

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.05.2018 № 723

**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

4 квітня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.02.2018 № Р/12-18 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Ресенчука В.М., Костенко І.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства “Кондитерська Корпорація “Рошен” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № т 2017 10458.

Представники апелянта – Лучка І.Ю., Жавронкова О.Р.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Палига Н.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/49-18 від 06.02.2018;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/133-18 від 02.04.2018;
матеріали заявки № т 2017 10458.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.01.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c) за заявкою № т 2017 10458, відповідно до якого заявлене позначення:

1) звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника);

2) є схожим настільки, що його можна сплутати: для всіх товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП),

зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я PRADA S.A., LU (міжнародна реєстрація № 686691 від 23.12.1997), щодо споріднених товарів; для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я FERRERO S.p.A., IT (міжнародна реєстрація № 667827 від 02.12.1996), щодо споріднених товарів.

Підстави для висновку: пункти 2, 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Дочірнє підприємство “Кондитерська Корпорація “Рошен” (далі - ПрАТ “ККФ “Рошен”) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака, що представляє собою червоний колір (pantone 485c) за заявкою № т 2017 10458, вважає доводи експертизи безпідставними та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону.

Апелянт наводить наступні доводи.

Відповідно до пункту 1 розділу С статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Апелянт та Приватне підприємство “Київська кондитерська фабрика “Рошен” (далі – ПрАТ “ККФ “Рошен”) є відомими виробниками, що реалізують широку лінійку борошняних кондитерських виробів в Україні, серед яких торти “Київський торт”, “Золотий ключик”, “Грильязний”, “Трюфель”, “Капучіно”, “Празький”, “Наполеон”, а також кондитерський виріб “Ромова баба”.


ДП “КК “Рошен” та ПрАТ “ККФ “Рошен” (разом – Корпорація Рошен) випускають понад 320 видів солодоців, таких як – шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети, тощо.

Виробництво зазначених солодоців та борошняних кондитерських виробів здійснюється ПрАТ “ККФ “Рошен” за дорученням апелянта на підставі договору про надання послуг з переробки сировини та виготовленню продукції від 01.01.2012.

Продукція Корпорації Рошен реалізується по всій території України: в продуктових магазинах, супермаркетах, гіпермаркетах, у тому числі у 55 фірмових магазинах “ROSHEN”.

Зокрема, продукція представлена в таких відомих загальноукраїнських торгових мережах як “BILLA”, “METRO”, “NOVUS”, “АТБ”, “АШАН”, “КАРАВАН”, “Фора”, “Сільпо”, “Велика кишеня”, “Фуршет”, “Еко-маркет”, “Мега-Маркет” та інші.

Протягом останніх семи років Корпорація Рошен використовує елемент для пакування продукції власного виробництва у вигляді стрічки, на поверхню якої

наноситься комбіноване позначення “”, що містить у собі словесний елемент “ROSHEN” золотистого кольору (пантон 873 с), який розміщено на тлі зображуваного елемента у вигляді прямокутника червоного кольору (пантон 485 с).

Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України рішенням від 10.05.2017 визнала зазначений знак добре відомим в Україні відносно апелянта щодо товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти” станом на 01.01.2012.

Відповідно до частини 4 статті 16 Закону знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, ПрАТ “ККФ “Рошен” здійснює використання добре відомого знака “ROSHEN, зобр.”, належного апелянту, у формі, що відрізняється від заявленого позначення лише окремими елементами.

Апелянт стверджує, що всі надані зображення продукції виробництва Корпорації Рошен, а також знак за свідоцтвом України № 233382 та знак “ROSHEN, зобр.”, визнаний добре відомим в Україні, містять єдиний об’єднуючий для всіх домінуючий елемент – позначення, що представляє собою червоний колір (pantone 485с).

Апелянт звертає увагу на те, що логотип Корпорації Рошен з роками видозмінювався, при цьому зовнішній вигляд заявленого позначення залишався незмінним та використовується безперервно з 2010 року.

