

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

1 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 28.04.2015 № 35 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Добриніної Г.П., Кулик О.С., розглянула заперечення Групо Сімбалі С.п.А. (Gruppo Simbali S.p.A.) проти рішення від 12.02.2015 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – патентний повірений Бочарова А.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Дмитренко Н.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 5627 від 24.04.2015 проти рішення про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 з додатками;
- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1166052;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 8824 від 19.06.2015.

Аргументація сторін.

Рішення від 12.02.2015 про надання правової охорони знаку «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно частини товарів і послуг було прийнято на підставі того, що цей знак відносно частини товарів 07 класу та всіх товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «Emerson, зобр.» за свідоцтвом № 177 від 31.03.1993, якому раніше надана правова охорона на території України на ім'я Emerson Radio Corporation (US), знаками «EMERSON» за свідоцтвом № 10987 від 25.12.1998 та «EMERSON, зобр.» за свідоцтвом № 36713 від 15.01.2004, яким раніше надана правова охорона на території України на ім'я Emerson Electric Company (US), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Группо Сімбалі С.п.А. (Gruppo Cimbali S.p.A.) заперечує проти рішення про надання правової охорони знаку «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт стверджує, що знак «HEMERSON, зобр.» за ознаками схожості не схожий з протиставленими знаками за свідоцтвами № 177, № 10987, № 36713. Апелянт здійснив порівняння заявленого знака та протиставлених та зазначає, що їх відмінність обумовлена тим, що заявлений знак починається з приголосної літери, а протиставлені знаки з голосної літери. На думку апелянта, така відмінність є вкрай важливою, оскільки при сприйнятті знаків на слух, очевидна їх фонетична різниця. Крім цього, апелянт вважає що порівнювальні знаки істотно відрізняються графічно і в цілому створюють різне враження. Апелянт також вважає, що оскільки знаки мають фантазійний характер, вони мають високий рівень розрізняльної здатності.

Апелянт порівнявши товари, відносно яких заявлено на реєстрацію знак та зареєстровано протиставлені знаки, з метою виключення підстав для можливого їх сплутування, обмежив перелік заявлених товарів. За результатами аналізу скороченого переліку товарів апелянт прийшов до висновку, що порівнювальні товари відносяться до різного роду, мають різне призначення, умови реалізації, канали збуту, отже є абсолютно різними.

Крім того, апелянт зазначив, що компанія Группо Сімбалі С.п.А. є світовим лідером в сфері професійних еспресо кава-машин. Розвиваючи свою діяльність, апелянт придбав компанію Hemerson SRL, яка спеціалізується на виробництві професійних посудомийних машин для підприємств громадського харчування та на виробництві льодогенераторів і водоочищувачів. Продаж товарів, маркованих знаком «HEMERSON, зобр.», здійснюється на території України з 2004 року і на сьогодні цей знак набув розрізняльної здатності і є відомим українському споживачу відносно апелянта.

Крім того, апелянт надав листи від власників протиставлених знаків за свідоцтвами № 177, № 10987, № 36713 зі згодою щодо надання правової охорони знаку «HEMERSON, зобр.» на території України. При цьому, під час перемовин з власниками протиставлених знаків, апелянт зробив додаткове скорочення переліку товарів 07 та 11 класів МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 12.02.2015 та надати правову охорону знаку «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 щодо скороченого переліку товарів 07 та 11 класів 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 Апеляційної палати перевірила відповідність знака «HEMERSON, 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 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (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.

Згідно з пунктом 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак  за міжнародною реєстрацією № 1166052 - комбінований, словесний елемент якого виконаний оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці, на початку якого розміщений зображувальний елемент у вигляді стилізованої літери «Н».

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 177 – комбінований, словесний елемент якого виконаний прописними літерами латиниці, на початку якого розташоване стилізоване зображення розірваного кола білого кольору у чорному квадраті.

Протиставлений словесний знак **EMERSON** за свідоцтвом № 10987 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 36713 – комбінований, словесний елемент якого виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, над яким розміщений фантазійний зображувальний елемент.

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.

У комбінованому позначенні, що складається із 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння словесних елементів знака за міжнародною реєстрацією № 1166052 та протиставлених знаків за свідоцтвами № 177, № 10987, № 36713 вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю більшості співпадаючих звуків.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані знаки схожі між собою алфавітом, а відрізняються видом шрифту та зображувальними елементами. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність. Порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення.

