

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

23 грудня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 28.03.2014 № 20 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Запорожець Л.Г., Костенко І.А., розглянула заперечення Міронова В.Є. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 28.02.2014 про відмову в реєстрації знака **Wine House** (Wine House, зобр.») за заявкою № т 201303768.

Розгляд заперечення здійснювався 16.05.2014, 07.11.2014 та 23.12.2014.
Представники апелянта – Пономарьов А.О., Панчук О.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 28.02.2014 про відмову в реєстрації знака, оскільки заявлене позначення для всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесним знаком «ВАЙН ХАУЗ WINE HOUSE», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Петренка Ігоря Петровича, (UA) та Неруха Станіслава Олександровича, (UA) (свідоцтво № 147850 від 25.11.2011р., заявка № т 201013149 від 25.08.2010), щодо споріднених послуг;

- з комбінованим позначенням «WINE HOUSE», раніше поданим на реєстрацію в Україні Білоіваном Дмитром Олеговичем, (UA) (заявка № т 201303061 від 25.02.2013), щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, Ст.6, п.3, Розділ III, Ст.10, п.8).

Мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке подали до

закладу експертизи 30.09.2013 р. Петренко Ігор Петрович та Нерух Станіслав Олександрович.

2. Апелянт – Міронов В.Є. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака **Wine House** та просить врахувати наступні доводи на користь реєстрації знака.

Апелянт є президентом ТОВ «Вайн Хауз Груп». Наказом ТОВ «Вайн Хауз Груп» від 07.06.2013 № 35 апелянту доручено забезпечити реєстрацію заявленого позначення.

ТОВ «Вайн Хауз Груп» та компанією «Юмикс Кепитал ЛТД», яка є власником і засновником ТОВ «Вайн Хауз Груп», також надана згода на реєстрацію заявленого позначення на ім'я апелянта, що підтверджується відповідними листами.

Апелянтом проведено аналіз заявленого та протиставлених позначень, з якого вбачається, що вони не є схожими до ступеня змішування, оскільки відрізняються між собою за фонетикою, графікою та семантикою.

Крім цього, апелянт зазначає, що заявлене позначення **Wine House** та фірмовий стиль до нього був розроблений в 2007 році, тобто до дати подання заявки на протиставлений знак за свідоцтвом № 147850. На підставі низки договорів було розроблено сайт, який діє за адресою: <http://www.winehouse.net.ua> та виготовлено спеціалізоване обладнання для продажу алкогольних напоїв.

Апелянт звертає увагу, що у магазинах, на яких розміщено заявлене позначення, представлено різноманітні алкогольні напої та додатки до них. Магазины мають розгалужену мережу, що не дозволить споживачам сплутати заявлене позначення **Wine House** з протиставленими знаками.

Окрім цього, апелянт скоротив перелік послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) до таких, що не будуть вважатися однорідними з послугами 35 класу протиставленого знака.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 28.02.2014 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення **Wine House** умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону 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.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене комбіноване позначення **Wine House** – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент позначення виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами латиниці білого кольору та розміщено в зображувальному елементі. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник чорного кольору.

ВАЙН ХАУЗ

Протиставлений словесний знак **WINE HOUSE** за свідоцтвом № 147850 виконаний друкованим шрифтом, великими літерами латиниці та кирилиці, що розташовані один під одним.

Протиставлений комбінований знак  за заявкою № m 2013 03061 містить словесний елемент Wine House, виконаний літерами латинської абетки, оригінальним шрифтом. Зображувальний елемент виконано у вигляді стилізованого зображення виноградної лози.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості розташування, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність і незначне просторове положення у зображенні позначення, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.


В комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний, оскільки він легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Спільним словесним елементом для досліджуваних позначень є словосполучення «Wine House».

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.


Порівняльний аналіз досліджуваних позначень вказує на наявність тотожного словесного елемента Wine House, який займає домінуюче положення в цих позначеннях.

Порівняння заявленого позначення **Wine House**, протиставленого знака **ВАЙН ХАУЗ** та протиставленого позначення  вказує на фонетичну тотожність їх словесних елементів Wine House. Разом з тим, заявлене позначення та протиставлений знак **WINE HOUSE** мають різну кількість літер, складів, приголосних і голосних звуків та слів у зв'язку з наявністю в складі протиставленого знака словесного елемента «Вайн Хауз».