Апелянт надав документи, які на його думку, свідчать про використання заявленого позначення у період з 2010 по 2017 рік, тобто, ще до дати подання заявки № т 2017 10458.

На підтвердження факту набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням, апелянт надав звіт Центру соціальних технологій “Соціо Поліс” про соціологічне опитування “Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування”.

З огляду на результати опитування, абсолютній більшості респондентів добре відома продукція “КИЇВСЬКИЙ ТОРТ” виробництва Кондитерської корпорації “РОШЕН”, а також використана ними стрічка для пакування продукції власного виробництва, що містить заявлене позначення.

Додатково апелянтом надано відгуки споживачів з сайту otzovik.com за період з 07.10.2013 року по 2017 рік.

Враховуючи наведене, апелянт вважає що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 2 статті 6 Закону, оскільки, набуло розрізняльної здатності стосовно Корпорації Рошен, яка

інтенсивно, протягом тривалого часу використовувала його при маркуванні товарів власного виробництва в якості корпоративної символіки, що дозволяє відрізнити продукцію “ROSHEN” від товарів інших виробників. На підтвердження апелянт надав презентацію корпоративного стилю та символіки Корпорації Рошен.

Стосовно протиставленої міжнародної реєстрації № 686691 апелянт зазначає, що аналіз товарів 03, 09, 12, 14, 16, 18, 25 та 28 класів МКТП дозволяє дійти висновку, що основним напрямком діяльності компанії “PRADA S.A.” та метою використання знака за міжнародною реєстрацією № 686691 є індустрія моди (одяг, взуття, аксесуари), що не має відношення до виробництва харчових продуктів - борошняних кондитерських виробів. Заявлене позначення та протиставлений знак мають різне коло споживачів та інші канали збуту.

В свою чергу, Корпорація Рошен не займається та не планує займатися виробництвом товарів однорідних з товарами компанії “PRADA S.A.”.

Таким чином, апелянт вважає товари 16 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за міжнародною реєстрацією № 686691, такими, що не є спорідненими з товарами 16 класу МКТП заявленими на реєстрацію за заявкою № m 2017 10458.

Крім того, під кодом 591 бібліографічних даних міжнародної реєстрації № 686691 зазначено колір – червоний, однак, не відмічено, який самий відтінок червоного мається на увазі. Зображення знака складається з поєднання червоного та білого кольорів, при чому червоний колір розміщений всередині білого прямокутника у формі горизонтально видовженої смужки.

З огляду на викладене, зазначені позначення не можуть вважатися схожими настільки, що їх можна буде сплутати відносно товарів 16 класу МКТП.

Стосовно протиставленої міжнародної реєстрації № 667827 апелянт зазначає, що в її описі зазначено: “Марка складається з прямокутного відбитка, вертикальні сторони якого горизонтально розділені на два поля: верхній - білий колір, нижній - помаранчевого кольору”. Під кодом 591 (інформація стосовно забарвлень) зазначено, що охорону надано двом кольорам: “orange”, “blanc” (помаранчевий, білий). Інформації щодо належності кольорів до міжнародно-визнаних ідентифікаційний коду “Pantone”, не зазначено.

З огляду на зазначене, а також враховуючи той факт, що охорона надана таким кольорам як помаранчевий та білий, апелянт вважає зображення, що міститься в матеріалах міжнародної заявки № 667827 таким, що не відповідає дійсності та через викривленням зображення у базі ВОІВ “Madrid Monitor” призводить до хибного його сприйняття і висновку щодо його схожості зі заявленим позначенням. Отже знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 667827 не може бути протиставлений заявленому позначенню, так як надає його власнику охорону на зовсім інший знак.


