

**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**

10 червня 2016 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 04.05.2016 № 43 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Козелецької Н.О., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Атлантик” та Приватного акціонерного товариства “Алеф-Виналь” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 16.02.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Blue Marlin” за заявкою № т 2014 07140.

Представник апелянтів – Білицький П.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 6649 від 29.04.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 7270 від 13.05.2016, вх. № 9203 від 08.06.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2014 07140.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 16.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Blue Marlin” за заявкою № т 2014 07140, оскільки для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесним знаком “МЕРЛІН”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КАМІОН-68” (свідоцтво України № 48824 від 15.04.2005, заявка № 2003010713 від 28.01.2003) щодо споріднених товарів;

- зі словесним знаком “Merlin”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Racke GmbH + Co. KG, (DE) (міжнародна реєстрація № 660321 від 14.12.1995, пріоритет від 19.07.1995) щодо споріднених товарів.

Підстави для висновку: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (пункт 3 статті 6).

Апелянти – Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантик” та Приватне акціонерне товариство “Алеф-Виналь” не погоджуються з рішенням ДСІВ від 16.02.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Blue Marlin” за заявкою № m 2014 07140.

Апелянти вважають доводи експертизи безпідставними та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленими статтею 6 Закону, і в обґрунтування цього наводять такі доводи.

Апелянти зазначають, що словесний елемент “Marlin” є узагальнюючим поняттям для родини риб ряду окунеподібних, а словесні елементи “МЕРЛІН” та “Merlin” ще з давніх часів асоціюються з чарівником, віщуном або мудрецем, а тому протиставлені знаки несуть зовсім протилежне смислове навантаження ніж позначення апелянтів та не можуть бути сплутані споживачами.

Крім того, порівнювані позначення відрізняються фонетично. Таким чином, при порівнянні заявленого на реєстрацію позначення та протиставлених знаків, на думку апелянтів очевидно, що вони не є тотожними або схожими до ступеню змішування.

Додатково до вказаного вище апелянти зазначають, що міжнародна реєстрація № 660321 на сьогодні не діє, тому її протиставлення заявленому позначенню є незаконним та таким, що не повинно прийматися до уваги.

Крім того, позначення “Blue Marlin” активно використовується апелянтами для маркування алкогольної продукції – горілок особливих, що впливає на формування у споживачів стійких асоціацій між заявленим позначенням та продукцією апелянтів.

Апелянт – Приватне акціонерне товариство “Алеф-Виналь” створено ще в 1999 році, основним напрямом діяльності якого є виробництво вино-горілкової продукції і коньяків. У структуру компанії входить ряд виноробних підприємств,

серед яких, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантик” (апелянт).

Апелянтом – Товариством з обмеженою відповідальністю “Атлантик” отримано повний пакет дозвільної документації, необхідної для реалізації алкогольної продукції в Україні під маркуванням “Blue Marlin”.

Ураховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення ДСІВ від 16.02.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Blue Marlin” за заявкою № т 2014 07140 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 33 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 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 протиставленим знаком, 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, у 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 “Blue Marlin” – словесне, виконане стандартним друкованим шрифтом, латиницею. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “МЕРЛІН” за свідоцтвом № 48824 – словесний, виконаний стандартним друкованим шрифтом, заголовними літерами, кирилицею. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення за заявкою № m 2014 07140 та протиставленого знака за свідоцтвом № 48824 колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється схожістю звучання протиставленого знака “МЕРЛІН” та словесного елемента “Marlin” (“марлін”).

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються алфавітом, розміром літер словесних елементів (заголовні та рядкові) та наявністю у заявленому позначенні додаткового словесного елемента “blue”.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення. При цьому, смислова схожість може застосовуватися як самостійний критерій.

Словесні елементи заявленого позначення “Blue Marlin” мають наступний переклад з англійської мови.

*“Blue [blu:] – прил. голубой; лазурный; синий (любые оттенки синего от самых светлых до самых темных)”*.

