

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

15 вересня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 11.08.2016 № 68 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Костенко І.А., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 21.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Хліб» за заявкою № т 2015 24573.

Представник апелянта – Білицький П.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 12718 від 09.08.2016;
- лист Нечитайла С.І вх. № 14295 від 13.09.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2015 24573.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 21.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Хліб» за заявкою № т 2015 24573, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- словесними знаками «Рідкий хліб», «Жидкий хлеб», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібна нива» (свідоцтво № 145043 від 26.09.2011, заявка № т201011792 від 29.07.2010) щодо споріднених товарів 33 класу МКТП;

- словесним знаком «ХЛЕБУШЕК», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Черняка Є.О., (свідоцтво № 121395 від 12.04.2010, заявка № т200909501 від 31.07.2009) щодо споріднених товарів 33 класу.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» не погоджується з рішенням ДСІВ від 21.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Хліб» за заявкою № м 2015 24573.

Апелянт вважає доводи експертизи безпідставними та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленими статтею 6 Закону, і в обґрунтування цього наводить наступні доводи.

Апелянт входить до групи компаній «Баядера». «Баядера Груп» – найбільша алкогольна компанія Східної Європи, створена в 1991 році, яка володіє сильним портфелем власних алкогольних брендів в різних категоріях, а також є ексклюзивним імпортером продукції найвідоміших світових алкогольних компаній.

«Баядера Груп» входить в рейтинг ТОП 200 найбільших компаній за версією рейтингу журналу Форбс Україна. Власником компанії «Баядера» є Нечитайло С.І.

У складі групи компаній «Баядера» апелянт виготовляє горілчану продукцію під такими знаками: «Хлібний дар», «Цельсій», «Байка», «Перша гільдія» тощо.

На ім'я апелянта зареєстровано серію знаків, які мають спільний, дистинктивний елемент «Хліб». Вказана серія знаків очолюється добре відомим знаком «ХЛІБНИЙ ДАР». Відповідно до рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 26.05.2009 вказаний знак став добре відомим в Україні для товарів 33 класу МКТП: «горілка» станом на 01.05.2003 відносно Нечитайло С.І. та ТОВ «Національна горілчана компанія».

Загальна кількість реєстрацій на ім'я апелянта та Нечитайло С.І. з позначенням «Хлібний Дар», включаючи його різні комбінації зі словесними і зображувальними елементами, складає близько 60 чинних свідоцтв тільки на території України.

Окрім цього, Нечитайло С.І. є власником свідоцтв України № 51724 на знак «Хлібков» яке охороняється для товарів 32, 33 та послуг 35 класів МКТП та № 138360 на знак «Дар Хлеба Дар Хлібу» для товарів 33 класу МКТП, які мають більш ранню дату пріоритету ніж протиставлені знаки.

Заявлене на реєстрацію позначення «Хліб» є коренем і основною частиною слова «Хлібний», а тому є невід'ємною частиною всіх реєстрацій, отриманих на ім'я апелянта та Нечитайло С.І., що в своїй сукупності складають серію знаків апелянта на основі сильного (домінуючого) елемента «Хліб».

Заявлене позначення «Хліб» було подано на реєстрацію в якості серійного знаку для отримання правової охорони перед проведенням планового комплексу заходів щодо зміни та оновлення добре відомого на території України бренду «Хлібний Дар».

Окрім цього, апелянт нещодавно став власником свідоцтва України № 216542 від 25.08.2016 на знак для товарів і послуг «Супер Хліб» для товарів 33 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 21.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Хліб» за заявкою № m 2015 24573 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 того, 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 28.07.1995 № 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 «Хліб» – словесне, виконане стандартним друкованим шрифтом, кирилицею. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Протиставлений знак «Рідкий хліб» за свідоцтвом № 145043 – словесний, виконаний стандартним друкованим шрифтом, заголовними літерами, кирилицею. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Протиставлений знак «ХЛЕБУШЕК» за свідоцтвом № 121395 – словесний, виконаний стандартним друкованим шрифтом, заголовними літерами, кирилицею. Знак зареєстровано 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення за заявкою № т 2015 24573 та протиставленого знака за свідоцтвом № 145043 колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Щодо звукової (фонетичної) та графічної (візуальної) ознак, то колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються наявністю у протиставленому позначенні словесного елемента «рідкий».

