

**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**

29 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 10.04.2015 № 24 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення МЕТКО (МІДЛЕ ЕАСТ ТОБАККО КО) ЛІМІТЕД оф Досісеоу проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 25.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ESSEX, зобр.» за заявкою № т 2014 00589.

Розгляд заперечення здійснювався за відсутності представників сторін. Представники сторін були належним чином повідомлені про дату і місце засідання (листи від 25.05.2015 № 1-11/4094 та від 16.07.2015 № 1-11/5628).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4662 від 07.04.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака «ESSEX, зобр.» за заявкою № т 2014 00589;
- копії матеріалів заявки № т 2014 00589.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення від 25.02.2015 про відмову в реєстрації знака «ESSEX, зобр.» за заявкою № т 2014 00589 відносно всіх заявлених товарів на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику).

Сигарети марки ESSE – основна продукція компанії KT&G CORPORATION (KR).

«Компания KT&G была основана в 1899 году как императорское агентство по производству сигарет и женьшеня. В XX веке компания стала очень популярной в Корее как национальный производитель и дистрибьютор сигарет и женьшеня.

Сегодня компания занимает лидирующие позиции на сигаретном рынке Кореи. Благодаря своей активной политике в Средней и Центральной Азии, компания стремительно стала завоевывать и другие рынки».

В Україні на ім'я компанії зареєстровано серію знаків, домінуючою частиною яких є «ESSE».

Компанія здійснює свою діяльність з використанням знака, схожого до ступеню змішування з заявленим позначенням.

Товари, марковані заявленим позначенням, породжуватимуть у свідомості споживача асоціації, пов'язані з товарами вищезгаданого виробника, що насправді не відповідає дійсності.

2) для всіх товарів 34 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ESSE», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я KT & G Corporation (KR), Корея, (міжнародна реєстрація № 811356 від 08.09.2003, пріоритет 22.08.2003), щодо споріднених товарів.

3) для всіх товарів 34 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «ESSE COMPACT», «ESSE SENSE», «ESSE Cafe» та комбінованим знаком «ESSE Cafe», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я KT ЕНД ДЖІ КОРПОРЕЙШН, (KR), Республіка Корея, (свідоцтво №156501 від 25.05.2012, заявка № m 2011 09188 від 10.06.2011; свідоцтво №167022 від 25.02.2013, заявка № m 2012 02411 від 16.02.2012; свідоцтво №191436 від 25.09.2014, заявка № m 2013 19385 від 22.10.2013; свідоцтво №191435 від 25.09.2014, заявка № m 2013 19384 від 22.10.2013 відповідно), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункти 2, 3).

Заперечення проти надання правової охорони в Україні комбінованому позначенню «ESSEX» від компанії KT & G CORPORATION (KR), (Вих. № V10103012UA від 09.10.2014).

Доповнення до заперечення (Вх. № V10103012UA від 14.10.2014).

<http://ancorsev.com.ua/catalog/cigarettes/esse.html>

<https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B+esse>

<http://www.tabacum.ru/esse.html>

<http://irecommend.ru/content/sigarety-ooo-kei-ti-en-dzhi-rus-esse-blue-esse-legkie-super-slim-lait>

<http://irecommend.ru/content/sigarety-esse-esse-cafe-new>

[http://kalyanmir.ru/product/sigarety\\_esse\\_super\\_slim\\_special\\_gold/](http://kalyanmir.ru/product/sigarety_esse_super_slim_special_gold/)

<http://www.superjob.ua/clients/kej-ti-en-dzhi-rus-901102.html>

[http://www.luxplanet.ua/sigary\\_napitki/publication/koreyskaya-kompaniya-kt-g-zapuskaet-sigarety-lamborghini-09042012143000](http://www.luxplanet.ua/sigary_napitki/publication/koreyskaya-kompaniya-kt-g-zapuskaet-sigarety-lamborghini-09042012143000)

<https://m.facebook.com/notes/cdc-group/...в.../373421259396658/>

<http://www.ktng.ru/ru/about/kratkie-svedeniya>

<http://www.sostav.ru/news/2010/10/08/doc4/>

<http://yainsider.ru/otzyvy/1910-kompaniya-ktg-otzyvy.html>

Апелянт – МЕТКО (МІДЛІЕ ЕАСТ ТОБАККО КО) ЛІМІТЕД оф Досісеоу заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «ESSEX, зобр.» за заявкою № m 2014 00589 відносно всіх заявлених товарів.

