

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

13 жовтня 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 12.10.2011 № 93 у складі головуючого Горобець О.П. та членів колегії Горбик Ю.А., Теньової О.О., розглянула заперечення Коваленка І.Б. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг „V VIVA нова, зобр.” за заявкою № т 2011 12429.

На засіданні присутні: представник апелянта – патентний повірений України Картушин Д.М. та представник Державного підприємства „Український інститут промислової власності” – Дмитренко С.І.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 04.10.2011 про відмову в реєстрації знака „V VIVA нова, зобр.” за заявкою № т 2011 12429 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком „VIVA!”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми ЕДІПРЕСС С. А., (СН) (заявка № 20041112188 від 11.11.2004, свідоцтво № 68871 від 15.11.2006), щодо споріднених товарів 33 класу.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розд. II, ст. 6, п. 3.

Апелянт – Коваленко І.Б. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака „V VIVA нова, зобр.” за заявкою № т 2011 12429.

На підставі проведеного порівняльного аналізу за ознаками схожості апелянт зазначив, що за фонетичною ознакою схожості порівнювані позначення не схожі, оскільки вони звучать по-різному: [в'іва] та [в' в'іва нов'а]. За графічною ознакою схожості порівнювані позначення відрізняються кількістю слів у порівнюваних позначеннях, використанням в позначеннях різних шрифтів, сприйняттям різних домінуючих елементів, а також різним загальним зоровим враженням. За семантикою апелянт зазначив, що заявлене позначення може сприйматися як символ певного досягнення (перемоги) на протипагу від

протиставленого знака, який сприймається лише як вигук „ура!“ („віват!“). Отже, заявлене позначення „V VIVA нова, зобр.“ та протиставлений знак „VIVA!“ відрізняються між собою фонетично, візуально та семантично.

Крім того, апелянтом здійснено підготовку для виробництва горілки під заявленим позначенням: укладено договір від 09.08.2011, який на безоплатній основі на термін дії Договору надає Державному підприємству Луцький спиртогорілочний комбінат дозвіл на використання позначення „V VIVA нова, зобр.“, апелянтом здійснено розробку та впровадження технологічних інструкцій та рецептур горілки „V VIVA нова“, автором яких є апелянт.

На замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю „СТИЛЬ НОВА“, директором якого є апелянт Коваленко І.Б., розроблено дизайн рекламно-презентаційної та поліграфічної продукції з використанням позначення „V VIVA нова, зобр.“.

Апелянт наголошує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання, про що свідчать надані ним додаткові матеріали.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби за заявкою № т 2011 12429 про відмову в реєстрації знака „V VIVA нова, зобр.“ та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: „м'ятні настоянки; фруктові екстракти спиртові; настоянки гіркі; горілка вишнева; спиртні напої; спиртові есенції; спиртові екстракти; напої, що містять фрукти, алкогольні; горілка“.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг“ (далі - Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідності (спорідненості) товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.





Заявлене позначення „ **нова** ” представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається із словесних та зображувального елементів. Словесні елементи „V” та „VIVA” виконані оригінальним шрифтом великими літерами латиницею. Словесний елемент „нова” виконаний стандартним шрифтом маленькими літерами кирилицею. Зображувальний елемент складається із стилізованого зображення кришталевого щита з розміщеною на ньому літерою „V”. Зображення розташовано зверху від словесних елементів.



Протиставлений знак „ **VIVA!** ” за свідоцтвом № 68871, виконаний великими літерами латинської абетки, друкованим шрифтом зі знаком оклику.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряються, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

При дослідженні положення словесного або зображувального елемента в комбінованому позначенні враховується також фактор візуального домінування одного із елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого комбінованого позначення „V VIVA нова, зобр.” та протиставленого знака „VIVA!” за свідоцтвом № 68871.



Слово „VIVA” є спільним для заявленого позначення та протиставленого знака. Однак наявність у заявленому позначенні елементів „нова” та окремої літери „V” послаблює звукову схожість заявленого позначення та протиставленого знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак мають певну фонетичну відмінність.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відрізняється від протиставленого знака загальним зоровим враженням, характером літер: розміром та видом шрифту, наявністю зображувального елемента, розташуванням елементів, а схоже абеткою.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

„viva”: 1. хай живе!; 2. 1) вітальний вігук; 2) вітання, вітальні вігуки (Новий англо-український словник (Уклад. і голов. ред. Попов Є.Ф. – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с.).

