

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

29 квітня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцькою Л.В. від 08.01.2014 № 05 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Жмурко О.В., розглянула заперечення Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.11.2013 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2012 09560.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 26.02.2014, 29.04.2014.

Представники апелянта – патентні повірені Андреева А.В., Курзін О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Єрофеева І.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення від 26.12.2013 вх. № 23540;

матеріали заявки № т 2012 09560;

додаткові матеріали від 20.01.2014 вх. № 626.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизу про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 14.11.2013 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2012 09560, оскільки

– для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене зображувальне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з зображувальним знаком (свідоцтво № 102478 від 26.01.2009, заявка № т 2007 15342 від 14.09.2007), зображувальним знаком (свідоцтво № 118245 від 10.02.2010, заявка № т 2008 16517 від 03.09.2008), комбінованим знаком «Nemiroff ТИ ОБРАВ. СВІТ ПІДТРИМАВ» (свідоцтво

№ 113651 від 26.10.2009, заявка № m 2008 03151 від 21.02.2008), комбінованим знаком «Nemiroff» (свідоцтво № 118247 від 10.02.2010, заявка № m 2008 16520 від 03.09.2008), зображувальним знаком (свідоцтво № 118250 від 10.02.2010, заявка № m 2008 16524 від 03.09.2008), комбінованим знаком «Nemiroff» (свідоцтво № 150627 від 25.01.2012, заявка № m 2010 17533 від 10.11.2010), комбінованим знаком «Nemiroff» (свідоцтво № 153483 від 26.03.2012, заявка № m 2011 03015 від 28.02.2011), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI), щодо споріднених товарів;

– для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене зображувальне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Nemiroff» (міжнародна реєстрація № 1003950 від 27.04.2009. пріоритет 07.11.2008) раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment (LI), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3), Мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони від 06.08.2012.

Апелянт – Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № m 2012 09560.

На думку апелянта, заявлене зображувальне позначення відповідає умовам надання правової охорони, а рішення Державної служби від 14.11.2013 є необґрунтованим.

Апелянт порівняв заявлене позначення і протиставлені знаки та виявив, що заявлене позначення має значні відмінності від протиставлених зображувальних знаків за свідоцтвами № 102478, № 118245, № 102478, № 118250, до яких відносяться кольори, наявність інших зображувальних елементів. Комбіновані знаки за свідоцтвами № 113651, № 118247, № 150627, № 153483 не є схожими з заявленими позначенням, оскільки містять у своєму складі сильні домінуючі словесні елементи з визначеною семантикою.

Апелянт також зазначає, що зображення перцю входить до складу інших зображувальних та комбінованих позначень, зареєстрованих для товарів 33 класу МКТП на ім'я інших власників (свідоцтва №№ 75979, 88230, 89079, 103132, 103464, 112690, 112693, 121999, 122388, 143183, 145802, 172219).

Крім того, апелянт - Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff» та компанія Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн) перебувають під загальним контролем однієї компанії Немірофф Водка Лімітед (Nemiroff Vodka Limited) (Британські Віргінські Острови).

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 14.11.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 09560 та зареєструвати знак за вказаною заявкою відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

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

Колегія перевірила відповідність заявленого зображувального позначення 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 у редакції, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (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 пункту 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 позначення – зображувальний знак, що являє собою прямокутник чорного кольору, на тлі якого розташоване стилізоване зображення футбольних воріт, летючого м'яча, перцю та у верхніх кутах – софітів. Знак заявлено у білому, чорному, сірому, червоному кольорах.