Апелянт стверджує, що заявлене комбіноване позначення не схоже з протиставленими словесними знаками «ESSE» за міжнародною реєстрацією № 811356, «ESSE COMPACT» за свідоцтвом № 156501, «ESSE SENSE» за свідоцтвом № 167022, «ESSE Cafe» за свідоцтвом № 191436 та комбінованим знаком «ESSE Cafe» за свідоцтвом № 191435 тому, що існують фонетичні, графічні та семантичні відмінності між ними.

Апелянт звертає увагу саме на семантичну різницю між заявленим позначенням «ESSEX» та словесною частиною «ESSE», що входить до кожного з протиставлених знаків та зазначає наступне.

Відповідно до Вікіпедії-вільної енциклопедії: Ессекс (англ. Essex) – графство на південному сході Англії, що входить до складу регіону Східна Англія.

Слово «esse» сприймається як частина таких англійських слів, як «essence», «essential», що у перекладі означає «суть», «сутність». Відомо також англійське слово «assay», що у перекладі означає нарис, етюд, есе. Всі ці слова трансформувалися і стали загальноживаним словом «esse» у сенсі назви літературного жанру невеликого об'єму.

Враховуючи вищезазначене, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 25.02.2015 та зареєструвати заявлене позначення «ESSEX, зобр.» за заявкою № m 2014 00589 відносно всіх заявлених товарів 34 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ESSEX, зобр.» 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 та 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 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала доступні джерела інформації, в тому числі інформацію, наведену у висновку експертизи, мережі Інтернет та зазначає наступне.

Компанія KT&G є відомою корейською компанією, яка, зокрема, розповсюджує тютюнову продукцію під торговельною маркою «ESSE» (<http://furman-mebel.com.ua/catalog/cigarettes/esse.html>).

За інформацією, наведеною на веб-сайті «ТАБАКУВ – волшебный табачок» зазначено, що виробником марки «ESSE» є корейська компанія KT&G (<http://www.tabacum.ru/esse.html>).

Крім того, представником апелянта не представлено жодних доказів використання заявленого позначення «ESSEX, зобр.» на території України та набуття ним розрізняльної здатності.

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення «ESSEX, зобр.» для маркування товарів 34 класу МКТП, у свідомості споживача можуть виникнути асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи, що заявлене позначення «ESSEX, зобр.» може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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 протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

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.

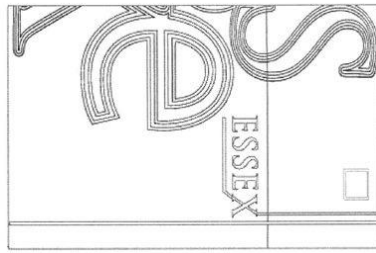


Рис.1 Зображення заявленого позначення за заявкою № m2014 00589.

Заявлене позначення (Рис.1) – комбіноване, складається із словесного і зображувального елементів і являє собою копію лицьової поверхні сигаретної пачки. Основне місце займають літери «S» та «E», виконані оригінальним шрифтом. Словесний елемент «ESSEX» виконано стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці. Позначення заявлено в чорному і білому кольорах.

Протиставлений знак «ESSE» за міжнародною реєстрацією № 811356 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами латиниці.

Протиставлені знаки «ESSE COMPACT» за свідоцтвом № 156501, «ESSE SENSE» за свідоцтвом № 167022, «ESSE Cafe» за свідоцтвом № 191436 – складаються із двох словесних елементів, які виконані друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці.