„нова” (похідне від новий) – НОВИЙ, 1. Який недавно виник, з'явився, не існував раніше; недавно зроблений, створений і т. ін. // Якого ще не одягали, не носили; який зберіг свій первісний вигляд. II Якого раніше не використовували, не застосовували; який не був у вжитку. 2. Який стосується найближчого часу; сучасний. // Який замінив собою старий. 3. Недавно відкритий, винайдений, виведений, створений і т. ін. // Який проявився недавно; незвіданий. // Досі невідомий, незнаний. // у знач. ім. нове, -вого, с. Те, що недавно з'явилося, раніше не було відоме. 4. Зовсім інший, не той, що був раніше. // Який настає безпосередньо за чим-небудь. (Великий тлумачний словник сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007.-1736 с.)

Колегія Апеляційної палати вважає, що протиставлений знак є вітальним вігуком, а заявлене позначення семантично може означати як вітання нового, сучасного.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що наявність перелічених вище елементів, включених до заявленого позначення, надають йому в цілому достатньої розрізняльної здатності.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета



(товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари і/або надає послуги.

Заявлене позначення було подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: *Алкогольні напої (крім пива); м'ятні настоянки; фруктові екстракти спиртові; настоянки гіркі; ганусовий (анісовий) лікер; ганусова (анісова) горілка (настоянка); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); напої алкогольні перегінні; сидри; коктейлі; кюрасо (лікер); алкогольні напої, що сприяють травленню; вина; джин (ялівцева горілка); лікери; медівка (гідромель); горілка вишнева; спиртні напої; бренді; пікети (вино з винограду вичавків); грушевий сидр; sake (рисова горілка); віскі; спиртові есенції; спиртові екстракти; напої алкогольні, крім пива; напої, що містять фрукти, алкогольні; рисовий спирт; ром; горілка.*

Протиставленому знаку „VIVA!” за свідоцтвом № 68871 надана правова охорона відносно товарів 33 класу МКТП: *алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу.*

У поясненні до заперечення (вх. № 14203 від 12.10.2011) заявник скоротив перелік товарів 33 класу МКТП за заявкою № т 2011 12429 до таких: *м'ятні настоянки; фруктові екстракти спиртові; настоянки гіркі; горілка вишнева; спиртні напої; спиртові есенції; спиртові екстракти; напої, що містять фрукти, алкогольні; горілка.*

Під час засідання колегії Апеляційної палати та у поясненні до заперечення представник апелянта наполягав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його використанню.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали, надані апелянтом, а саме:

- копію договору №18-07 від 18.07.2011 про розробку дизайну рекламної презентаційної та поліграфічної продукції з використанням позначення „V VIVA нова, зобр.”;

- копію Договору від 09.08.2011, укладеного з Державним підприємством Луцький спиртогорілчаний комбінат, яким надано дозвіл на використання знака за заявкою № т 2011 12429 при виробництві та (або) розповсюдженні товарів;

- копії технологічних інструкцій на виробництво горілки під назвами „VIVA нова Європа”, „VIVA нова Австралія”, „VIVA нова Америка”, „VIVA нова Антарктида”, „VIVA нова Африка”, „VIVA нова Азія”;

- копії рецептур горілки під цими ж назвами.

Надані матеріали свідчать про те, що стосовно заявленого на реєстрацію позначення „V VIVA нова, зобр.” апелянтом здійснено достатню підготовку, що підтверджується наданими до заперечення договорами, технологічними інструкціями та рецептурами.

До того ж під час засідання представник апелянт зазначив, що власник протиставленого знака фірма ЕДІПРЕСС С. А. (Швейцарія) є міжнародною видавничою групою, головним направленням діяльності якої є видавництво газет, журналів; відомостей щодо здійснення діяльності фірми ЕДІПРЕСС С. А.

(Швейцарія) стосовно виготовлення та реалізації товарів 33 класу МКТП апелянтом виявлено не було.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, та враховуючи скорочення переліку товарів 33 класу МКТП вирішила, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони щодо скороченого переліку та вважає за можливе зареєструвати знак для товарів і послуг „V VIVA нова, зобр.” за заявкою № m 2011 12429.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Коваленка І.Б. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 04.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг „V VIVA нова, зобр.” за заявкою № m 2011 12429 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України на знак „V VIVA нова, зобр.” за заявкою № m 2011 12429 відносно наступного переліку товарів 33 класу МКТП у такій редакції: *„м'ятні настоянки; фруктові екстракти спиртові; настоянки гіркі; горілка вишнева; спиртні напої; спиртові есенції; спиртові екстракти; напої алкогольні, що містять фрукти; горілка”*.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Члени колегії

О.П.Горобець

Ю.А.Горбик

О.О.Теньова