Апелянт звертає увагу колеції Апеляційної палати, що заклад експертизи під час винесення висновку про невідповідність позначення умовам надання правової

охорони застосовував підстави для відмови в реєстрації знака, які суперечать одна одній.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономрозвитку від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № м 2017 10458 та зареєструвати позначення, що представляє собою червоний колір (pantone 485c) стосовно уточненого переліку товарів 16 класу МКТП: “плівки із поліпропілену для обгортання і пакування товарів 30 класу МКТП; пластмасові плівки для обгортання і пакування товарів 30 класу МКТП; паперові стрічки для товарів 30 класу МТКП; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби для товарів 30 класу МТКП; самоклеїні стрічки на канцелярські або побутові потреби для товарів 30 класу МТКП” та повного переліку заявлених на реєстрацію товарів 22, 30 класів МКТП.

На засіданні 28.03.2018 апелянт відмовився від товарів 16 класу МКТП та за усним клопотанням просив зареєструвати заявлене позначення для скороченого та уточненого переліку товарів 22 класу МКТП: “пакувальні або перев’язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання; для товарів 30 класу МКТП” та товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти”.

У доповнення до заперечення проти рішення Мінекономрозвитку № м 2017 10458 (вх. № ВКО/133-18 від 02.04.2018) апелянт надав додаткову аргументацію на користь реєстрації щодо набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності по відношенню до таких товарів 30 класу МКТП, як “борошняні кондитерські вироби”.

При цьому, апелянт посилався на те, що він є власником серії знаків, а саме за свідоцтвами України №№ 184023, 163936, 140926, 174112, 121364, 128834, 129125, 137280, 152308, 153101, 189591, 194785, 194787, 194788, 194790 та добре відомого знака ”, а також виробником продукції в упаковці в яких використовується червоний колір.

У вищезазначених додаткових доповненнях та на засіданні 04.04.2018 апелянт просив зареєструвати знак, що представляє собою червоний колір (pantone 485c) за заявкою № м 2017 10458 стосовно скороченого та уточненого переліку товарів 22 класу МКТП: “пакувальні або перев’язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання; для товарів 30 класу МКТП” та товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти”.

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

Відповідно до статті 1 Закону знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пункт 2 статті 5 Закону передбачає, що об'єктом знака можуть бути позначення, що представляють собою, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

Кольором чи поєднанням кольорів визнається позначення, що є кольором як таким чи комбінацією кольорів без окреслення контурами.

В силу пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Кольори як такі мають просту властивість щодо виконання декоративної, естетичної або оздоблюваної функції, у зв'язку з чим вони мають слабку здатність відрізнити товари і/або послуги та визначати джерело їх комерційного походження. Зазвичай такі позначення не мають розрізняльної здатності, але можуть бути придатними для набуття правової охорони, якщо щодо них заявником будуть надані докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання. Тому можливість реєстрації кольору як такого в якості знака має особливі умови у наданні правової охорони та обмежується в інтересах суспільства.

Споживачі, як правило, не сприймають відтінки (пантони) кольорів для вирізнення товарів різних виробників. У зв'язку з цим кількість кольорів, які споживачі вирізняють відносно товарів однієї групи, порівняно невелика. Середній споживач здатний чітко розрізнити лише обмежену кількість кольорів, узагальнюючи їх сприйняття основними кольорами, якими прийнято вважати червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Оскільки кількість останніх є обмеженою, невелика кількість знаків зареєстрованих для певних товарів або послуг можуть вичерпати весь спектр доступних кольорів та необґрунтовано обмежити використання їх відтінків.

Реєстрація кольору надає власнику знака можливість контролю за необмеженою кількістю форм використання цього кольору, у зв'язку з чим права власника знака – кольору значно ширші, ніж права власників знаків інших видів. Такі широкі права на певний колір не відповідають інтересам суспільства, зокрема тому, що це може мати наслідком створення невиправданої економічної переваги на певному ринку товарів або послуг для одного виробника або надавача послуг.

В той же час, колір може набути розрізняльну здатність, але при особливих обставинах та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів і послуг. Такі особливі обставини вимагають від заявника довести, що заявлене позначення кольору не є традиційним на певному ринку для заявлених товарів або послуг. Якщо колір (його відтінки) є властивими для певного ринку товарів або послуг та широко використовується іншими виробниками чи надавачами послуг з

декоративною або оздоблюваною метою, у наданні правової охорони такому кольору в якості знака повинно бути відмовлено.