Протиставлений знак «Esse Cafe, зобр.» за свідоцтвом № 191435 є комбінованим і представляє собою етикетку прямокутної форми. Знак складається зі словесних елементів «ESSE» та «Café» (виконані оригінальним шрифтом, літерами латиниці) та зображувального у вигляді двох зерен кави. Знаку надана правова охорона відносно відтінків світло-коричневого, коричневого, чорного, помаранчевого, золотого і білого кольорів.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють 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.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого позначення «ESSEX, зобр.» та протиставлених знаків «ESSE» за міжнародною реєстрацією № 811356, «ESSE COMPACT» за свідоцтвом № 156501, «ESSE SENSE» за свідоцтвом № 167022, «ESSE Cafe» за свідоцтвом № 191436 та «Esse Cafe, зобр.» за свідоцтвом № 191435.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ESSEX, зобр.» та словесного елемента «ESSE», що входить до складу кожного з протиставлених знаків, обумовлюється:

більшістю співпадаючих приголосних і голосних звуків;

більшістю аналогічно розташованих близьких звуків по відношенню один до одного;

ідентичністю звучання частини (esse-) порівнюваних словесних елементів.

Зазначені фактори впливають на те, що при фонетичному відтворенні порівнювані позначення сприймаються як схожі.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за алфавітом та видом шрифту, а відрізняються наявністю додаткових словесних елементів (свідоцтва № 156501, № 167022, № 191436) та зображувальних елементів (свідоцтво № 191436).

Семантична (смілова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Відповідно до електронного словника Abby Lingvo:

Essex ['esiks] - Ессекс (графство Англії);

Esse ['esi] - *n*; *лат.* існування, буття; *in esse юр.* фактично існуючий; сутність.

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки не схожі за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що незважаючи на семантичну несхожість спільних словесних елементів, ці знаки за фонетичною та графічною (візуальною) ознаками схожі настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, в матеріалах заявки міститься мотивоване заперечення проти надання правової охорони позначенню «ESSEX, зобр.» від компанії KT & G CORPORATION (KR), в якому наведені приклади використання протиставлених знаків на території України:



З наведених прикладів видно, що продукція компанії KT & G CORPORATION (KR) маркована знаком «ESSE» за графічними ознаками

схожа до ступеню змішування з заявленим позначенням «ESSEX, зобр.», в результаті чого заявлене позначення може сприйматися споживачем як частина асортименту продукції цієї компанії.

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

Заявлене позначення «ESSEX, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 34 класу МКТП, а саме: «бурштинові наконечники до сигарових і сигаретних мундштуків (цибухів); жуйний тютюн; курильні люльки; зняття для чищення курильних люльок; підставки під курильні люльки; наконечники сигаретних мундштуків (цибухів); сигарети (цигарки); сигарети (цигарки) електронні; сигарети з заміниками тютюну, крім лікувальних; сигари; трави для куріння; тютюн; тютюн для нюхання; сигаретниці (цигарниці)».

Протиставленому знаку «ESSE» за міжнародною реєстрацією № 811356 надана правова охорона відносно товарів 34 класу МКТП, а саме: «cigarettes; cigars; shredded tobacco; leaf tobacco; snuff; chewing tobacco; Asian long tobacco pipes, not of precious metal; ashtrays not of precious metal, for smokers; cigarette filters (сигарети (цигарки)); сигари; різаний тютюн; листовий тютюн; тютюн для нюхання; жувальний тютюн; азійські довгі курильні люльки, не з дорогоцінних металів; сигаретниці (цигарниці), не з дорогоцінних металів; попільниці, не з дорогоцінних металів; сигаретні фільтри».

Протиставленим знакам «ESSE COMPACT» за свідоцтвом № 156501, «ESSE SENSE» за свідоцтвом № 167022 та , «ESSE Cafe» за свідоцтвом № 191436, «ESSE Cafe» за свідоцтвом № 191435 надана правова охорона відносно товарів 34 класу МКТП, а перелік товарів між собою є ідентичним, а саме: «запальнички; кисети (торбинки на тютюн); курильні люльки; зняття для чищення курильних люльок; попільниці; різакі сигарні; сигари; сигаретний (цигарковий) папір; сигаретниці (цигарниці); сигаретні цідила (фільтри); сірники; тютюн; тютюн для нюхання; цигарки».

Проаналізувавши товари 34 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби від 25.02.2015 про відмову в реєстрації знака «ESSEX, зобр.» є обґрунтованим.

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. Відмовити МЕТКО (МІДЛІ ЕАСТ ТОБАККО КО) ЛІМІТЕД оф Досісеоу у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 25.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ESSEX, зобр.» за заявкою № т 2014 00589 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова