

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
26.01.2022 № 21-Н/2022

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

08 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 12.11.2021 № Вн-193-Р/2021 у складі головуючої Жмурко О.В. та членів колегії Цибенко Л.А, Громової Ю.В. за участю секретаря апеляційного засідання Ваганової В.С., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-юридична компанія «Константа» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 27.08.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KONSTANTA» за заявкою № m 2019 19937.

Представник апелянта – Лазоряк М.І.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-юридична компанія «Константа» (далі – ТОВ «Фінансово-юридична компанія «Константа») подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 27.08.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KONSTANTA» за заявкою № m 2019 19937, прийнятим на підставі висновку експертизи про схожість заявленого позначення з раніше зареєстрованими торговельними марками:

«CONSTANTA» за свідоцтвом № 292993, «KONSTANTA» за свідоцтвом № 292994, «CONSTANTA» за свідоцтвом № 194359, «ЮРИДИЧНА ФІРМА «KONSTANTA» за свідоцтвом № 170551 та раніше поданим на реєстрацію словесним позначенням «KONSTANTA» за заявкою № m 2019 03227, на ім'я інших осіб щодо таких самих та споріднених послуг.

Апелянт провів порівняльний аналіз переліку послуг 35 класу МКТП, щодо яких подано на реєстрацію заявлене позначення, та послуг 35 класу МКТП, щодо яких зареєстровані протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 292993, 292994, 194359 та подана раніше на реєстрацію торговельна марка за заявкою № m 2019 03227, і зробив висновок, що порівнювані переліки співпадають лише за однією послугою, а саме, демонстрування товарів.

У зв'язку з цим апелянт зазначає, що його діяльність поширюється виключно на сферу послуг з бухгалтерського обліку і аудиту, консультування з питань оподаткування, комерційної діяльності та діяльності у сфері права. Власники протиставлених торговельних марок провадять свою діяльність у інших сферах підприємництва, тому послуги 35 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення «KONSTANTA» за заявкою № m 2019 19937, та послуги 35 класу, щодо яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами №№ 292993, 292994, 194359 та подана раніше на реєстрацію торговельна марка за заявкою № m 2019 03227, не є однорідними і ризик асоціації заявленого позначення та протиставлених торговельних марок відсутній.

Стосовно протиставленої заявленому позначенню торговельної марки «ЮРИДИЧНА ФІРМА «KONSTANTA» за свідоцтвом № 170551 щодо всіх послуг 45 класу МКТП, заявлених у наведеному в матеріалах заявки переліку, апелянт зазначає, що почав використовувати заявлене словесне позначення «KONSTANTA» раніше, ніж власник протиставленої торговельної марки.

Апелянт вважає, що заявлене позначення стало популярним, впізнаваним та набуло розрізняльної здатності внаслідок його рекламування і тривалого використання під час надання заявлених послуг.

Крім цього апелянт зауважує, що заявлене позначення є тотожним англійській назві Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-юридична компанія «Константа».

Враховуючи викладене, апелянт просить колегію Апеляційної палати врахувати положення пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 27.08.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 19937 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП: аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування

рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; машинописні роботи; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з корпоративних комунікацій; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; психологічне тестування для відбирання персоналу; реєстрування письмових повідомлень та даних; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання звітів про стан рахунків; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності та послуг 45 класу МКТП: послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги юристів-правозахисників; послуги з відстежування змін у законодавстві; правові досліджування; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших.

На підтвердження своїх доводів апелянтом в якості доказів надано такі документи (у копіях):

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА»;

статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «КОНСТАНТА»;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «СІАРЕЙЧ УКРАЇНА»;

роздруківки безкоштовних запитів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо фізичних осіб-підприємців – Проніної О.М. та Проніна К.І.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮФ «КОНТРБОРГ», засновник – Бачигін К.В.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей щодо юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «КОНСТАНТА», засновник – Бачигін К.В.;

договір № 17 від 05.03.2011 про виконання робіт з виготовлення рекламної продукції, укладений між ФОП Рибчук М.О. і ТОВ «Фінансово-юридична компанія «Константа»;

видаткова накладна № 118 від 09.03.2011 щодо договору № 17 від 05.03.2011;

договір № 3 від 16.03.2011 про надання бухгалтерських та юридичних послуг, укладений між ТОВ «Ніка Текстиль» і ТОВ «Фінансово-юридична компанія «Константа»;

акт № 17 від 30.04.2011 приймання-передачі наданих послуг;

фото з прикладами використання рекламної продукції з нанесенням позначення «KONSTANTA», рекламний флаєр, візитівка.

Розгляд заперечення по суті в апеляційному засіданні відбувався за відсутності представника Укрпатенту. Про дату, місце і час апеляційного засідання Укрпатент повідомлений належним чином.

Рішення Укрпатенту від 27.08.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KONSTANTA» за заявкою № т 2019 19937 підготовлено на підставі висновку експертизи про те, що заявлене за заявкою № т 2019 19937 позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

1) для всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з:

- словесною торговельною маркою «CONSTANTA» (свідоцтво № 292993 від 03.03.2021, заявка № т 2019 03217 від 13.02.2019), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВ «СІАРЕЙЧ УКРАЇНА» (UA) щодо таких самих та споріднених послуг;

- словесною торговельною маркою «KONSTANTA» (свідоцтво № 292994 від 03.03.2021, заявка № т 2019 03224 від 13.02.2019), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВ «СІАРЕЙЧ УКРАЇНА» (UA) щодо таких самих та споріднених послуг;

- словесним позначенням «КОНСТАНТА» (заявка № т 2019 03227 від 13.02.2019), раніше поданим на реєстрацію в Україні ТОВ «СІАРЕЙЧ УКРАЇНА» (UA) щодо таких самих та споріднених послуг;

- комбінованою торговельною маркою «CONSTANTA» (свідоцтво № 194359 від 10.12.2014, заявка № т 2013 20683 від 11.11.2013), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Проніної О.М. (UA) та Проніна К.І. (UA) щодо таких самих та споріднених послуг;

2) для всіх послуг 45 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з словесною торговельною маркою «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСТАНТА» (свідоцтво № 170551 від 13.05.2013, заявка № т 2012 07668

від 04.05.2012), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Бачигіна К.В. (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.

Підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «KONSTANTA» за заявкою № m 2019 19937 визначена в абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-44757/2021 від 08.11.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 19937 та зазначає.

Заявлене за заявкою № m 2019 19937 позначення «KONSTANTA» є словесним, виконаним заголовними літерами стандартним шрифтом латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно таких послуг 35 класу МКТП: аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю щодо програм з відшкодування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування;

послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; психологічне тестування для відбирання персоналу; реєстрування письмових повідомлень та даних; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання звітів про стан рахунків; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності та 45 класу МКТП: послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги юристів-правознавців; послуги з відстежування змін у законодавстві; правові досліджування; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших.

Протиставлені словесні торговельні марки «CONSTANTA» за свідоцтвом № 292993 та «KONSTANTA» за свідоцтвом № 292994 виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Зазначені торговельні марки зареєстровані відносно товарів 19 класу МКТМ та таких послуг 35 класу МКТП: адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчення ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 19 класу (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів пошліскової торгівлі, через веб-сайти або програми телемагазинів – всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 19 класу.

Торговельна марка «KONSTANTA» за заявкою № m 2019 03227 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Позначення подано на

реєстрацію для товарів 19 класу МКТП та наступних послуг 35 класу МКТП: адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 19 класу, зазначених у переліку (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібною торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посылкової торгівлі, через веб-сайти або програми телемагазинів.

Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 194359 складається із зображувального та словесного елементів. Словесний елемент «CONSTANTA» виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та розташований під зображувальним елементом.



CONSTANTA

Зображення торговельної марки за свідоцтвом № 194359

Торговельна марка за свідоцтвом № 194359 зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП та наступних послуг 35 класу МКТП: демонстрування товарів; ділові довідки; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: взуття, ременів, валіз, дорожніх сумок та аксесуарів, панчіх, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібною, оптовою торгівлі, інтернет-магазинах; сприяння продажеві (посередництво).

Протиставлена словесна торговельна марка «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСТАНТА» за свідоцтвом № 170551 виконана стандартним шрифтом

заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно всіх послуг 45 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «KONSTANTA» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, 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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або 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.

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.

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.

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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за ознаками схожості тотожне з протиставленою торговельною маркою «KONSTANTA» за свідоцтвом № 292994 та схоже настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за свідоцтвами №№ 292993, 194359, 170551 та за заявкою № т 2019 03227.

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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Для визначення спорідненості скороченого апелянтом переліку послуг 35 та 45 класів МКТП, щодо яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та, відповідно, послуг 35 та 45 класів МКТП, відносно яких зареєстровані протиставлені торговельні марки та подана на реєстрацію торговельна марка за заявкою № т 2019 03227, колегія Апеляційної палати проаналізувала вказані переліки та зазначає.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг.

Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів/послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари/послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Відповідно до Пояснювальних приміток до 35 класу МКТП належать, головним чином, послуги, що надаються особами чи установами, для: допомоги в роботі чи керуванні торговельними підприємствами або допомоги в керуванні справами або комерційною діяльністю промислового чи торговельного підприємства, а також послуги, що надаються рекламними установами щодо здійснювання зв'язку з громадськістю, розповсюдження оголошень стосовно товарів і послуг усіма засобами інформування.