Слова «HEMERSON» та «Emerson» є фантазійно утвореними словами, які не несуть смислового навантаження.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленими, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на графічну різницю у виконанні.

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.

Знак «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 подано на реєстрацію в Україні відносно товарів 07 та 11 класів МКТП. У додатку до заперечення апелянтом надано клопотання про обмеження переліку товарів (форма ММ6), направлене до Міжнародного Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, до таких:

07 клас: «Машини і верстати; двигуни; сільськогосподарське знаряддя, інструменти; інкубатори для яєць; пральні машини та посудомийні машини (Machines and machine tools; motors; agricultural implements; incubators for eggs; washing machines and dishwasher machines)»;

11 клас: «Пекарські печі, духовки крім настільних тостерних печей, гриль печей, газових плит; устаткування для холодження, а саме стаціонарні льодогенератори кубиків льоду, під'єднані до водопровідної системи (Bakidng ovens other than countertop toaster ovens, gas fires; apparatus for refrigerating, namely permanently installed ice cube making machines which are connected to plumbing)».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 177 зареєстрований відносно товарів 09 та 11 класів МКТП.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 10987 зареєстрований відносно товарів 07, 08, 09 та 11 класів МКТП.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 36713 зареєстрований відносно товарів і послуг 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 20, 36, 37, 41, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік товарів, заявлених апелянтом та товари, щодо яких зареєстровано протиставлені знаки, та зазначає, що враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), частина товарів 07 та всі товари 11 класів МКТП заявленого позначення є однорідними (спорідненими) з товарами протиставлених знаків.

Разом з тим, розглянувши матеріали, додані до заперечення апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія Группо Сімбалі С.п.А. (Gruppo Cimbali S.p.A.) спеціалізується на виробництві професійних еспресо кава-машин, посудомийних машин для підприємств громадського харчування, льодогенераторів і водоочищувачів. Продаж товарів, маркованих знаком «HEMERSON, зобр.», здійснюється на території України з 2004 року, що підтверджується відповідними документами про поставку товарів апелянта у міста: Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпропетровськ.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав декларації про згоду від власників протиставлених знаків за свідоцтвами № 177, № 10987, № 36713 із згодою щодо надання правової охорони знаку «HEMERSON, зобр.» на території України.

Відповідно до Декларації про згоду від 02.06.2014 компанія Емерсон Радіо Корпорейшн, власник свідоцтва № 177 на знак для товарів і послуг «Emerson, зобр.» для товарів 09, 11 класів МКТП, заявляє про згоду на реєстрацію та використання знака для товарів і послуг «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052, що подана в Україні відносно товарів 07, 11 класів МКТП на ім'я Группо Сімбалі С.п.А.

Відповідно до Декларації про згоду від 13.03.2015 компанія Емерсон Електрик Ко., корпорація штату Міссурі, власник знаку «EMERSON» за свідоцтвом № 10987 для товарів 07, 08, 09 та 11 класів МКТП та знаку «EMERSON, зобр.» за свідоцтвом № 36713 для товарів і послуг 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 20, 36, 37, 41, 42 класів МКТП, заявляє про свою згоду на реєстрацію та використання знака для товарів і послуг «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052, що подана в Україні на ім'я Группо Сімбалі С.п.А. відносно скороченого переліку товарів 07, 11 класів МКТП.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6 *quinquies* 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 та надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно скороченого переліку товарів 07 та 11 класів 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 Группо Сімбалі С.п.А. (Gruppo Cimbali S.p.A.) задовольнити.
2. Рішення від 12.02.2015 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «HEMERSON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1166052 відносно товарів 07, 11 класів МКТП:

07 клас: «Машини і верстати; двигуни; сільськогосподарське знаряддя, інструменти; інкубатори для яєць; пральні машини та посудомийні машини (Machines and machine tools; motors; agricultural implements; incubators for eggs; washing machines and dishwasher machines)»;

11 клас: «Пекарські печі, духовки крім настільних тостерних печей, гриль печей, газових плит; устаткування для холодження, а саме стаціонарні льодогенератори кубиків льоду, під'єднані до водопровідної системи (Bakidng ovens other than countertop toaster ovens, gas fires; apparatus for refrigerating, namely permanently installed ice cube making machines which are connected to plumbing)».

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Г.П.Добриніна

О.С.Кулик