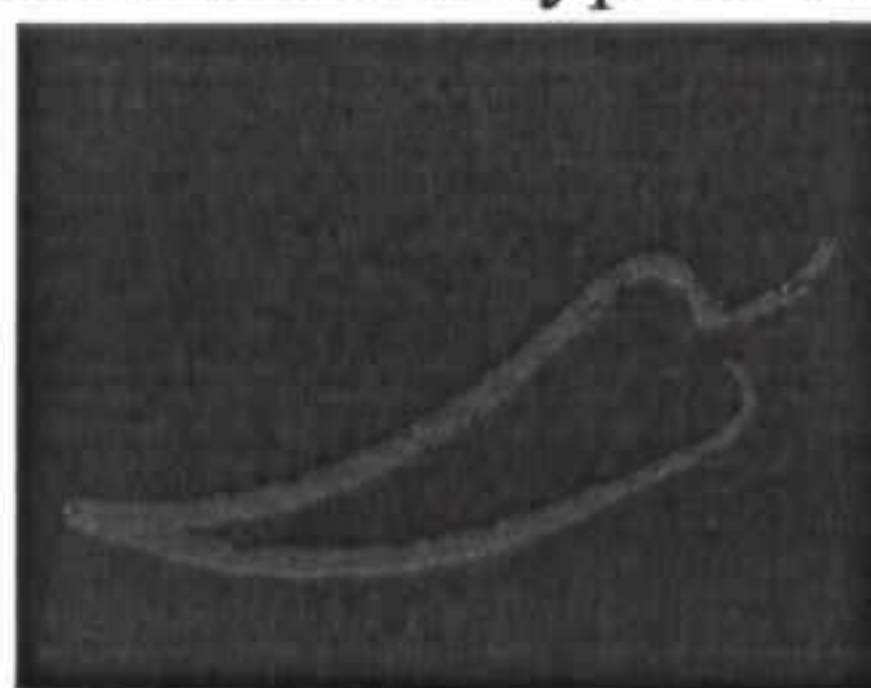
Протиставлений знак за свідоцтвом № 102478 – зображувальний знак, що являє собою зображення червоного перцю зі стеблиною зеленого кольору.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 118245 – зображувальний знак, що являє собою прямокутник чорного кольору, посередині якого розташоване зображення червоного перцю.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 118250 – зображувальний знак, що являє собою прямокутник чорного кольору посередині якого розташоване зображення перцю, виконане червоною контурною лінією.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 113651 представляє собою прямокутник чорного кольору, в якому розташований словесний елемент «Nemiroff», виконаний оригінальним шрифтом червоними літерами латиниці, перша з яких заголовна. Під ним знаходиться словесний елемент «ТИ ОБРАВ. СВІТ ПІДТРИМАВ» виконаний стандартним шрифтом великими білими літерами української абетки. Праворуч від словесних елементів міститься зображення перцю, виконане червоною контурною лінією. Під словесними елементами розташовано зображення футбольного м'яча у білому та чорному кольорах, зовні обведене колом червоного кольору. Праворуч та ліворуч від кола розташовані червоні прямі горизонтальні лінії, які з'єднуються із колом.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 118247 являє собою прямокутник чорного кольору, в якому розташований словесний елемент «Nemiroff», виконаний оригінальним шрифтом червоними літерами латиниці, перша з яких заголовна. Над словесним елементом розташовано зображення перцю, виконане червоною контурною лінією.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 150627 являє собою прямокутник чорного кольору, в якому посередині зверху розташовано зображення перцю, виконане червоною контурною лінією, під ним знаходиться словесний елемент «Nemiroff», виконаний оригінальним шрифтом червоними літерами латиниці, перша з яких заголовна. Під словесним елементом міститься стилізоване зображення земної кулі, виконане червоними лініями. Внизу розташований словесний елемент «СПОНСОР ПОКАЗУ», виконаний стандартним шрифтом великими білими літерами української абетки.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 153483 являє собою прямокутник чорного кольору, в якому посередині зверху розташовано зображення перцю, виконане червоною контурною лінією, під ним знаходяться словесний елемент «Nemiroff», виконаний оригінальним шрифтом червоними літерами латиниці, перша з яких заголовна, та словесний елемент «АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН», виконаний стандартним шрифтом великими білими літерами української абетки. Під словесними елементами міститься стилізоване зображення земної кулі, виконане червоними лініями. Внизу розташований словесний елемент «СПОНСОР ПОКАЗУ», виконаний стандартним шрифтом великими білими літерами української абетки.



Протиставлений комбінований знак за міжнародною реєстрацією № 1003950 являє собою прямокутник чорного кольору, в якому розташований словесний елемент «Nemiroff», виконаний оригінальним шрифтом червоними літерами латиниці, перша з яких заголовна. Над словесним елементом розташовано зображення перцю, виконане червоною контурною лінією.



Відповідно до пункту 4.3.2.7 Правил при визначенні схожості зображувальних позначень, зображувальні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять зображувальні елементи.

Схожість зображувальних позначень може бути визначена на підставі таких ознак, як зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид та характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне тощо), поєднання кольорів і тонів. При цьому такі ознаки мають враховуватися як кожний окремо, так і у різних сполученнях.

При визначенні схожості зображувальних позначень найбільш важливим є перше враження, що виникає при порівнянні позначень. Саме перше враження є найближчим до сприйняття знаків споживачами. Тому, якщо першим враженням від порівняння двох позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність позначень через відмінність окремих елементів, то при визначенні ступеня схожості позначень слід керуватися першим враженням.

Оскільки при візуальному сприйнятті огляд зображення починається з його зовнішнього контуру, то саме він запам'ятовується у першу чергу. Тому оцінювання схожості позначень варто будувати на схожості їх зовнішньої форми.

На схожість зображувальних позначень впливає їх семантичне (смислове) значення. Однакове смислове значення позначень посилює їх схожість, а різне – ослаблює.