За результатами проведеного аналізу досліджуваних переліків послуг 35 класу МКТП колегія Апеляційної палати дійшла до висновку, що перелік послуг щодо яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, належить до послуг, призначення яких полягає у забезпеченні керування справами або комерційною діяльністю підприємств з питань ведення фінансової документації, бухгалтерського обліку, складання звітів про стан рахунків, аудиту підприємницької діяльності та аудиту фінансового, оцінювання підприємницької діяльності, готування та заповнювання податкових декларацій тощо.

Послуги 35 класу МКТП, щодо яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвами №№ 292993, 292994, та раніше подана на реєстрацію торговельна марка за заявкою № т 2019 03227, належать до послуг пов'язаних з рекламуванням та маркетингом, сприянню продажам; послуг, що надаються магазинами роздрібною торгівлі, демонструванням товарів тощо, пов'язаних з уведенням у цивільний оборот товарів 19 класу МКТП.

Перелік послуг 35 класу МКТП, відносно яких зареєстровано свідоцтво № 194359 обмежений послугами з демонстрування товарів, за купування товарів та надавання постачальницьких послуг, послуг, що можуть надаватися магазинами роздрібною торгівлі щодо окремих товарів 25 класу МКТП.

Розглянувши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення «KONSTANTA», та переліки послуг 35 класу МКТП зареєстрованих торговельних марок щодо їх спорідненості колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані послуги, призначені для задоволення потреб споживачів одні у фінансовій, інші у торговій сфері діяльності щодо окремих товарів. Отже, враховуючи вид і призначення, ці послуги матимуть різне коло споживачів. Відношення досліджуваних послуг до різних видів діяльності свідчить про те, що ці послуги не пов'язані таким чином, що використання тотожних або схожих торговельних марок відносно них може привести до їх сплутування.

Враховуючи вид послуг, їх призначення, коло потенційних споживачів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що скорочений перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та послуги для яких зареєстровані протиставлені торговельні марки, не є спорідненими.

Колегія Апеляційної палати також звернула увагу на надані апелянтом відомості і документи. Зокрема, апелянтом надано відомості про економічну діяльність власників протиставлених торговельних марок, одержану ним шляхом витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) та за безкоштовним запитом з ЄДР, що містяться на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Надані у додатках до заперечення копії витягів з ЄДР свідчать, що власник протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 292993, 292994 та заявник протиставленого позначення за заявкою № m 2019 03227 ТОВ «СІАРЕЙЧ УКРАЇНА» є юридичною особою, видами економічної діяльності якої є: консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний); оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами.

Власники протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 194359 – Проніна О.М. та Пронін К.І. є фізичними особами-підприємцями, видами економічної діяльності яких є: виробництво взуття (основний); виробництво інших виробів із пластмас; діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; оптова торгівля одягом та взуттям; ремонт взуття та шкіряних виробів; роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах.

Отже, зазначена інформація свідчить, що апелянт та власники протиставлених торговельних марок здійснюють свою діяльність в різних галузях економічної діяльності.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 45 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлену торговельну марку за свідоцтвом № 170551 і перелік послуг 45 класу МКТП заявленого позначення та зазначає, що ці послуги є однорідними, оскільки заявлені послуги входять до послуг, що об'єднані узагальнюючим поняттям – правничі (юридичні) послуги, між ними існує певний зв'язок, зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання.

Стосовно посилення апелянта на пункт С. (1) Статті 6 *quinquis* Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, а саме того, що заявлене позначення почало використовуватися до дати подання заявки на торговельну марку за свідоцтвом № 170551 та набуло розрізняльної здатності в процесі його використання відносно послуг 45 класу МКТП, колегія Апеляційної плати зазначає, що надані апелянтом документи не спростовують висновок експертизи про схожість заявленого позначення «KONSTANTA» і протиставленої торговельної марки «ЮРИДИЧНА ФІРМА «KONSTANTA» за свідоцтвом № 170551.

Крім цього, відповідно до пункту В.1 Статті 6 *quinquis* Паризької конвенції про охорону промислової власності знаки можуть бути відхилені при реєстрації, якщо вони можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребується охорона.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому позначенню «KONSTANTA» за заявкою № т 2019 19937 не може бути надана правова охорона відносно послуг 45 класу МКТП.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення заперечення.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансово-юридична компанія «Константа» задовольнити частково.

2. Рішення Укрпатенту від 27.08.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KONSTANTA» за заявкою № т 2019 19937 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «KONSTANTA» за заявкою № т 2019 19937 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне

керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; машинописні роботи; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з корпоративних комунікацій; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; психологічне тестування для відбирання персоналу; реєстрування письмових повідомлень та даних; розслідування у сфері підприємницької діяльності; складання звітів про стан рахунків; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

Л.А. Цибенко

Ю.В. Громова