

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

19 травня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 22.01.2015 № 04 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Сенчука В.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Закритого акціонерного общества "ФАБРИКА "РУССКИЙ ШОКОЛАД" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 06.08.2014 про відмову в реєстрації знака "FELICITA CIOCOLATO" за заявкою № т 2014 03650.

Представник апелянта – патентний повірений Бенатов Д.Е.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Городиська Н.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення вх. № 15659 від 03.11.2014;

матеріали заявки № т 2014 03650;

додаткові матеріали вх. № 18608 від 24.12.2014, вх. № 5340 від 20.04.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 06.08.2014 про відмову в реєстрації знака "FELICITA CIOCOLATO" за заявкою № т 2014 03650, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товару "шоколад", тому що до його складу входить зазначення "cioccolato":

"cioccolato = cioccolata; cioccolata - шоколад";

2) для всіх товарів 30 класу є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з комбінованим знаком "Felicita" (свідоцтво № 126576 від 10.08.2010, заявка № т 2008 22095 від 25.12.2008), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮНИКОМ ТРЕЙД" (UA),

- з комбінованим позначенням "Felicita" (заявка № m 2013 13770 від 31.07.2013), раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮНИКОМ ТРЕЙД" (UA), щодо таких самих і споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" р. II, ст. 6, п.п. 2, 3.

Новий великий італійсько-російський словник. "Русский язык-Медиа", 2004, Зорько Г.Ф. 300 тис. слів і словосполучень.

Апелянт – Закрите акціонерне общество "ФАБРИКА "РУССКИЙ ШОКОЛАД" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "FELICITA CIОCCOLATO" за заявкою № m 2014 03650 та зазначає наступне.

З метою підготовки заперечення до Апеляційної палати апелянт звернувся до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук і отримав висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 466 від 29.10.2014, складений експертами інституту О.Ф. Дорошенком та Т.В. Коваленко (далі – висновок).

У висновку зазначено, що позначення "FELICITA CIОCCOLATO" не є оманливим для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку. Враховуючи особливості італійської мови, а також переклад та тлумачення слів, словосполучення "FELICITA CIОCCOLATO" перекладається українською мовою як щастя, (благополуччя) шоколадного кольору або щастя (удача, успіх) кольору шоколаду, або щастя відтинку шоколаду, шоколадне щастя, тому для заявлених товарів 30 класу воно є фантазійним.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками за всіма ознаками схожості.

Апелянт просить скоротити перелік товарів 30 класу МКТП до таких: "кондитерські та хлібобулочні вироби, какао, какао-продукти, морозиво".

До того ж апелянт зазначає, що власник протиставлених знаків відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) не займається виробництвом товарів 30 класу МКТП: "кондитерські та хлібобулочні вироби, какао, какао-продукти, морозиво". Також у мережі Інтернет відсутня жодна інформація про ТОВ "ЮНИКОМ ТРЕЙД", пов'язана із виробництвом ним кондитерських та хлібобулочних виробів, какао, какао-продуктів та морозива, у тому числі із використанням позначень за свідоцтвом України № 126576 та заявки № m 2013 13770.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 06.08.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2014 03650 та зареєструвати знак "FELICITA CIОCCOLATO" відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "FELICITA CIOCOLATO" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 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 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам, зокрема, щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів, є оманливими щодо таких товарів. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим. При цьому не має значення в якому контексті використовуються оманливі позначення (чи є вони домінуючими елементами чи ні).

Вважається оманливим позначення, яке побічно вказує на вид товарів або їх склад, з якого можуть бути виготовлені відповідні товари, але позначення заявлене відносно товарів, що мають інші складові характеристики.

Відповідно до Великого італійсько-російського словника (он-лайн версія - <http://www.classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-25940.htm>) слово "cioccolata" перекладається як: 1) шоколад; 2) шоколадний (про колір).

Таким чином, для товарів 30 класу МКТП, крім товарів, які можуть містити шоколад, заявлене позначення буде оманливим, оскільки не відповідає дійсним характеристикам таких товарів.


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.


Відповідно до пункту 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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "FELICITA CIOCCOLATO" виконано стандартним шрифтом великими літерами латиницею чорного кольору.



Протиставлений комбінований знак "  " складається зі словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом потовщеними літерами латиницею, в якому над другою літерою "i" крапка виконана у вигляді графічного елемента, та зображувального елемента у вигляді полосатого кола. Словесний елемент розміщено на графічному елементі у вигляді нерівного прямокутника. Знак виконано у чорному та білому кольорах.



Протиставлене комбіноване позначення "  " складається зі словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом потовщеними літерами латиницею, в якому над другою літерою "i" крапка виконана у вигляді графічного елемента, та зображувального елемента у вигляді полосатого кола. Словесний елемент розміщено на графічному елементі у вигляді нерівного прямокутника. Знак виконано у червоному та білому кольорах.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони 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, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

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 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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесного елемента "Felicita", входженням одного позначення в інше.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний) та алфавітом (латиниця), а відрізняються графічним написанням літер (маленькі та заголовні) та наявністю у протиставлених знаках зображувальних елементів. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення. Досліджувані знаки створюють загальне враження схожості.

Стосовно семантичної схожості, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення за семантичною ознакою можна вважати схожими.

Заявлене позначення перекладається українською мовою як щастя (благополуччя) шоколадного кольору або щастя (удача, успіх) кольору шоколаду, або щастя відтинку шоколаду, шоколадне щастя. Словесний елемент протиставлених знаків "Felicita" перекладається українською мовою як щастя (благополуччя, удача, успіх). (Великий італійсько-російський словник (он-лайн версія - <http://www.classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-25940.htm>).

Колегія також зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають словесний елемент з чітко вираженою однаковою семантикою "FELICITA" і саме цей елемент найбільше впливатиме на свідомість споживача під час їх першого зорового сприйняття. Розбіжність в окремих елементах позначень, що порівнюються, не може відігравати визначальної ролі, тому що споживач, як правило, не має можливості одночасно порівняти два або декілька знаків для товарів і послуг і не поділяє знак на окремі елементи, щоб їх запам'ятати.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши заявлене та протиставлене позначення, дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності 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.

В додаткових матеріалах від 24.12.2014 апелянт просив скоротити перелік товарів 30 класу МКТП до таких: "шоколад, шоколадні напої, цукерки шоколадні".

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 126576 зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП, в тому числі, таких: "цукерки, шоколад, шоколадні напої".

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 192876 зареєстровано відносно товарів 29, 30 класів МКТП, в тому числі товарів 30 класу: "цукерки, шоколад, шоколадні напої з молоком".

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованого знака колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що вони, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Закритому акціонерному обществу "ФАБРИКА "РУССКИЙ ШОКОЛАД" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 06.08.2014 про відмову в реєстрації знака "FELICITA CIOCOLATO" за заявкою № т 2014 03650 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

В.В.Сенчук

О.О.Теньова