Схожість кольорів зображувальних позначень є допоміжною ознакою.

При оцінці схожості зображувальних позначень, що складаються з декількох елементів, вирішальним є схожість домінуючих елементів; елементів, на яких фіксується увага споживачів; елементів, які найкраще запам'ятовуються споживачами, наприклад, зображення конкретних об'єктів.

Під час встановлення ступеня схожості зображувальних позначень, які складаються з двох і більше елементів, вирішальною є ідентичність або схожість таких елементів:

- домінуючих елементів;
- елементів, на яких якнайбільше фіксується увага споживачів (до таких елементів відносяться, в першу чергу, зображення людей, тварин, рослин і інших об'єктів, які оточують людину, а також зображення букв, цифр);

- елементів, які краще запам'ятовуються споживачами (наприклад, симетричні елементи; елементи, які є зображенням конкретних (реальних) об'єктів, а не абстрактних).

Відповідно до пункту 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 перевіряється, 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.

Зображувальний елемент комбінованого позначення може мати вирішальне значення. Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри, розташування відносно словесного елемента. Зазначені чинники можуть враховуватися як окремо, так і в сукупності.

Якщо при порівнянні зображувального елемента комбінованого позначення із зображувальним знаком буде встановлена їх ідентичність або схожість, то заявлене комбіноване позначення слід вважати схожим настільки, що його можна сплутати з таким зображувальним позначенням.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене зображувальне позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами № 102478, № 118245, № 118250 зовнішнім контуром – прямокутник, поєднанням кольорів – чорний, червоний (свідоцтва № 118245, № 118250), зображенням конкретного об'єкта – перцю, та відрізняється наявністю зображувальних елементів – футбольного м'яча, воріт та софітів.

Заявлене зображувальне позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами № 113651, № 118247, № 150627, № 153483 та міжнародною реєстрацією № 1003950 зовнішнім контуром – прямокутник, поєднанням кольорів – чорний, червоний, зображенням конкретного об'єкта – перцю, футбольного м'яча (свідоцтво № 113651) та відрізняються наявністю інших зображувальних елементів. Протиставлені знаки відрізняються від заявленого позначення наявністю словесних елементів «Nemiroff», «ТИ ОБРАВ. СВІТ ПІДТРИМАВ» (свідоцтво № 113651), «СПОНСОР ПОКАЗУ» (свідоцтва № 150627, № 153483), «АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН» (свідоцтво № 153483).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що при візуальному сприйнятті огляд зображення починається з його зовнішньої форми, оскільки вона запам'ятовується у першу чергу. Заявлене позначення та протиставлені знаки,

крім знака за свідоцтвом № 102478, мають однакову зовнішню форму – прямокутник.

Визначальним для встановлення схожості позначень є схожість основних або суттєвих елементів позначень, що запам'ятовуються при сприйнятті позначення споживачем. Таким суттєвим елементом, спільним для заявленого позначення та протиставлених знаків, є зображення конкретного об'єкта, а саме червоного перцю, до того ж розміщеного на чорному прямокутнику (крім знака за свідоцтвом № 102478).

Всі протиставлені знаки містять зображення червоного перцю. У всіх знаках, крім знака за свідоцтвом № 102478, зображувальні та словесні елементи розміщені у чорному прямокутнику. Додатково знаки містять зображення футбольного м'яча (свідоцтво № 113651), стилізоване зображення земної кулі (№ 150627, № 153483). Знаки за свідоцтвами № 113651, № 118247, № 150627, № 153483 та міжнародною реєстрацією № 1003950 містять словесний елемент «Nemiroff», який вказує на найменування власника протиставлених свідоцтв та міжнародної реєстрації – компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment).

Отже, зображувальні та комбіновані знаки, протиставлені заявленому позначенню, мають спільні, об'єднуючі ознаки, які мають домінуюче значення (прямокутну форму, виконання у поєднанні чорного і червоного кольорів, зображення перцю, футбольного м'яча).

Таким чином, протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 102478, 118245, 118250, 113651, 118247, 150627, 153483 та міжнародною реєстрацією № 1003950 представляють собою серію знаків компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (Nemiroff Intellectual Property Establishment). Тому, на думку колегії, цілком вірогідно, що заявлене позначення за заявкою № m 2012 09560 буде сприйматись споживачем, як продовження серії знаків цієї компанії.

З огляду на наведене вище колегія Апеляційної палати вважає, що зображувальний знак за заявкою № m 2012 09560 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 102478, 118245, 118250, 113651, 118247, 150627, 153483 та за міжнародною реєстрацією № 1003950.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене зображувальне позначення за заявкою № m 2012 09560 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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Дочірньому підприємству «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 14.11.2013 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2012 09560 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.В.Жмурко