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення схожий з проставленим знаком видом шрифту та характером літер, а відрізняється наявністю зображувальних елементів.

Зображувальний елемент заявленого позначення виконаний у вигляді прямокутника, в який вписаний словесний елемент.

Зображувальний елемент протиставленого позначення  виконаний у вигляді стилізованого виноградного грона.

Протиставлений знак **WINE HOUSE** виконаний без використання зображувальних елементів.

При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність.

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

Онлайн словник АБВУД Lingvo x6 (<http://www.lingvo.ua/ru>) надає таке тлумачення словесного елемента «Wine House»: wine – (виноградне) вино; house – будинок; будівля.

Словесний елемент «ВАЙН ХАУЗ» є транслітерацією літерами кириличної абетки словосполучення «Wine House», отже, семантичне значення у них однакове.

Враховуючи те, що заявлене позначення, протиставлений знак та протиставлене позначення тотожні за фонетикою та семантикою, а відрізняються за графікою колегія Апеляційної палати визначила, що саме це може впливати на свідомість споживача під час сприйняття досліджуваних позначень. Розбіжність в графічному виконанні не відіграє визначальної ролі,

тому що споживач, як правило, не має можливості одночасно порівняти два або декілька знаків для товарів і послуг і не поділяє знак на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він бачив раніше. При цьому запам'ятовуються, як правило, характерні риси або відмітні елементи знака.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що навіть при певній графічній розбіжності досліджувані позначення схожі настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до п. 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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що 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 або надає послуги.


Заявлене позначення **Wine House** подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротив перелік послуг 35 класу МКТП, тому колегія Апеляційної палати при розгляді заявленого позначення брала до уваги наведений апелянтом скорочений перелік послуг 35 класу МКТП, а саме:


«засоби комунікації (представлення алкогольних напоїв через -), з метою роздрібного продажу; комерційна інформація і консультації для споживачів стосовно алкогольних напоїв [центри підтримки споживачів]; роздрібний продаж алкогольних напоїв (представлення продуктів через засоби комунікації з метою -); сприяння продажеві алкогольних напоїв [посередництво]; зразки алкогольних напоїв (розповсюдження-); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту алкогольних напоїв та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари, і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщення на підприємствах оптової і/або роздрібною торгівлі, в одному або декількох місцях, продовольчих товарів а саме: алкогольних напоїв, або інформування про ці товари з метою їх огляду і/або збуту, зацікавленим особам, в тому числі і покупцям».

ВАЙН ХАУЗ


Протиставлений знак **WINE HOUSE** зареєстровано відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлене позначення  подано на реєстрацію відносно товарів 20 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та послуги 35 класу МКТП

ВАЙН ХАУЗ
протиставленого знака **WINE HOUSE**, а також протиставленого позначення  та дійшла висновку, що вони є спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

Апелянт у запереченні та під час засідання зазначав, що заявлене позначення розроблене ще у 2007 році на підставі Договору № 34 на розробку комбінованого знака для товарів і послуг, тобто до дати подання протиставленого свідоцтва № 147850.

Також апелянт зазначав, що мережа винних магазинів  широко представлена і серед соціальних мереж: Facebook, Вконтакте та на сайті за адресою: <http://www.winehouse.net.ua/>.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали надані апелянтом, встановила, що вони не підтверджують здійснення апелянтом значних заходів (підготовки, рекламування) щодо використання як знака заявленого позначення до дати подання заявок на протиставлені знаки (за свідоцтвом № 147850 і за заявкою № m 201303061). Так, колегія Апеляційної палати встановила, що надані апелянтом договори стосуються діяльності ТОВ «Вайн Хауз Групп», а не апелянта, як фізичної особи, а рекламні матеріали, представлені апелянтом, не містять дати їх створення або розповсюдження.

Разом з тим, листом від 11.11.2014 (вх. № 16145) апелянтом було надано Висновок експерта (далі - Висновок) № 103/14 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 19 серпня 2014 року, проведений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Об'єктом дослідження у Висновку є ресурс <http://globalwine.com.ua> та його інформаційне наповнення.

У зв'язку з наданим Висновком колегія Апеляційної палати зазначає, що об'єкти, які в ньому досліджуються, не мають відношення до предмету розгляду даного заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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. Відмовити Міронову В.Є. у задоволенні заперечення повністю.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2014 про відмову в реєстрації знака **Wine House** за заявкою № m 201303768 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

І.А.Костенко