

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.11.2017 № 1679

**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

31 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/47-17 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Салфетник Т.П., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДІСТРИБЬЮШН» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «GREEN маркет, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 05999.

Представник апелянта – Прохода Ю.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 4481 від 16.03.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 05999;
- клопотання вх. № 8331 від 12.05.2017 з додатковими матеріалами.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 07.02.2017 ДСІВ було прийнято рішення про реєстрацію знака «GREEN маркет, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 05999 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з:

комбінованим знаком «Green», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Барни С.І. (UA) (свідоцтво № 208937 від 25.02.2016, заявка № m 2014 14599 від 15.10.2014), щодо споріднених послуг;

комбінованим знаком «Green market», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Руденка А.С. (UA) (свідоцтво № 158407 від 10.07.2012, заявка № m 2011 11600 від 25.07.2011), щодо споріднених послуг.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (п. 3 ст. 6).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДИСТРИБЬЮШН» заперечує проти рішення ДСІВ про реєстрацію знака «GREEN маркет, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2015 05999.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за ознаками схожості і дійшов висновку, що вони створюють відмінні візуальні образи, оскільки відрізняються зображувальними елементами та графічним написанням словесних елементів. Крім того, заявлене позначення містить словесний елемент «маркет», що утворює звукову відмінність між порівнювальними знаками.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають різне семантичне навантаження, яке створюється завдяки поєднанню зображувальних та словесних елементів.

Апелянт порівняв послуги 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і зробив висновок, що ці послуги не є спорідненими.

Апелянт зазначив, що він використовує заявлене позначення, як назву мережі магазинів в містах України та надав матеріали щодо його використання.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 07.02.2017 та зареєструвати позначення за заявкою № m 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 «GREEN маркет, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 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 комбіноване позначення складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «GREEN» виконаний потовщеними з нахилом чорними літерами латинської абетки. Ліворуч від словесного елемента розташовано стилізоване зображення двох зелених листків, а праворуч знизу у зеленій рамці розміщений словесний елемент «маркет» виконаний білими маленькими літерами кирилицею.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 158407 – комбінований, в якому словесний елемент «Green» виконаний прописними літерами латинської абетки у зеленому контурі, а «market» – стандартним шрифтом потовщеними літерами латинської абетки білого кольору, що вписані у зелений прямокутник. Праворуч від словесних елементів розташовано стилізоване зображення яблука жовтого кольору.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 208937 – комбінований, в якому у зеленому прямокутнику розташований словесний елемент «GREEN», виконаний стандартним шрифтом потовщеними білими літерами латинської абетки та ліворуч від нього – у білому колі стилізоване зображення чотирилистої рослини темно-зеленого кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються 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.

У комбінованому позначенні, що складається із 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.

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.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільний словесний елемент «GREEN», який займає домінуюче положення в зображенні позначень.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «GREEN маркет, зобр.» та протиставлених знаків «Green market, зобр.» і «GREEN, зобр.» обумовлюється тотожністю звучання слова «Green» та слова «market», яке транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюється як «маркет» (sips.gov.ua/t/docman/binary/trans).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками шрифтом (свідоцтво № 208937), алфавітом. Досліджувані знаки відрізняються зображувальними елементами, проте створюють схоже зорове враження.

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

Заявлене позначення схоже за семантикою з протиставленими знаками, оскільки мають тотожні словесні елементи.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги 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 «GREEN маркет, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 05, 16 та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення ДСІВ від 07.02.2017 позначенню відмовлено у реєстрації відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак «Green market, зобр.» за свідоцтвом № 158407 зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак «GREEN, зобр.» за свідоцтвом № 208937 зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

Проаналізувавши переліки послуг заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 35 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав рекламні листівки, чеки з магазину «GREEN маркет», фотографії білбордів з рекламою магазину, сторінки з сайту апелянта www.green.ks.ua та зазначив таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДИСТРИБЬЮШН» було засноване у 2010 році. Головними напрямками його діяльності є дистрибуція, логістичні послуги та мережа магазинів «GREEN маркет». У 2015 році компанією було відкрито перший магазин «GREEN маркет». Наразі працюють чотири магазини у м. Херсон та Херсонській області.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала документи, які надані апелянтом та констатує, що наведена в них інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення на території України, що підтверджувало б те, що споживач ідентифікує товари та послуги під заявленим позначенням саме з компанією апелянта, а тому не спростовує висновок про можливість його сплутування зі знаками за свідоцтвами № 158407 та № 208937, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я інших осіб для споріднених послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «GREEN маркет, зобр.» не відповідає умовам надання правової охорони відносно послуг 35 класу МКТП, у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених 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 Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДІСТРИБЬЮШН» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 07.02.2017 про реєстрацію знака «GREEN маркет, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 05999 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.А. Костенко

Члени колегії

Т.П. Салфетник

Г.П. Добриніна