

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
27.06.2018 № 888

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

16 травня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 29.12.2017 № Р/131-17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Рев'яцького Руслана Григоровича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 09.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LAV, зобр.” за заявкою № т 2016 04349.

Представник апелянта – Свентозельська Т.Р.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/238-17 від 26.12.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 04349;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/113-18 від 20.03.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 09.10.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову реєстрації знака для товарів і послуг “LAV, зобр.” за заявкою № т 2016 04349, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним

знаком “Lav”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я ГЮРОК ТУРІЗМ ВЕ МАДЕНДЖІЛІК АНОНІМ ШІРКЕТІ, Туреччина (TR) (свідоцтво № 178212 від 11.11.2013, заявка № m 2012 18477 від 25.10.2012) щодо споріднених послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.6, п.3) .

Апелянт – Рев’яцький Р. Г. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LAV, зобр.” за заявкою № m 2016 04349 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не може вважатися схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленим знаком. На думку апелянта, завдяки виконанню заявленого позначення оригінальним шрифтом та у кольорах, воно легко розпізнається та виділяється з поміж подібних позначень.

Послуги 43 класу МКТП, відносно яких заявлено позначення “LAV, зобр.” не є спорідненими з послугами 43 класу МКТП для яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 178212, оскільки направлені виключно на надання послуг кав’ярень, на відміну від послуг за свідоцтвом, які направлені на готельну діяльність та діяльність щодо забезпечення житлом.

Також апелянт зазначає, що позначення “LAV, зобр.” використовується з 2014 року, коли було вперше відкрито кав’ярню у м. Запоріжжя. На 2017 рік вже відкрито 31 кав’ярню в м. Запоріжжі та три кав’ярні в м. Бердянськ. Всі кав’ярні оформлені в єдиному фірмовому стилі.

Апелянт звертає увагу на те, що протиставлений знак за свідоцтвом України № 178212 на знак “Lav” не використовується власником свідоцтва вже більше трьох років з дати його публікації. Жодних відомостей щодо використання протиставленого знака апелянтом не було знайдено.

Ураховуючи зазначене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 09.10.2017 та зареєструвати позначення “LAV, зобр.” за заявкою № m 2016 04349 відносно скороченого переліку послуг 43 класу МКТП, а саме: “кафе; кафетерії; кав’ярні”.

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

Заявлене позначення “LAV, зобр.” за заявкою № m 2016 04349 є комбінованим позначенням, що складається із словесного елемента “LAV”, виконаного заголовними літерами латиниці оригінальним шрифтом білого кольору, та зображувального елемента у вигляді прямокутника темно-блакитного кольору. Словесний елемент розташований на тлі зображувального елемента.



Зображення заявленого позначення “LAV, зобр.” за заявкою № т 2016 04349.

Протиставлений знак “Lav” за свідоцтвом України № 178212 є словесним знаком, виконаним друкованим шрифтом літерами латиниці, перша з яких заголовна без зазначення кольорів.

Lav

Зображення протиставленого знака за свідоцтвом України № 178212.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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 чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, 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 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).

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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.

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.

Звукова (фонетична) схожість словесного елемента заявленого позначення “LAV, зобр.” та протиставленого знака “Lav” обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень в цілому.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічне виконання порівнюваних знаків має певні відмінності, до яких можна віднести вид шрифту, кольорове оформлення, а також наявність зображувального елемента заявленого позначення, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень. Разом з тим, заявлений та протиставлений знаки містять єдиний словесний елемент “Lav”. Зазначений елемент розміщено у центрі заявленого позначення, та акцентує на собі увагу.

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

Словесний елемент “Lav”, що є спільним для обох порівнюваних позначень відсутній серед слів у Новому англо-українському словнику¹. Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що для порівнюваних знаків словесний елемент “Lav” є фантазійним і не має смислового значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання заявленого позначення.

Згідно з пунктом 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.

Позначення “LAV, зобр.” за заявкою № т 2016 04349 подано на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП, а саме: “послуги із забезпечування їжею та напоями; закусочні; послуги їдалень; послуги кафе; послуги кафетерій; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; послуги барів; прокат обладнання для куховарення; прокат стільців, столів, столової білизни,

¹ Балла М.І. Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

скляного посуду; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів”.

Протиставлений знак “Lav” за свідоцтвом України № 178212 зареєстровано для послуг 43 класу МКТП, а саме: “послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом; послуги щодо забезпечення тимчасовим житлом, а саме: послуги готелів, мотелів, таборів відпочинку, пансіонатів”.

Колегія Апеляційної палати здійснила порівняльний аналіз послуг 43 класу МКТП заявленого позначення з урахуванням скороченого апелянтом переліку, а саме: “послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги кав’ярень” та послуг 43 класу МКТП відносно яких зареєстровано протиставлений знак.

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.

Колегія Апеляційної палати вважає, що послуги 43 класу МКТП для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення – “послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги кав’ярень” є однорідними з послугами щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, для яких надана правова охорона протиставленому знаку за свідоцтвом України № 178212, оскільки входять до них як до узагальнюючих послуг того ж роду і виду.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення Мінекономрозвитку від 09.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LAV, зобр.” за заявкою № m 2016 04349 є обґрунтованим.

Стосовно зауваження апелянта про те, що протиставлений знак за свідоцтвом України № 178212 не використовується його власником колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за рішенням суду.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

З огляду на зазначене, доводи апелянта щодо невикористання знака за цим свідоцтвом, не можуть бути взяті до уваги. Колегією Апеляційної палати встановлено, що права на знак “Lav” за свідоцтвом України № 178212 діють на території України в повному обсязі, жодних доказів, які б спростовували зазначене апелянтом не надано.

Щодо матеріалів, наданих апелянтом на підтвердження використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності, колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені апелянтом роздруківки з Інтернет ресурсів, що містять фото закладів “LAV COFEE SHOP” та скріншот переліку адрес не містять відомостей щодо тривалості, та обсягу використання заявленого позначення на території України і не можуть бути свідченням набуття ним розрізняльної здатності на дату подання заявки, а тому не спростовують висновок про можливість сплутування заявленого позначення зі знаком за свідоцтвом України № 178212.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявленому позначенню “LAV, зобр.” за заявкою № т 2016 04349 не може бути надано правову охорону відносно послуг 43 класу МКТП (“послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги кав’ярень”), оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 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 Рев’яцькому Руслану Григоровичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 09.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LAV, зобр.” за заявкою № т 2016 04349 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

О. В. Саламов

Ю. В. Ткаченко