

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
25.09.2018 № 1369

**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

30 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 23.04.2018 № Р/45-18 у складі головуючого Шатової І. О., та членів колегії Запорожець Л. Г., Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення Філатової І. І. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 28.02.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” за заявкою № т 2016 03094.

Засідання проводилося у відсутності представників сторін.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/158-18 від 23.04.2018 проти рішення за заявкою № т 2016 03094;
копії матеріалів заявки № т 2016 03094.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.02.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” за заявкою № т 2016 03094 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення, для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:

зі словесним знаком “БКК” (свідоцтво № 105831 від 27.04.2009, заявка № т 2007 11461 від 12.07.2007) щодо споріднених товарів;

з комбінованим знаком “БКК КИЇВ 1930 ПРЕМІУМ” (свідоцтво № 153315 від 26.03.2012, заявка № т 2011 00348 від 14.01.2011) щодо споріднених товарів;

з комбінованим знаком “БКК КИЇВ 1930” (свідоцтво № 153316 від 26.03.2012, заявка № т 2011 00352 від 14.01.2011) щодо споріднених товарів;

з комбінованим знаком “Святкуємо разом! Ваш БКК” (свідоцтво № 228350 від 26.06.2017, заявка № т 2016 01769 від 03.02.2016), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства “Київхліб”, м. Київ (UA) щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розділ II, ст.6, п.3, Розділ III, ст.10, п.8).

Мотивоване заперечення проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке подано до закладу експертизи 11.05.2017 Публічним акціонерним товариством “КИЇВХЛІБ”.

Апелянт – Філатова І. І. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” за заявкою № т 2016 03094 та наводить наступні доводи.

Заявлене позначення “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” складається з чотирьох рядків: аббревіатури “БКК”, вписаної в овал, слова “ХАРКІВ”, розташованого на стрічці, слів “БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ” та “КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ”. Заявлене позначення, асоціюється із виробником – БЕЗЛЮДІВСЬКИМ КОНДИТЕРСЬКИМ КОМБІНАТОМ, тому його не можна сплутати з аббревіатурою, яка складається із рядкової літери “б” і заголовних літер “КК” словесного знака “БКК” (свідоцтво України № 105831); з вписаними в овал, розташованих у три рядки: аббревіатури “БКК” із рядковою літерою “б” і заголовних літер “КК”, написів “КИЇВ 1930” та “ПРЕМІУМ” комбінованого знака “БКК КИЇВ 1930 ПРЕМІУМ” (свідоцтво України № 153315); з вписаними в овал, розташованих у три рядки: аббревіатури “БКК” із рядковою літерою “б” і заголовних літер “КК” та напису “КИЇВ 1930” комбінованого знака “БКК КИЇВ 1930”, що асоціюються з містом Київ 1930 (свідоцтво України № 153316); вписаним у витягнутий прямокутник напис з аббревіатурою “БКК” із рядковою літерою “б” і заголовних літер “КК”, розташованих в овалі та слів “Святкуємо разом! Ваш БКК” комбінованого знака “Святкуємо разом! Ваш БКК” (свідоцтво України № 228350), які належать ПАБ “КИЇВХЛІБ”.

За результатами порівняльного аналізу за фонетичними, графічними, семантичними ознаками, заявлене позначення “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” не можна сплутати з протиставленими знаками, оскільки порівнювальні позначення не є схожими.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 28.02.2018 та зареєструвати заявлене за заявкою № т 2016 03094 позначення для товарів 30 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що містяться в матеріалах справи і яку наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні, та встановила наступне.


Колегія перевірила відповідність заявленого позначення “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, 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 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.

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 за заявкою № т 2016 03094 складається із зображувальних та словесних елементів, розташованих у чотири рядки один під одним. Словесні елементи “БКК”, “ХАРКІВ”, “БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ”, “КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ” виконані стандартним шрифтом різними за розміром заголовними літерами кирилиці. Зображувальні елементи представляють собою овал з внутрішнім контуром, на тлі якого знаходяться словесний елемент (аббревіатура) “БКК” та стрічку, на тлі якої розташований словесний елемент “ХАРКІВ”. Позначення заявлено для товарів 30 класу МКТП, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак  за свідоцтвом України № 105831 складається із трьох літер (аббревіатури), де перша літера “Б” рядкова, виконана жирним оригінальним шрифтом з продовженням верхньої частини. Літери “КК” виконані стандартним жирним шрифтом заголовними літерами