У зв'язку з цим, набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору, залежить, зокрема, від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку.

Отже, коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів або послуг.

Якщо заявлене позначення складається лише з кольору, то підлягають дослідженню, перелік товарів і/або послуг, щодо яких заявлено позначення, а також можливий спосіб використання такого позначення для цих товарів чи послуг, місце розташування, масштаб знака відносно розмірів товару, спосіб нанесення (друкування, тиснення, клейове чи механічне кріплення знака на товарі, штамповка, вишивка тощо). Таке дослідження дає змогу встановити ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених товарів чи послуг.


В силу пункту 4 статті 16 Закону для товарів використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали щодо використання заявленого позначення на упаковках тортів "Празький", "Трюфель", "Грильяхний", "Київський", "Золотий ключик", "Наполеон", "Капучино", в тому числі документацію, яка стосується замовлення та виробництва пакувальної червоної стрічки, а також матеріали пов'язані з реалізацією продукції, що упаковувалася із допомогою зазначеної стрічки. За результатами дослідження було встановлено, що червоний колір (pantone 485c) безпосередньо не застосовується заявником в оформленні упаковки зазначених

тортів, а використовується лише на пакувальній стрічці у комбінації з написом “**ROSHEN**” золотого або жовтого кольору, який багаторазово повторюється по всій її довжині.

Продукція апелянта, а саме торти, починаючи з 2010 року реалізується на території України з використанням елемента пакування у вигляді червоної стрічки на поверхню якої наносяться знаки “**ROSHEN**” або “” золотого або жовтого кольору, якою навхрест перев’язуються коробки з тортами. При цьому, в наданих апелянтом документах (додатки №№ 11-14 та 16-19) зазначається червоний колір стрічки з написом або логотипом, але не визначається в якому саме пантоні.


У додаткових доповненнях та за уточненням на засіданні 04.04.2018 усним клопотанням апелянт просив зареєструвати знак, що представляє собою червоний колір (pantone 485c) за заявкою № т 2017 10458 стосовно скороченого та уточненого переліку товарів 22 класу МКТП: “пакувальні або перев’язувальні стрічки неметалеві; стрічки із поліпропілену для обгортання; для товарів 30 класу МКТП” та товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти”.

Ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено. Окремі елементи позначення можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності.

Надані апелянтом докази, зокрема звіт Центру соціальних технологій “Соціо Поліс” про соціологічне опитування “Визначення рівня відомості серед споживачів елемента для пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування” (далі – опитування) вказує на мету дослідження, відповідно до якої визначався рівень відомості пакування тортів у вигляді червоної стрічки, якою навхрест перев’язується коробка з тортом, в комбінації із золотим або жовтим написом. При цьому, відповідно до пункту 2 опитування 70,7% респондентів зазначену комбінацію асоціюють не з одним певним виробником, а й з іншими виробниками тортів. У пункті 4 опитування також визначається, що 65% респондентів асоціюють вказаний комбінований елемент пакування не лише з апелянтом, а й іншими виробниками кондитерських виробів. Це також підтверджується пунктом 3 опитування, відповідно до якого червона стрічка в комбінації із золотим або жовтим написом, асоціюється не лише з апелянтом, а й з такими виробниками кондитерських виробів, як: ПАТ “Київхліб” (“БКК”), ТОВ “Київський БКК”, ЗАТ ВО “Київ-Конті”, кондитерська компанія “АВК”, ЗАТ “Бесквіт-Шоколад”, ТОВ “Кондитерська фабрика “Квітень”, ТОВ “Кондитер”.

При цьому, зазначене опитування стосувалося червоної стрічки у комбінації із золотим або жовтим написом, а не заявленого позначення у вигляді червоного кольору, як такого.

Отже, вищезазначене опитування свідчить, що перев'язувальна червона стрічка із золотим або жовтим написом є властивою для ринку кондитерських виробів, зокрема у використанні для тортів.