*“Marlin [ˈmɑːlɪn] суц.; мн. marlin(s); зоол. марлин (лат. Makaira; рыба, обитающая в тропической зоне Тихого и Индийского океанов; является объектом промыслового и спортивного лова)”* (Словники АБВУ Lingvo (En-Ru), <http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-ru/barter>).

Відповідно до Вільної енциклопедії “Вікіпедія”:

*“Атлантический голубой марлин, или синий марлин [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9\\_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9\\_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD) - cite\_note-dict-3 - вид лучепёрых рыб из семейства марлиновых”* (<https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Таким чином, заявлене позначення “Blue Marlin” перекладається як “блакитний марлін”, який є одним з видів риб із сімейства марлінових.

Що стосується семантики протиставленого словесного знака “МЕРЛІН” за свідоцтвом № 48824, то відповідно до тієї ж самої Вільної енциклопедії “Вікіпедія” слово “мерлін” має наступне значення:

*“Мерлін (англ. Merlin) — віщун та мудрець в “легенді про короля Артура вчитель та вірний помічник короля Артура”* (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Мерлін>).

Виходячи із зазначеного, порівнювані позначення мають різне смислове значення (“один із видів риб сімейства марлінових” та “віщун, мудрець в легенді про короля Артура”).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “Blue Marlin” не є схожим з протиставленим знаком “МЕРЛІН” за свідоцтвом України № 48824 настільки, що їх можна сплутати.

Стосовно протиставленого знака “Merlin” за міжнародною реєстрацією № 660321 від 14.12.2015 колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз стосовно його схожості із заявленим знаком не проводився, оскільки, зазначена міжнародна реєстрація припинила свою дію з 14.12.2015 та не була продовжена власником.

Відповідно до пункту С (1) статті 6 quinquies Паризької конвенції, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

На підтвердження факту тривалого використання позначення “Blue Marlin” для маркування алкогольних напоїв на території України та набуття ним розрізняльної здатності апелянти листом від 08.06.2016 вх. № 9203 надали додаткові документи, зокрема:

копії технічної документації, рецептури на горілку особливу “Блакитний Марлін” (“Blue Marlin”) від 11.07.2014;

копію Технологічної інструкції від 11.07.2014 № 30012937-104-2014 на виробництво горілки особливої “Блакитний Марлін” (“Blue Marlin”);

копію договору від 30.04.2012 № 20Г про надання послуг на створення графічної концепції упаковки (логотипу, етикетки, ковпака, контретикетки) з нанесенням позначень, серед яких і “Blue Marlin”;

копію договору від 28.02.2012 № 13 про надання послуг на постачання самоклеючої етикетки, контретикетки, кольєретки “Blue Marlin”;

копію договору від 20.01.2014 № 08/08 про надання послуг на розробку формокомплекту на пляшку “Blue Marlin”;

копію договору від 01.02.2013 № 1132-12-РК про надання послуг на виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів під ТМ “Blue Marlin” в програмах на каналах мовлення на радіо та мережі Інтернет;

ескізи етикеток для горілки, маркованої позначенням “Blue Marlin”, зображення пляшок 0,7 л. з відповідним маркуванням;

копії договорів на поставки алкогольної продукції, маркованої позначенням “Blue Marlin” від 20.05.2013 № 41580П/КИ, від 05.06.2013 № 4294/К, від 28.05.2013 № 2849, від 28.05.2013 № 2849 та товарно-транспортних накладних до них;

роздруківки веб-сторінок: <http://duplet.com.ua>, <http://gbc.net.ua>, <http://mport.ua> з рекламою продукцією, маркованою позначенням “Blue Marlin”.

Дослідивши надані матеріали, колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянтами підтверджено, що продукція, маркована позначенням “Blue Marlin”, вже тривалий час ними реалізується на території України.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “Blue Marlin” за заявкою № m2014 07140 може бути зареєстрований відносно заявленого переліку товарів 33 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 Товариства з обмеженою відповідальністю “Атлантик” та Приватного акціонерного товариства “Алеф-Виналь” задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 16.02.2016 про відмову в реєстрації знака “Blue Marlin” за заявкою № m 2014 07140 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Blue Marlin” відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Н.О.Козелецька

Л.Г.Запорожець