

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
21.07.2021 № 130-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

14 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-38-Р/2021 у складі головуєчої Козелецької Н.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Шумілової Л.Д. розглянула заперечення DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (PL) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 23.10.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DEFRO HOME» за міжнародною реєстрацією № 1463870.

Представник апелянта – Зуєва О.М. відсутній, надано клопотання про проведення засідання у відсутності представника апелянта.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній, надано письмові пояснення.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення №Вх-2431/2021 від 22.01.2021;  
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1463870;  
пояснення представника Укрпатенту № 3314-С/2021 від 26.05.2021;  
клопотання про проведення засідання у відсутності представника апелянта №Вх-16556-Е/2021 від 12.07.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 23.10.2020 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DEFRO

НОМЕ» за міжнародною реєстрацією № 1463870 на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «DEFRO heating technology», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ДЕФРО ЛОГІСТІК ЮСТИНА ДЗЮБЕЛА (PL) (свідоцтво № 233629 від 10.11.2017, заявка № m 2016 04179 від 01.03.2016) для таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ДЕФРО Спулка з ограничоноу одповедзяльносцоу Спулка Командитова) не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DEFRO HOME» за міжнародною реєстрацією № 1463870 та зазначає наступне.

Власника протиставленої торговельної марки підприємство ДЕФРО ЛОГІСТІК ЮСТИНА ДЗЮБЕЛА (DEFRO LOGISTIC JUSTYNA DZIUBELA) відповідно до договору від 31.03.2018 внесено до складу підприємства апелянта, що підтверджується випискою з нотаріального акту Республіки Польща від 21.10.2019 № 21489/2019.


Після одержання попередньої відмови у наданні правової охорони заявленій торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1463870, апелянт та власник протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 233629 підписали договір від 21.10.2019 про передачу права власності на торговельну марку за свідоцтвом № 233629.

21.12.2020 Укрпатентом прийнято рішення про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом № 233629 від власника свідоцтва ДЕФРО ЛОГІСТІК ЮСТИНА ДЗЮБЕЛА (DEFRO LOGISTIC JUSTYNA DZIUBELA) до власника міжнародної реєстрації № 1463870 ДЕФРО Спулка з ограничоноу одповедзяльносцоу Спулка Командитова (DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa). Відомості про передачу прав опубліковані в бюлетені «Промислова власність від 06.01.2021 № 1.

Ураховуючи вище викладене, апелянт просить скасувати рішення від 23.10.2020 та надати правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1463870 відносно заявленого переліку товарів 11 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 та встановила наступне.

Заявлене позначення **DEFRO HOME** виконане стандартним шрифтом великими подовженими літерами латиниці, подано на реєстрацію відносно товарів 11 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка  виконана стандартним шрифтом потовщеними та звичайними літерами латиниці, зареєстрована відносно товарів 11 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «DEFRO HOME» 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)<sup>1</sup>, 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.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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.

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1463870 та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 233629 і дійшла висновку про те, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони асоціюються в 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 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 11 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстрована протиставлена торговельна марка та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «DEFRO HOME» за міжнародною реєстрацією № 1463870, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні правомірно та вмотивовано.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

На користь реєстрації торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1463870 апелянт надав:

копію нотаріального акту Республіки Польща від 21.10.2019 № 21489/2019 щодо внесення, відповідно до договору від 31.03.2018, підприємства ДЕФРО ЛОГІСТІК ЮСТИНА ДЗЮБЕЛА (DEFRO LOGISTIC JUSTYNA DZIUBELA) до підприємства ДЕФРО Спулка з обмеженою відповідальністю Спулка Командитова (DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa);

копію договору від 21.10.2019 про передачу права власності на торговельну марку за свідоцтвом № 233629 від власника протиставленої торговельної марки ДЕФРО ЛОГІСТІК ЮСТИНА ДЗЮБЕЛА (DEFRO LOGISTIC JUSTYNA DZIUBELA) апелянту – ДЕФРО Спулка з обмеженою відповідальністю Спулка Командитова (DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa);

копію рішення Укрпатенту від 21.12.2020 про публікацію в бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, відповідно до яких виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку щодо товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку (свідоцтво України № 233629), власником свідоцтва України № 233629 ДЕФРО ЛОГІСТИК ЮСТИНА ДЗЮБЕЛА (DEFRO LOGISTIC JUSTYNA DZIUBELA) передаються правонаступнику ДЕФРО Спулка з ограниченоу одповедзяльносцоу Спулка Командитова (DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa).

До Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки внесені відомості про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом України № 233629. Відомості про це опубліковані в бюлетені «Промислова власність» від 06.01.2021 № 1.

Проаналізувавши представлені апелянтом докази, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідність певної торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки або на дату пріоритету, якщо такий заявлено. При цьому, на користь реєстрації заявленої торговельної марки слід ураховувати також обставини стосовно чинності майнових прав інтелектуальної власності на протиставлену торговельну марку, що правомірно склалися після дати подання заявки, а саме відомості про дострокове припинення дії чи визнання недійсним протиставленого свідоцтва України на торговельну марку за рішенням суду, яке набрало законної сили і відомості про що внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та відомості про передачу заявнику права на протиставлену торговельну марку, зареєстровані в установленому порядку.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa щодо реєстрації торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1463870 відносно товарів 11 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а :**

1. Заперечення DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (PL) задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 23.10.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «DEFRO HOME» скасувати.
3. Надати правову охорону торговельній марці «DEFRO HOME» за міжнародною реєстрацією № 1463870 відносно заявлених товарів 11 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Н.О. Козелецька

Члени колегії

Т.П. Салфетник

Л.Д. Шумілова