Тобто, вказане опитування не доводить набуття розрізняльної здатності червоним кольором (pantone 485с), як таким, в процесі використання. Відтак, червоний колір не набув розрізняльної здатності, як такий, а сприймався і сприймається споживачами у сукупності із іншими знаками, в тому числі зі знаками “**ROSHEN**” або “”.

На підставі наданого опитування не можна дійти висновку про те, що споживачі скороченого апелянтом переліку товарів 22 та 30 класів МКТП асоціюють червоний колір (pantone 485с) виключно з цими товарами та апелянтом.

Разом з цим, слід враховувати, що споживачі, оглядаючи торт в коробці сприймають його не лише за червоною стрічкою, а в цілому (за сукупністю усіх зображувальних та словесних елементів), керуючись своїм індивідуальними уподобаннями за смаком та особистим досвідом щодо якості продукції певного виробника. Червона стрічка, при цьому, є традиційним прикрашальним та приваблюючим увагу елементом, що виконує функцію збереження цілісності упаковки.

Посилання на використання заявленого позначення в якості корпоративної символіки також не може бути взято до уваги, оскільки надані апелянтом докази в розумінні пункту 4 статті 16 Закону не підтверджують використання червоного кольору, як такого, безпосередньо для заявлених товарів: пакувальних або перев'язувальні стрічок неметалевих, стрічок із поліпропілену для обгортання, борошняних кондитерських виробів, тортів, а свідчать про використання комбінації різноманітних словесних та зображувальних елементів на червоному тлі для послуг з оптового або роздрібного продажу кондитерських виробів та в рекламній продукції (календарях, POS матеріалах, листівках, плакатах) шоколаду та цукерок, що не входять до переліку товарів заявлених на реєстрацію.

Посилання апелянта в доповненнях до заперечення на те, що він є власником серії знаків, а саме за свідоцтвами України №№ 184023, 163936, 140926, 174112, 121364, 128834, 129125, 137280, 152308, 153101, 189591, 194785,

194787, 194788, 194790 та добре відомого знака “”, а також виробником продукції в упаковці, в яких використовується червоний колір також не може бути враховано колегією Апеляційної палати, оскільки перелічені об'єкти виконані в різному кольоровому виконанні, з різним поєднанням кольорів, з різними відтінками червоного кольору та з використанням різноманітних домінуючих словесних та зображувальних елементів, що не дозволяє зробити

висновок про набуття розрізняльної здатності саме червоним кольором за пантоном 485с.

Виходячи з наведеного, колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що відповідно до наданих апелянтом доказів розрізняльну здатність має не червоний колір (пантон 485с), як такий, а комбіновані позначення у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та іншими зображувальними елементами, що фактично підтверджують, в тому числі опитування та рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від

10.05.2017 про визнання знака  добре відомим в Україні відносно апелянта щодо товарів 30 класу МКТП: “борошняні кондитерські вироби, торти” станом на 01.01.2012.

Більше того, слід враховувати, що для ринку кондитерських виробів застосування червоного кольору та усього його спектру відтінків, як таких, для товарів 30 класу МКТП носить звичайний та традиційний характер, оскільки останні носять виразні та привабливі властивості для привертання уваги споживачів¹. Застосування пакувальних або перев’язувальних стрічок неметалевих та стрічок із поліпропілену червоного кольору також є властивим для кондитерських виробів та має широке використання різними виробниками для маркування та пакування кондитерських виробів з метою їх виразного прикрашання, декорування та оздоблення, а також функціонального забезпечення цілісності упаковки², що свідчить про низьку розрізняльну здатність червоного кольору для заявлених товарів 22 та 30 класів МКТП.

