

# 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

31 серпня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 12.05.2016 № 45 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «Elegance, зобр.» за заявкою № т 2014 07398.

Представник апелянта – патентний повірений Ортинська М.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7021 від 10.05.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака «Elegance, зобр.» за заявкою № т 2014 07398;
- копії матеріалів заявки № т 2014 07398;
- додаткові матеріали вх. № 9472 від 10.06.2016, вх. № 12104 від 27.07.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 09.03.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Elegance, зобр.» за заявкою № т 2014 07398 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для товару 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «шоколад», зазначеного у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ELEGANCE», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Штраус Кофі Б.В., NL, (свідоцтво № 31500 від 15.05.2003, заявка № т 2000 125754 від 08.12.2000), щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «Elegance, зобр.» за заявкою № т 2014 07398.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених знаків та прийшов до висновку, що досліджувані знаки за ознаками схожості не схожі, настільки, що їх можна сплутати. Заявлене позначення є комбінованим, в якому словесний елемент виконаний оригінальним шрифтом, а зображення плитки шоколаду є відмітним елементом знака.

Апелянт зазначає, що протиставлений знак зареєстровано відносно усього переліку товарів 30 класу МКТП. В той час, як заявлене позначення подано на реєстрацію відносно одного товару 30 класу МКТП: «шоколад» і використовується позначення «Elegance, зобр.» тільки для маркування шоколаду. На думку апелянта, збіг товарів, маркованих заявленим позначенням та протиставленим знаком, настільки незначний, що не може викликати у споживача уявлення про належність товарів одному виробнику.

Апелянт також звертає увагу, що Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» один з найбільших світових виробників кондитерських виробів. Продукція підприємства представлена в Україні, США, Канаді, Естонії, Латвії, Литві, Ізраїлі, Росії, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Молдавії та інших країнах.

Апелянт щонайменше з 2008 року випускає декілька видів шоколаду, етикетка якого містить елемент «Elegance». Апелянт також є власником свідоцтв № 87718, № 99300, № 147460, № 147461, № 150638, № 150639, № 196081, міжнародної реєстрації № 1216616 на словесні та комбіновані знаки для товарів і послуг, що містять у своєму складі словесний елемент «Elegance», які зареєстровані відносно товарів 30 класу МКТП, в тому числі – «шоколад».

В той же час, власник протиставленого знака Штраус Кофі Б.В. (NL) – велика міжнародна компанія в секторі продуктів харчування та є четвертою компанією в світовому рейтингу виробництва кави. В Україні компанія працює з 1999 року, представляючи відомі бренди TOTTI Caffé, Ambassador, Lavazza та Elite, TOTTI Tea, професійне кавове обладнання для кафе, ресторанів та офісів.

Відповідно до відомостей з Реєстру санітарно-епідеміологічних висновків компанією Штраус одержано відповідні висновки лише на каву. За результатом пошуку в мережі Інтернет апелянтом не знайдено інформації про те, що власник протиставленого знака виробляє шоколад чи кондитерські вироби.

Таким чином, заявлене позначення для товару «шоколад» буде породжувати у споживача асоціації, пов'язані лише з апелянтом і не призведе до сплутування щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-згоду, отриману від власника протиставленого знака за свідоцтвом № 31500.

На підставі зазначеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 07398 та зареєструвати позначення «Elegance, зобр.» відносно заявленого товару 30 класу МКТП.

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «Elegance, зобр.» 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, 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 інших осіб для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене комбіноване позначення представляє собою прямокутник, всередині якого розміщений словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом прописними літерами латиниці, зверху і знизу від якого розташовані зображувальні елементи у вигляді двох світлих дуг та плитки шоколаду.

Протиставлений словесний знак «ELEGANCE» виконаний стандартним шрифтом великими друкованими літерами латиниці.

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.

Відповідно до пункту 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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення схожий із протиставленим знаком розташуванням літер, алфавітом, кольором, а відрізняється видом шрифту та графічним написанням літер. Заявлене позначення відрізняється наявністю зображувальних елементів.

За семантикою досліджувані знаки схожі, оскільки мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення має певну схожість із протиставленим знаком.

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 (спорідненості) 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товару 30 класу МКТП – «шоколад».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 31500 зареєстровано відносно товарів 30, 39 класів МКТП, зокрема товарів 30 класу: «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака і зазначає наступне.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

«шоколад – порошок з розтертого насіння какао, перев. приправлений цукром і прянощами, що йде на виготовлення кондитерських виробів // кондитерський виріб у вигляді цукерки, плитки з такого порошку; солодощі – кондитерські вироби».

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 30 класу МКТП одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставленого знака.

Разом із тим, розглянувши документи і матеріали, надані апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» один з найбільших світових виробників кондитерських виробів, яке випускає понад 320 видів солодощів, а загальний обсяг виробництва продукції сягає 450 тисяч тонн на рік. Продукція апелянта відома не тільки в Україні, а і в інших країнах світу. Апелянт з 2008 року випускає декілька видів шоколаду, етикетка якого містить елемент «Elegance», таких як: темний молочний шоколад з подрібненим мигдалем, темний молочний шоколад з подрібненими лісовими горіхами, екстра чорний шоколад з подрібненим мигдалем, екстра чорний шоколад.

Крім того, апелянт є власником свідоцтв № 87718 від 11.02.2008, № 99300 від 10.11.2008, № 147460, № 147461 від 10.11.2011, № 150638, № 150639 від 25.01.2012, № 196081 від 10.02.2015, міжнародної реєстрації № 1216616 від 17.06.2014 на словесні та комбіновані знаки для товарів і послуг, що містять у своєму складі словесний елемент «Elegance», які зареєстровані відносно товарів 30 класу МКТП, в тому числі – «шоколад».

В той же час, власник протиставленого знака Штраус Кофі Б.В. (NL) – велика міжнародна компанія в секторі продуктів харчування. При цьому, головним бізнесом компанії є кава. В Україні компанія працює з 1999 року. Компанія Штраус займає третю позицію на ринку розчинної кави в Україні і вважається компанією № 2 на ринку натуральної. Компанія ексклюзивно представляє в Україні провідні кавові бренди Lavazza та Elite, Ambassador, колекцію професійних сумішей для еспресо - TOTTI Caffé, чайну колекцію - TOTTI Tea, провідних виробників професійного кавового обладнання Lavazza BLUE, LaCIMBALI, Bianchi.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-згоду від 20.04.2016, відповідно до якого Штраус Кофі Б.В. власник свідоцтва України № 31500 від 15.05.2003 на знак «ELEGANCE» відносно товарів 30 класу МКТП, даним листом підтверджує, що реєстрація на території України знака для товарів і послуг «Elegance, зобр.» за заявкою № m 2014 07398 від 28.04.2014 не буде порушувати його прав та він не має жодних заперечень проти реєстрації згаданого знака, заявленого для товару 30 класу МКТП: «шоколад» на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен».

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 09.03.2016 про відмову в реєстрації знака «Elegance, зобр.» за заявкою № т 2014 07398 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Elegance, зобр.» за заявкою № т 2014 07398 відносно товару 30 класу МКТП: «шоколад».

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

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.П.Горобець