

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

18 квітня 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 08.02.2017 № 22 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Кочержук О.Р. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 06.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Море пива, зобр.» за заявкою № т 2015 12022.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 2012 від 06.02.2017;
- доповнення до заперечення вх. № 6021 від 05.04.2017;
- доповнення до заперечення вх. № 17987 від 07.04.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 12022.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 06.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Море пива, зобр.» за заявкою № т 2015 12022, для всіх товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки заявлене комбіноване позначення схоже настільки, що його можна сплутати:


- для всіх товарів 32 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з комбінованим знаком «МОРЕ ПИВА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Доценка А. В., м. Теплодар, Одеська обл. (UA) (свідоцтво № 129970 від 11.10.2010, заявка № т 2009 11914 від 21.09.2009) щодо таких самих та споріднених товарів;



- для всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі словесним знаком «МОРЕ ПИВА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МП-УКРАЇНА», м. Дніпропетровськ (UA) (свідоцтво № 125063 від 25.06.2010, заявка № т 2010 05872 від 16.04.2010) щодо споріднених послуг.

Підстави для висновку:

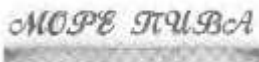
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).


Апелянт - Кочержук О.Р. не погоджується з рішенням ДСІВ від про відмову в реєстрації знака "Море пива, зобр." за заявкою № т 2015 12022 з наступних причин.

Апелянт вказує, що для ідентифікації продукції та послуг розроблений особливий дизайн та оригінальний шрифт в заявленому позначенні . Оригінальність йому надає нестандартний шрифт та наявність кольору. Вказані ознаки роблять позначення дистинктивним та відрізняють його від інших, тим самим знижуючи ризики сплутування їх споживачами.

Апелянт вважає, що протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом України № 129970 та словесний знак **МОРЕ ПИВА** за свідоцтвом України № 125063 не є схожими з поданим на реєстрацію позначенням  за заявкою № т 2015 12022 настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт просить прийняти до уваги наступне.

20.02.2017 апелянтом подано позовну заяву до Солом'янського районного суду міста Києва про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва № 129970 на знак  повністю на підставі його невикористання щодо заявлених товарів 32 класу МКТП (справа № 760/3289/17).

24.03.2017 Солом'янським районним судом міста Києва у справі № 760/3289/17 прийнято рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № 129970 на знак  повністю.

04.04.2017 зазначене судове рішення набрало законної сили.

На підставі зазначеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 06.12.2016 за заявкою № т 2015 12022 та зареєструвати позначення «Море пива, зобр.» відносно товарів 32 класу МКТП: пиво; біле пиво; ель (пиво); лагер (пиво); міцне пиво; пиво безалкогольне; пиво карамельне; пиво темпе; пиво червоне; портер (пиво); пшеничне пиво; пиво світле; пиво з фруктовим смаком; стаут (пиво); пиво фільтроване; пиво пефільтроване; ячмінне пиво; коктейліпа основі пива; та для всіх заявлених послуг 35 класу МКТП.

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.


З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).


Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.



Заявлене позначення  - представляє собою словесно-графічну композицію виконану літерами кириличної абетки, що складається з зображувального елемента – великої літери М вписаній у квадрат, під яким горизонтально розташований напис «море пива» обрамлений горизонтальними рисами зверху та знизу. Позначення заявлено у червоному та білому кольорах.

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом України № 129970 складається зі словесного елемента виконаного оригінальним шрифтом, літерами кириличної абетки, що розташований зверху зображувального елемента у вигляді широкої смуги.

Протиставлений словесний знак **МОРЕ ПИВА** за свідоцтвом України № 125063 виконаний великими літерами кириличної абетки, стандартним шрифтом.

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. 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 встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння заявленого позначення з протиставленими знаками вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожного словесного елемента (море пива).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення «море пива» та протиставлених знаків схожі між собою алфавітом, кількістю літер, а відрізняються видом шрифту, графічним відтворенням літер. Заявлене позначення відрізняється також наявністю оригінального кольорового зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Спільний для порівнюваних знаків є словесний елемент «море пива».

Море - частина океану, яка відокремлена від нього суходолом, підвищеннями підводного рельєфу або островами і має своєрідний гідрометеорологічний режим, відрізняється властивостями та складом води (солоністю, прозорістю, температурою та біологічним складом). (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5>).

Пиво - алкогольний напій, отриманий шляхом бродиння. Третій напій у світі за популярністю після води та чаю.

Пиво характеризується специфічною гіркотою та ароматом, що надає йому хміль, а також здатністю до піноутворення. Процес виробництва пива називається броварством або пивоварінням. (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE>).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що словесний елемент заявленого позначення та протиставлених знаків схожі за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.


При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 32 та послуг 35 класів МКТП:

Клас 32: пиво; біле пиво; ель (пиво); імбирне пиво; лагер (пиво); міцне пиво; пивне сусло; пиво безалкогольне; пиво карамельне; пиво темне; пиво червоне; портер (пиво); пшеничне пиво; пиво світле; пиво з фруктовим смаком; солодове пиво; стаут (пиво); пиво фільтроване; пиво нефільтроване; ячмінне пиво; сусла; екстракти хмелю для виготовлення пива; коктейлі на основі пива.

Клас 35: розміщування в одному місці, на користь іншим особам, пива (крім його транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати пиво в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою каталогів посылкової торгівлі або електронних засобів, через веб-сайти.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України № 129970 правова охорона надана відносно товарів 32 класу МКТП.

На підставі рішення Солом'янського районного суду міста Києва дія протиставленого свідоцтва № 129970 на знак  достроково припинена повністю на підставі його невикористання щодо заявлених товарів 32 класу МКТП (справа № 760/3289/17).

У зв'язку з цим колегією Апеляційної палати не проводився аналіз спорідненості товарів 32 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 129970.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України № 125063 правова охорона надана відносно послуг 35 класу МКТП: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю; вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюдження зразків; імпортно-експортні агентства; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; радіорекламування; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюдження рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво)».

При встановленні спорідненості послуг колегія Апеляційної палати керувалася, в першу чергу, такою ознакою, як рід (вид) послуг; їх призначення. коло споживачів, сфера застосування.

При цьому, колегією враховано те, що спорідненими є послуги, між якими існує певний зв'язок (відносини), зумовлений їх характером. Такий зв'язок може бути обумовлений, зокрема, тим, що певні послуги охоплені об'єднуючим їх поняттям, або мають однаковий засіб просування.

Проаналізувавши переліки послуг 35 класу МКТП досліджуваних знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони призначені для рекламування та продажу продуктів обумовлених семантичним змістом знака, а саме пива.

Колегія Апеляційної палати вважає, що переліки послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака можна вважати спорідненими зважаючи на призначення, взаємозв'язок між послугами, однакові шляхи надання послуг, наявність тісного та специфічно пов'язаного зв'язку між послугами, що може призвести до сплутування у певному секторі споживачів.


Апелянтом на користь реєстрації знака було надане рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 24.03.2017 про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва № 129970 повністю на підставі його невикористання щодо заявлених товарів 32 класу МКТП.

В апеляційному порядку зазначене судове рішення оскаржене не було і 04.04.2017 набрало законної сили.

До Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.04.2017 внесені відомості стосовно припинення дії свідоцтва №129970 на підставі рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Публікацію цих відомостей буде здійснено 10.05.2017 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 9.

У зв'язку з достроковим припиненням дії протиставленого свідоцтва № 129970 відносно товарів 32 класу МКТП, колегія Апеляційної палати



дійшла висновку, що знак  за заявкою № m 2015 12022 може бути зареєстрований для заявленого переліку товарів 32 класу МКТП: пиво; біле пиво; ель (пиво); імбирне пиво; лагер (пиво); міцне пиво; пивне сусло; пиво безалкогольне; пиво карамельне; пиво темне; пиво червоне; портер (пиво); пшеничне пиво; пиво світле; пиво з фруктовим смаком; солодове пиво; стаут (пиво); пиво фільтроване; пиво нефільтроване; ячмінне пиво; сусла; екстракти хмелю для виготовлення пива; коктейлі на основі пива.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «Море пива, зобр.» за заявкою № m 2015 12022 відповідає умовам надання правової охорони лише для товарів 32 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим

наказом

Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Кочержук О.Р. задовольнити частково.
2. Рішення ДСІВ від 06.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Море пива, зобр.» за заявкою № т 2015 12022 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг за заявкою № т 2015 12022 відносно товарів 32 класу МКТП, а саме: «пиво; біле пиво; ель (пиво); імбирне пиво; лагер (пиво); міцне пиво; пивне сусло; пиво безалкогольне; пиво карамельне; пиво темне; пиво червоне; портер (пиво); пшеничне пиво; пиво світле; пиво з фруктовим смаком; солодове пиво; стаут (пиво); пиво фільтроване; пиво нефільтроване; ячмінне пиво; сусла; екстракти хмелю для виготовлення пива; коктейлі на основі пива».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.А. Костенко

Члени колегії

О.В.Саламов

Ю.В.Ткаченко