Крім того, асортимент борошняних кондитерських виробів є дуже широким та різноманітним. Його можна згрупувати за кількома ознаками. Залежно від набору сировини і особливостей технологічного процесу виділяють печиво, крекери, галети, пряники, вафлі, тістечка, торти, кекси, рулети, ромові баби, паски і т.п. Важливими ознаками поділу також є розмір (дрібноштучні, середні та великі), умови реалізації (штучні, вагові, фасовані за окремими видами або в наборах), спосіб оформлення (з оздобленням і без оздоблення поверхні). Кожна група виробів поділяється на підгрупи, зокрема:

- печиво (бісквіт) - цукрові і зтяжні;
- галети - прості, поліпшені, дієтичні;
- здобне печиво - пісочно-виймальні, пісочно-відсадочні, збивні, мигдально-горіхові, сухарики;
- пряники - сирцові і заварні;

¹ <http://articlewedding.com/uk/wedding-day/cakes/red-cake-for-a-wedding.html>

<http://поради.pp.ua/receptu/9836-tort-led-bag-prikrasa-dityachogo-svyata.html>

<https://zrk.in.ua/ru/shop/sharlotkaua/mussovyy-tort-mindal-smorodina-limon>

<http://dim-mart.com.ua/catalog/vesilni-torty?page=1>

² http://umt.ua/ru/info/press-center/details--Kompaniya_BKK_uluchshaet_rabotu_sluzhby_dostavki_s_pomoschyu_sistemy_UMT/

<http://aldar.com.ua/galereya/>

<https://martcipan.com.ua/p129390953-krasnaya-lenta-atlasnaya.html>

<https://galette.com.ua/p34841226-lenta-dekorativnaya-atlas.html>

<http://beze.com.ua/atlasnaya-lenta-0-5-sm-krasnaya>

тістечка - пісочні, бісквітні, листові, міндально - горіхові, крошкові, повітряні (типу меренги), кошики (тарталетки), заварні (типу еклера);

торти - пісочні, бісквітні, листові, мигдально-горіхові, вафельно-пранінові, пряникові.

Апелянтом не надано доказів щодо використання заявленого позначення та набуття розрізняльної здатності щодо всієї лінійки товарів, які відносяться до групи борошняних кондитерських виробів. Крім того, надання правової охорони на конкретний колір для широкого переліку товарів і послуг без доведення набуття розрізняльної здатності щодо останніх, надасть надмірну перевагу суб'єкту господарювання на заявлений колір та зашкодить інтересам інших учасників ринкових відносин.

За таких обставин, надання правової охорони знаку, що представляє собою червоний колір (pantone 485c), в силу пункту 5 статті 16 Закону може призвести до необґрунтованого обмеження можливості застосування іншими виробниками червоного кольору або його відтінків, що є одними із основних в кольоровій гаммі, при використанні для таких самих або споріднених товарів 30 класу МКТП та їх упаковки, в тому числі у вигляді пакувальної стрічки.

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з підставою, зазначеної у пункті 1 рішення Мінекономрозвитку від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака, відповідно до якої заявлене позначення за заявкою № т 2017 10458 звичайно не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником (використовується виключно з додаванням інформації щодо фірмового найменування заявника).

Стосовно другої підстави рішення Мінекономрозвитку від 05.01.2018 в частині схожості заявленого позначення для всіх товарів 16 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я PRADA S.A., LU (міжнародна реєстрація № 686691 від 23.12.1997), щодо споріднених товарів, колегія Апеляційної палати враховує те, що апелянт скоротив перелік товарів і послуг до 22 та 30 класів МКТП. Відтак, перевірка заявленого позначення на схожість проводиться лише відносно протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 667827.

Виходячи зі змісту пункту 4 статті 5 Закону, оскільки обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про схожість заявленого позначення та протиставленого знака щодо споріднених товарів 30 класу МКТП. З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає обґрунтованим рішення Мінекономрозвитку від 05.01.2018.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення у вигляді червоного кольору (pantone 485c) не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 22 та 30 класів МКТП.

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 Дочірньому підприємству “Кондитерська Корпорація “Рошен” у задоволенні заперечення.

2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді червоного кольору (pantone 485c)” за заявкою № т 2017 10458 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

В. М. Ресенчук

І. А. Костенко