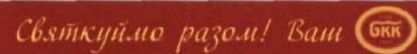
кирилиці та розташовані під продовженням верхньої частини літери “б”. Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 153315 представляє собою овал з внутрішнім контуром, на тлі якого знаходяться словесні елементи “КИЇВ 1930”, “БКК” та “ПРЕМІУМ”, що розташовані у три рядки один під одним. Словесний елемент (аббревіатура) “БКК” виконаний оригінальним жирним шрифтом літерами кирилиці, які складаються з рядкової літери “б” та заголовних літер “КК”, розташованих під продовженням верхньої частини літери “б”. Верхня частина літери “б” представляє собою стрічку, на тлі якої знаходиться словесний елемент “КИЇВ 1930”. Словесні елементи “КИЇВ 1930” та “ПРЕМІУМ” виконані стандартним шрифтом різними за розміром заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано у поєднанні темно-жовтого та коричневого кольорів відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 153316 представляє собою овал з двома зовнішніми контурами, на тлі якого знаходяться словесні елементи “КИЇВ”, “БКК” та цифр “1930”, які розташовані у три рядки один під одним. Словесний елемент (аббревіатура) “БКК”, виконаний оригінальним жирним шрифтом літерами кирилиці, які складаються з рядкової літери “б” та заголовних літер “КК”, розташованих під продовженням верхньої частини літери “б”, у вигляді стрічки. Словесний елемент “КИЇВ” виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано у поєднанні темно-жовтого, коричневого та білого кольорів відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 228350 представляє собою прямокутник, на тлі якого знаходяться слова, які розділені знаком оклику “Святкуємо разом! Ваш” та “БКК”, розташований в овалі. Слова “Святкуємо разом! Ваш”, виконані письмовими літерами кирилиці. Словесний елемент (аббревіатура) “БКК”, виконаний оригінальним жирним шрифтом літерами кирилиці, які складаються з рядкової літери “б” та заголовних літер “КК”, розташованих під продовженням верхньої частини літери “б”, у вигляді стрічки. Знак зареєстровано у поєднанні червоного та жовтого кольорів відносно товарів 30 класу МКТП.

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

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 визначенні ступеню 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.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільний словесний елемент “БКК” (“БКК”), який займає домінуюче положення в зображенні позначень.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” та протиставлених знаків “БКК”, “БКК КИЇВ 1930 ПРЕМІУМ”, “БКК КИЇВ 1930”, “Святкуємо разом! Ваш БКК” обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “БКК” (“БКК”).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками загальним зоровим сприйняттям, шрифтом, графічним написанням літер (окрім літери “б”), алфавітом, зображувальним елементом у вигляді овалу (крім свідоцтва № 105831), відрізняються характером виконання літери “б, кількістю слів, кольором.

Спільний для порівнюваних позначень словесний елемент “БКК” (“БКК”) може бути скороченням, утвореним від різних слів української мови і мати різне смислове значення. Зокрема, це може бути скороченням слів “Безлюдівський кондитерський комбінат” або “Булочно-кондитерський комбінат”. Однак, оскільки словесний елемент “БКК” (“БКК”) є спільним для порівнювальних позначень, він може сприйматися однаково.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2016 03094, та встановила, що вони є такими самими та спорідненими з товарами 30 класу МКТП, відносно яких зареєстровані протиставлені знаки за свідоцтвами України № 105831, № 153315, № 153316 та № 228350.

У матеріалах заявки № т 2016 03094 на знак “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” міститься мотивоване заперечення проти цієї заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Це заперечення було подано Публічним акціонерним товариством “КІЇВХЛІБ”, яке є власником, зокрема, протиставлених знаків за свідоцтвами № 153316 та № 105831.

ПАТ “КІЇВХЛІБ” стверджує, що основний словесний елемент його знаків – букви “БКК” використовується в його знаках уже багато років, тому заявлене позначення за заявкою № т 2016 03094 та його знаки за вищевказаними свідоцтвами є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянтом такі твердження власника протиставлених знаків не були спростовані: ні в його відповіді закладу експертизи на подане ПАТ “КІЇВХЛІБ” мотивоване заперечення, ні під час розгляду даного заперечення в Апеляційній палаті. Також не було надано жодної аргументації чи додаткових матеріалів на підтвердження тривалості використання апелянтом заявленого позначення задля можливості застосування положень підпункту(1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене за заявкою № т 2016 03094 позначення “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені 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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Філатовій І. І. у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 28.02.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БКК ХАРКІВ БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ, зобр.” за заявкою № т 2016 03094 залишити чинним.

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

Головуючий

І. О. Шатова

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Н. Г. Бурмістрова