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

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови слово «Хліб» має наступний зміст: «хліб. -а, ч. 1) Харчовий продукт, що випікається з борошна. перен. Основний життєво необхідний харчовий продукт. Виріб із борошна певної форми (паляниця, буханець, коровай тощо); хлібина. Тісто, приготовлене для випікання таких виробів. Ковбасний виріб у вигляді хлібини. 2) тільки одн. Зерно, з якого виготовляють борошно. 3) мн. хліба, -ів. Зернові культури (жито, пшениця і т. ін.) на пні. перев. одн. Необмолочені зернові. перев. одн. Урожай зернових. 4) одн., перен., розм. Засоби до існування; заробіток. Відбивати хліб чий, у кого, рідко кому — перехоплювати чий-небудь заробіток, займати призначене комусь місце роботи, чийось посаду. 5) мн. хліби, -ів. Випечені буханці, паляниці, короваї. б) перен., розм. Харчі, їжа. Утримання, забезпечення кого-небудь чого. Що-небудь основне, найнеобхідніше для функціонування, існування і т. ін. чого-небудь; основа¹.

Стосовно семантики протиставленого словесного знака «Рідкий хліб» за свідоцтвом № 145043, то зазначене словосполучення зазвичай асоціюється з алкогольним напоєм, отриманим шляхом бродіння - пивом. Відповідно до вільної енциклопедії Вікіпедія: «Стародавні єгиптяни знали чимало сортів пива, починаючи зі звичайного ячмінного темного, світлого з тонким ароматом та пива звичайного із сумішшю 10 різних видів солоду і закінчуючи пивом, для виготовлення якого використовувався пшеничний солод. Оскільки пиво виготовляли тоді з солодового хліба, підсмаженого або підсушеного на сонці, то ще у стародавньому Єгипті й Вавилоні виник популярний і досі вираз «пиво — це рідкий хліб»².

¹ <http://sum.in.ua/s/khlib>

² <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE>

Виходячи із зазначеного, порівнювані позначення мають різне смислове значення («харчовий продукт, що випікається з борошна» та «алкогольний напій, отриманий шляхом бродіння - пиво»).

Ураховуючи те, що смислова схожість може застосовуватися як самостійний критерій, а також те, що порівнювані позначення відрізняються за звуковою та графічною ознаками, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «Хліб» не є схожим з протиставленим знаком «Рідкий хліб» за свідоцтвом України № 145043 настільки, що їх можна сплутати.

Стосовно заявленого на реєстрацію позначення «Хліб» та протиставленого знака «Хлебушек» за свідоцтвом України № 121395 від 12.04.2010 колегія Апеляційної палати відзначає їх схожість за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками.

В той же час, під час установаження схожості заявленого позначення «Хліб» і протиставленого знака «ХЛЕБУШЕК» за свідоцтвом України № 121395 від 12.04.2010 до ступеня сплутування та визначення того, чи може заявлений знак бути предметом охорони, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, вважає за необхідне врахувати наступні фактичні обставини.

Апелянт є власником (співвласником) більш ніж 60 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зі словесним елементом «Хліб», який входить до складу позначень «Хлібний Дар», «Дар Хліба», «Хлібков», «Супер Хліб».

Знак «Хлібний дар» визнано добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг щодо товару 33 класу МКТП «горілка» станом на 01.05.2003 (рішення Апеляційної палати від 26.05.2009).

Відповідно до матеріалів заперечення, апелянт здійснює заходи з оновлення добре відомого в Україні знака «Хлібний Дар», задля чого реєструє у якості знаків для товарів і послуг позначення «Супер Хліб» та «Хліб».

Також колегія Апеляційної палати прийняла до уваги лист від Нечитайло С.І. вх. № 14295 від 13.09.2016 в якому він не заперечує проти реєстрації заявленого позначення «Хліб» за заявкою № m 2015 24573 на ім'я апелянта та підтримує доводи апелянта, наведені в запереченні.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що заявлене позначення «Хліб» не є схожим до ступеня змішування з протиставленим знаком «ХЛЕБУШЕК» за свідоцтвом України № 121395 від 12.04.2010, оскільки викликає у споживача звукову, графічну та смислову асоціацію з серією знаків «Хлібний Дар».

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що позначення «Хліб» за заявкою № m 2015 24573 може бути зареєстровано 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 «Національна горілчана компанія» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 21.07.2016 про відмову в реєстрації знака «Хліб» за заявкою № т 2015 24573 відмінити.

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

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

І.А.Костенко

О.В.Саламов