

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.12.2017 № 1767

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

13 листопада 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.09.2017 № Р/90-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Салфетник Т.П., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Петрука Олександра Васильовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДОБРЕ МАСЛО» за заявкою № т 2016 02156.

Засідання проводилося у відсутності представників сторін.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/86-17 від 13.09.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 02156.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 20.06.2017 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДОБРЕ МАСЛО» за заявкою № т 2016 02156 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 29 класу та частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), пов'язаних з введенням вищезазначених товарів в цивільний оборот, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ДОБРЕ» (свідоцтво № 35281 від 15.10.2003 заявка № 2001063948 від 26.06.2001), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Юдіна Вячеслава Васильєвича (RU) щодо таких самих та споріднених товарів;

2) є оманливим для послуг 35 класу, не пов'язаних з введенням в цивільний оборот вищезазначених товарів 29 класу, а саме «масло», зазначення на яке наявне у його складі.

«Масло – молочний продукт, який виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків чи перетворення високожирних вершків».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розд. II ст. 6 п. 3., <https://uk.wikipedia.org/wiki/>.

Апелянт – Петрук О.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 02156.

Апелянт зазначає, що на відміну від протиставленого знака «ДОБРЕ», який не має жодної графічної ідентичності, заявлене позначення «ДОБРЕ МАСЛО» має ознаки шрифтової графіки, що характеризуються оригінальним художнім задумом єдності стилю і графічної композиції. Крім того, перше зорове сприйняття знаків різне, оскільки заявлене позначення містить слово «МАСЛО», яке займає домінуюче положення в зображенні знака та виконане у поєднанні чорного та сірого кольорів.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення відрізняється фонетично від протиставленого знака, оскільки містить словесний елемент «масло», що утворює звукову відмінність між порівнювальними знаками.

Крім того, заявлене позначення та протиставлений знак не схожі за семантикою. Заявлене позначення у своєму смислового значенні характеризується як харчовий продукт молочного виробництва «масло», яке у сукупності з позитивною оціночною характеристикою «добре» формує чіткий зрозумілий образ товару. В той же час, протиставлений знак «ДОБРЕ», у смислового значенні можна охарактеризувати як оцінчне багатозначне поняття з відсутністю смислового наповнення без кореспонденції до якогось іншого поняття (добре – що, де, як саме добре?).

Апелянт зазначає, що результати порівняльного аналізу свідчать про те, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, оскільки не асоціюється з ним у цілому.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 20.06.2017 та зареєструвати позначення «ДОБРЕ МАСЛО» за заявкою № т 2015 05999 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

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 «ДОБРЕ МАСЛО» 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (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 тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене позначення складається зі словесних елементів, які розташовані у два рядки та виконані оригінальним шрифтом потовщеними літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак **ДОБРЕ** виконаний стандартним шрифтом великими потовщеними літерами кирилиці.

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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Стосовно фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Один із словесних елементів «ДОБРЕ» заявленого позначення фонетично співпадає з протиставленим знаком. Разом з тим, заявлене позначення містить друге слово «МАСЛО», яке має додаткову фонетичну (звукову) здатність, чим відрізняє його від звучання протиставленого словесного знака.

Аналіз графічної схожості показав, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі лише алфавітом, літерами якого вони відтворені. При цьому протиставлений знак виконаний великими літерами стандартного шрифту без застосування графіки.

Натомість, заявлене позначення відтворене з застосуванням оригінальної графіки – прописними літерами різного розміру й товщини, накладеними одна на одну. Слово «МАСЛО» виконане у комбінації чорного та сірого кольорів, займає центральне місце, з якого починається огляд позначення, тобто є домінуючим елементом. Слово «ДОБРЕ», виконане меншими за розміром літерами білого кольору, утвореними подвійною чорною контурною лінією. В цілому, порівнювані знаки мають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження схожості.

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

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:

«Добре – 1. Присл. до добрий; 2. присл., розм. Дуже, вельми; 3. у знач. присудк. сл. Про успішний хід справ, сприятливе оточення; 4. у знач. част. Уживається на означення згоди; гаразд.

Добрий – Те саме, що смачний.

Масло – Харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або сметани» (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Словосполучення «добре масло» має конкретне значення – створює єдиний образ, пов'язаний з якісними та смаковими характеристиками такого продукту, як «масло». В той час, як слово «добре» – багатозначне (не має конкретного значення), а може мати безліч значень, які залежатимуть від іменника, з яким його поєднати. Отже, заявлене позначення та протиставлений знак мають різні смислові значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки не асоціюється з ним у цілому.

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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «ДОБРЕ МАСЛО» оманливим щодо заявлених послуг 35 класу МКТП: «послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); сприяння продажам для інших», колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення елементів, що входять до складу заявленого позначення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить слово «масло», яке прямо вказує на товар, тобто є назвою товару.

Таким чином, заявлене позначення для переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у заявці, що не пов'язані із введенням в цивільний оборот товару 29 класу МКТП – «масло» є оманливим і буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеру послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення частково та реєстрації заявленого позначення щодо заявлених товарів 29 класу МКТП: «масло» та послуг 35 класу МКТП, що пов'язані із введенням в цивільний оборот товарів 29 класу МКТП «масло».

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. Заперечення Петрука Олександра Васильовича задовольнити частково.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 20.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДОБРЕ МАСЛО» за заявкою № т 2016 02156 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу

свідоцтва, знак «ДОБРЕ МАСЛО» за заявкою № т 2016 02156 відносно товару 29 класу МКТП: «масло» та послуг 35 класу МКТП: «послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); сприяння продажам для інших, всі послуги, що пов'язані із введенням в цивільний оборот товару 29 класу МКТП «масло».

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

Головуючий колегії

Б.М. Падучак

Члени колегії

Т.П. Салфетник

Ю.В. Ткаченко