

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
№ _____

**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

01 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Падучака Б.М. від 16.08.2017 № Р/88-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Жмурко О.В., Костенко І.А. розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар» проти рішення від 16.06.2017 про надання правової охорони знаку «КУБАНОЧКА KUBANOCHKA» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1280370.

Представник апелянта – Могилевська О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:

- заперечення вх. № ВКО/60-17 від 15.08.2017 проти рішення про надання правової охорони знаку «КУБАНОЧКА KUBANOCHKA» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1280370;
- матеріали міжнародної реєстрації № 1280370;
- письмові пояснення представника закладу експертизи.

Аргументація сторін

Рішення від 16.06.2017 про надання правової охорони знаку «КУБАНОЧКА KUBANOCHKA» за міжнародною реєстрацією № 1280370 щодо частини товарів і послуг прийнято на тій підставі, що цей знак для всіх товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «КУБАНОЧКА» (свідоцтво № 168228 від 25.03.2013, заявка № т 2012 02016 від 10.02.2012), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з

обмеженою відповідальністю «УКРОЛІЯ» (UA), щодо споріднених товарів і послуг.

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

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар» не погоджується з рішенням та зазначає, що знаки за міжнародною реєстрацією № 1280370 та за свідоцтвом № 168228 відрізняються за ознаками схожості, а саме фонетично та графічно.

Апелянт стверджує, що незважаючи на те, що товари 29 класу МКТП для яких зареєстрований протиставлений знак є такими самими, щодо яких заявлено знак апелянта, сплутування цих знаків є неможливим, оскільки компанія ТОВ «Укролія» не використовує знак за свідоцтвом № 168228 для товарів 29 класу МКТП на території України.

Також апелянт просив виключити з переліку заявлених товарів 29 класу МКТП такі товари: «алоє вера, приготоване для споживання людьми; харчові пташині гнізда; сичуг; риб'ячий клей харчовий; клеми (молюски) неживі; лялечки шовкопрядів для споживання людьми; кумис (молочний напій); пальмова олія харчова; пальмоядрова олія харчова; тваринний кістковий мозок харчовий; мідії неживі; омари неживі; пилок, приготований як харчовий продукт; картопляні чіпси; чіпси картопляні низькокалорійні; екстракти харчові з морських водоростей; яйця слимаків для споживання».

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 16.06.2017 та надати правову охорону знаку «КУБАНОЧКА KUBANOSHKA» за міжнародною реєстрацією № 1280370 для скороченого переліку товарів 29 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 та встановила наступне.

Заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1280370 «КУБАНОЧКА KUBANOSHKA» є словесним та містить слово «КУБАНОЧКА», виконане стандартним шрифтом літерами українського алфавіту та транслітерацію цього слова літерами латиниці.

**КУБАНОЧКА
KUBANOSHKA**

Зображення знака за міжнародною реєстрацією № 1280370

Знак за міжнародною реєстрацією № 1280370 подано відносно товарів 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, та 33 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак «КУБАНОЧКА» за свідоцтвом № 168228 складається зі словесного та зображувального елементів.

Словесний елемент «КУБАНОЧКА» виконано кирилицею, стилізованим шрифтом червоного кольору та розміщено в квадраті чорного кольору, над малюнком квіткового орнаменту.



Зображення знака за свідоцтвом № 168228

Знак за свідоцтвом № 168228 зареєстровано для товарів 29 класу МКТП.

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 заявленого позначення «КУБАНОЧКА KUBANOSHKA» та словесного елемента протиставленого знака «КУБАНОЧКА» 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 відмінності, до яких можна віднести вид шрифту, кольорове оформлення, а також наявність зображувальних елементів протиставленого знака, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень.

Заявлений та протиставлений знаки містять один і той самий словесний елемент «КУБАНОЧКА», який має однозначне семантичне тлумачення. Зазначений елемент розміщено у центрі протиставленого знака, та акцентує на собі увагу.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого знака.

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.

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 «КУБАНОЧКА KUBANOSHKA» за міжнародною реєстрацією № 1280370 подано на реєстрацію, зокрема, для всіх товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений знак «КУБАНОЧКА» за свідоцтвом № 168228 зареєстровано для товарів 29 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати здійснила порівняльний аналіз товарів 29 класу МКТП заявленого знака «КУБАНОЧКА KUBANOSHKA» та товарів 29 класу МКТП відносно яких зареєстровано протиставлений знак

«КУБАНОЧКА» з урахуванням скороченого апелянтом переліку та встановила, що вони є однорідними (спорідненими).

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому знаку «КУБАНОЧКА KUBANOSCHKA» за міжнародною реєстрацією № 1280370 не може бути надана правова охорона відносно товарів 29 класу МКТП.

Стосовно посилення апелянта, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією не використовується в Україні відносно товарів 29 класу МКТП, 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 міжнародною реєстрацією, не можуть бути взяті до уваги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення від 16.06.2017 про надання правової охорони знаку «КУБАНОЧКА KUBANOSCHKA» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1280370 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 Обществу с ограниченной ответственностью «Гранд-Стар» у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 16.06.2017 про надання правової охорони знаку «КУБАНОЧКА KUBANOSCHKA» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1280370 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Б.М. Падучак

Члени колегії

О.В. Жмурко

І.А. Костенко