

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
від 21.08.2017 № 1244

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

28 липня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/77-17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТІС ГРУП» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «САФАРІ SAFARI» за заявкою № т 2015 12835.

Представник апелянта – Солодовник О.С.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «САФАРІ SAFARI» за заявкою № т 2015 12835 (вх. № ВКО/6-17 від 14.06.2017);
- копії матеріалів заявки № т 2015 12835.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.03.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «САФАРІ SAFARI» за заявкою № т 2015 12835, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «САФАРІ», (свідоцтво № 20177 від 16.07.2001р., заявка № 98031184 від 27.03.1998), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Лікєро-горілчаний завод АРГО», (UA), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТІС ГРУП» – не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «САФАРІ SAFARI» за

заявкою № т 2015 12835 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи з огляду на наступне.

Апелянт вважає, що знаки є тотожними (такими самими), якщо вони мають ідентичні зображення та зареєстровані відносно такого самого переліку товарів і послуг. Візуальна, фонетична та семантична схожість заявленого позначення та протиставленого знака є очевидною, проте переліки товарів і послуг, хоча певним чином і перетинаються, не є такими самими.

Відповідно до статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака. У зв'язку з цим апелянт просить врахувати наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянтом не виявлено фактів використання протиставленого знака за свідоцтвом № 20177 його власником, а також будь-якої інформації щодо товарів, маркованих знаком «САФАРИ» або послуг, що надаються ТОВ «Лікоро-горілчаний завод «АРГО» під цим знаком. Апелянт стверджує, що власник протиставленого знака фактично не виготовляє товари та не розповсюджує їх на території України.

Апелянт зазначає, що позначення «САФАРИ SAFARI» використовується ним для маркування алкогольної продукції на етикетках, упаковках, у рекламі, в діловій документації, на цінниках, в мережі Інтернет, тобто всіх видах використання, передбачених статтею 16 Закону.

Крім того, апелянт зауважує, що ним здійснена серйозна підготовча робота щодо введення в господарський оборот на території України вина, маркованого заявленим позначенням, проведені маркетингові дослідження та рекламні заходи щодо просування та поширення інформації серед споживачів, на здійснення яких вкладено значні фінансові кошти. З метою продажу продукції, апелянтом укладено договори з контрагентами про реалізацію продукції, маркованої знаком «САФАРИ SAFARI» на території України, зокрема через роздрібну мережу супермаркетів «НОВУС», «МЕГАМАРКЕТ», «АШАН», «КАРАВАН», «КОНТИНЕНТ» та заклади ресторанного господарства, а також у онлайн-продажу на сайтах: <http://rozetka.com.ua/ua/safari>; <https://noyus.zakaz.ua/tu/04823069Q0181Q/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D> тощо.

На думку апелянта, зазначені дані свідчать про те, що алкогольні напої (вина), марковані заявленим позначенням, вже мають популярність серед широкого кола споживачів, асоціюється у споживачів виключно з апелянтом та його продукцією, а отже, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його використання.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 23.03.2017 та зареєструвати знак за заявкою № т 2015 12835 відносно усіх товарів 33 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «САФАРІ SAFARI» 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 серпня 1997 року № 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення 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.

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.

**САФАРІ**  
**SAFARI**

Заявлене за заявкою № m 2015 12835 позначення складається з словесних елементів «САФАРІ» та його транслітерації «SAFARI», виконаних стандартним шрифтом великими літерами кирилиці та латиниці відповідно.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; медівка (гідромель); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; перегінні алкогольні напої; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 20177 «САФАРІ» є словесним, відтвореним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Знак зареєстрований відносно товарів 05, 32 класів МКТП та товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вино; віскі; ганусова горілка (настоянка); ганусовий лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові».

Проведенням порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що

протиставлений знак «САФАРІ» збігається з одним з елементів заявленого позначення, а другий елемент заявленого позначення є його транслітерацією літерами англійської абетки, тобто має таку ж саму семантику, що підсилює ступінь схожості заявленого позначення та протиставленого знака.

Колегія Апеляційної палати також констатує, що товари 33 класу МКТП, наведені у переліку за заявкою № m 2015 12835 є такими самими що й товари, наведені у переліку за свідоцтвом № 20177.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 20177, отже підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «САФАРІ SAFARI» за заявкою № m 2015 12835, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

Стосовно посилання апелянта на статтю 6<sup>quinquis</sup> Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема фактів використання позначення «САФАРІ SAFARI», що на думку апелянта підтверджуються наданими ним документами, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

За результатами дослідження матеріалів, наданих апелянтом до заперечення, а саме: опису продукції ТМ «САФАРІ SAFARI»; фото з полиць місць реалізації; копії винної карти для ресторанів; загального звіту (скороченого) щодо обсягів реалізації продукції ТМ «САФАРІ SAFARI», колегія Апеляційної палати не виявила доказів використання апелянтом знака саме у формі заявленого на реєстрацію позначення відносно товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою № m 2015 12835.

Щодо твердження апелянта про те, що протиставлений знак за свідоцтвом № 20177 не використовується в Україні відносно товарів 33 класу МКТП колегія Апеляційної палати зауважує.

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.

Отже, наявність або відсутність обставин, що підтверджують факт невикористання в Україні знака для товарів і послуг може бути встановлена лише в судовому порядку при розгляді позовної заяви про дострокове припинення свідоцтва на такий знак. Тому доводи апелянта щодо невикористання знака «САФАРІ» за свідоцтвом № 20177, не можуть бути взяті до уваги.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що права на знак «САФАРІ» за свідоцтвом № 20177 є чинними до 27.03.2018, жодних доказів, які б це спростовували апелянтом не надано.

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 Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІТІС ГРУП» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 23.03.2017 про відмову в реєстрації знака «САФАРІ SAFARI» за заявкою № т 2015 12835 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

Г.П. Добриніна

Л.А. Цибенко