

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
18.05.2021 № 63-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

20 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-66-Р/2021 у складі головуєчого Саламова О.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Гостевої А.І. розглянула заперечення Kusto Group Pti. Ltd (Кусто Груп Пті. Лтд.) (SG) проти рішення від 27.05.2019 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «KUSTO» за міжнародною реєстрацією № 1378900.

Представник апелянта – Коваль М.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/389-19 від 06.08.2019 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1378900;

копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1378900;

письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/521-19 від 08.10.2019;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/483-19 від 18.09.2019, № ВКО/451-20 від 21.09.2020, № ВКО/463-20 від 24.09.2020, № ВКО/469-20 від 29.09.2020.

Аргументація сторін

Рішення від 27.05.2019 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «KUSTO» за міжнародною реєстрацією № 1378900 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених послуг 35, 36, 37, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «Kusto деловой мир, зобр.» за свідоцтвами України № 98822, № 117149 та торговельною маркою «Kusto» за свідоцтвом України № 117150, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СТОЛИЦЯ», щодо таких самих та споріднених послуг.

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

Апелянт – Kusto Group Pti. Ltd (Кусто Груп Пті. Лтд.) (SG) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «KUSTO» за міжнародною реєстрацією № 1378900 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що протиставлені торговельні марки не є перешкодою для реєстрації заявленого позначення, оскільки їх правову охорону припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії. Правова охорона за свідоцтвами №№ 117149, 117150 припинена з 02.10.2018, а за свідоцтвом № 98822 – з 09.08.2018.

Апелянт здійснив порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами №№ 98822, 117149, 117150 та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є тотожними (не збігаються у всіх елементах) або схожими, оскільки мають відмінності за звуковою, семантичною та візуальною ознаками.

Компанія Kusto Group Pti. Ltd. є частиною міжнародного холдингу Kusto Group, який реалізує проекти в Україні, Росії, Казахстані, Грузії, Туреччині, В'єтнамі та Китаї. Заявленому позначенню надано правову охорону на території Австралії, Білорусі, Німеччини, Великобританії, Ізраїлю, Індії, Киргизстану, Камбоджі, Філіппін, Туреччини.

Апелянт зазначає, що заявлене на реєстрацію позначення «KUSTO» давно використовується на території України і послуги, що надаються під заявленим позначенням добре відомі певному колу українських споживачів. На території України Kusto Group діє через свою афілійовану компанію ТОВ «Кусто Агро», яка займається виробництвом та реалізацією продукції рослинництва.

Апелянтом у додаткових матеріалах до заперечення змінено зміст вимог, а саме уточнено та скорочено перелік заявлених послуг. Апелянт просить надати правову охорону позначенню «KUSTO» відносно наступних послуг МКТП:

35 клас МКТП: керування підприємницькою діяльністю; консультування з керування підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги та консультування з керування підприємницькою діяльністю; допомога, поради та консультації щодо організації бізнесу; консультації з питань бізнес-планування; управління персоналом, консультації з персоналу; працевлаштування персоналу; консультування з керування персоналом; релокація персоналу; набір персоналу, підбирання персоналу; організація виставок для рекламних цілей або сприяння продажам щодо житлового будівництва та нерухомості; рекламування; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики;

36 клас МКТП: оренда нерухомого майна; керування нерухомим майном; брокерські послуги щодо нерухомого майна; послуги з фінансування нерухомості; консультації з нерухомості; послуги агентства нерухомості; інвестування; банківські та фінансові послуги; фінансування нерухомості або будівництва, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики;

37 клас МКТП: розвиток (девелопмент) нерухомості (послуги з будівництва і спорудження); будівництво і спорудження об'єктів нерухомості і розвиток нерухомості; дорадчі послуги з питань розвитку власності (будівництво та будівельні послуги); дорадчі послуги, що стосуються будівельних матеріалів; розвиток фонду нерухомого майна (послуги з будівництва та спорудження); консультування щодо цивільного будівництва; морське проектування (будівництво); машинобудування (будівництво); послуги щодо проектування будівництва конструкцій (будівництво); послуги з підземного цивільного будівництва, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики;


41 клас МКТП: освіта; навчальні семінари; керування у влаштуванні та проведенні навчальних заходів; навчання; організація тренінгів; викладання; організація семінарів; організація навчальних курсів; організація та проведення конференцій; проведення навчальних семінарів; проведення навчальних практичних занять (майстер-класів); проведення виставок з навчальною метою; видавничі послуги, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 27.05.2019 та надати правову охорону торговельній марці «KUSTO» за міжнародною реєстрацією № 1378900 відносно скороченого переліку послуг 35, 36, 37, 41 класів МКТП.

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


Заявлене словесне позначення «KUSTO» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 36, 37, 41 класів МКТП.



Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом № 98822 – комбінована, складається із словесних та зображувального елементів. Словесні елементи «Kusto», «ДЕЛОВОЙ МИР» розташовані ліворуч від зображувального елемента один під одним. Словесний елемент «Kusto» виконано друкованим шрифтом літерами латинської абетки, перша літера якого заголовна, а інші – рядкові. Словесний елемент «ДЕЛОВОЙ МИР» виконано друкованим шрифтом літерами російської абетки заголовними літерами. Зображувальний елемент розташований праворуч від словесних елементів та складається з зображення черепахи, виконаної різними кольорами.

Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 класів МКТП.



Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом № 117149 – комбінована, складається із словесних та зображувального елементів. Словесні елементи «Kusto», «ДЕЛОВОЙ МИР» розташовані ліворуч від зображувального елемента один під одним. Словесний елемент «Kusto» виконано друкованим шрифтом літерами латинської абетки, перша літера якого заголовна, а інші – рядкові. Словесний елемент «ДЕЛОВОЙ МИР» виконано друкованим шрифтом літерами російської абетки, заголовними літерами. Зображувальний елемент розташований праворуч від словесних елементів та складається з зображення черепахи.

Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **Kusto** за свідоцтвом № 117150 виконана друкованим шрифтом літерами латинської абетки, перша літера заголовна, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 класів МКТП.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «KUSTO» 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»¹ (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 20.09.1997 № 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:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 98822, 117149, 117150, які є схожими з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1378900.

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

¹Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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.

настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, тотожний – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Цей же словник надає таке тлумачення слова схожий – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах – ідентичні позначення.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «KUSTO» та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами №№ 98822, 117149, 117150 обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «KUSTO». Розбіжність звучання полягає у наявності додаткових словесних елементів у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами №№ 98822, 117149.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками алфавітом, літерами якого виконаний спільний словесний елемент «KUSTO», видом шрифту (друкований), а відрізняються графічним відтворенням літер (заголовні та рядкові), наявністю у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами №№ 98822, 117149 додаткових словесних та зображувального елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

З огляду на те, що досліджувані позначення містять спільний словесний елемент, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що, оскільки апелянтом були надані додаткові матеріали щодо скороченого та уточненого переліку послуг 35, 36, 37 та 41 класів МКТП, розгляд заперечення здійснювався з урахуванням змінених вимог.

Проаналізувавши скорочений та уточнений переліки послуг 35, 36, 37 та 41 класів МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи рід (вид) послуг, їх призначення та імовірність виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, вони є такими самими та однорідними (спорідненими).

Разом з тим, колегією Апеляційної палати було встановлено наступне.

09.08.2018 дію свідоцтва № 98822 припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.03.2019 № 6.

Дію свідоцтв №№ 117149, 117150 припинено 02.10.2018 у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.05.2019 № 10.

Ураховуючи викладені обставини, а також положення статті *bquinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака,

колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Kusto Group Pti. Ltd (Кусто Груп Пті. Лтд.) (SG) задовольнити.

2. Рішення від 27.05.2019 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «KUSTO» за міжнародною реєстрацією № 1378900 скасувати.

3. Надати правову охорону торговельній марці «KUSTO» за міжнародною реєстрацією № 1378900 відносно скороченого переліку послуг 35, 36, 37, 41 класів МКТП:

35 клас МКТП: керування підприємницькою діяльністю; консультування з керування підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги та консультування з керування підприємницькою діяльністю; допомога, поради та консультації щодо організації бізнесу; консультації з питань бізнес-планування; управління персоналом, консультації з персоналу; працевлаштування персоналу; консультування з керування персоналом; релокація персоналу; набір персоналу, підбирання персоналу; організація виставок для рекламних цілей або сприяння продажам щодо житлового будівництва та нерухомості; рекламування; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики (Business management; business management consultancy; advice relating to business management; assistance, advisory services and consultancy with regard to business organization; business planning consultancy; human resource management, human resource consultation; personnel placement; personnel consultancy; personnel relocation; recruitment of personnel, selection of personnel; organisation of housing and real estate displays and exhibitions for promotion or advertising purposes; advertising; business intermediary services relating to the matching of potential private investors with

entrepreneurs needing funding; all the aforesaid services relating to the agriculture and logistics fields);

36 клас МКТП: оренда нерухомого майна; керування нерухомим майном; брокерські послуги щодо нерухомого майна; послуги з фінансування нерухомості; консультації з нерухомості; послуги агентства нерухомості; інвестування; банківські та фінансові послуги; фінансування нерухомості або будівництва, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики (Lease of real estate; management of real estate; real estate brokerage; real estate financing; real estate consultancy; real estate agency services; investment; banking and financing services; financing of real estate or property developments; all the aforesaid services rendered for agricultural or logistics use);

37 клас МКТП: розвиток (девелопмент) нерухомості (послуги з будівництва і спорудження); будівництво і спорудження об'єктів нерухомості і розвиток нерухомості; дорадчі послуги з питань розвитку власності (будівництво та будівельні послуги); дорадчі послуги, що стосуються будівельних матеріалів; розвиток фонду нерухомого майна (послуги з будівництва та спорудження); консультування щодо цивільного будівництва; морське проектування (будівництво); машинобудування (будівництво); послуги щодо проектування будівництва конструкцій (будівництво); послуги з підземного цивільного будівництва, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики (Development of property (building and construction services); building and construction services; advisory services relating to property development (building and construction services); advisory services relating to building construction materials; real estate development (building and construction services); civil engineering construction consultancy; marine engineering (construction); mechanical engineering (construction); structural engineering services (construction); underground civil engineering construction services; all the aforesaid services rendered for agricultural or logistics use);

41 клас МКТП: освіта; навчальні семінари; керування у влаштуванні та проведенні навчальних заходів; навчання; організація тренінгів; викладання; організація семінарів; організація навчальних курсів; організація та проведення конференцій; проведення навчальних семінарів; проведення навчальних практичних занять (майстер-класів); проведення виставок з навчальною метою; видавничі послуги, усі вищезазначені послуги, що стосуються сільського господарства та логістики. (Education; educational seminars; management in the nature of arranging and conducting of educational events; training; training consultancy; teaching; organisation of seminars; organization of training courses; arranging and conducting of conferences;

conducting training seminars; conducting training workshops; conducting of exhibitions for educational purposes; publication services; all the aforesaid services relating to the agriculture and logistics fields).

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

О.В. Саламов

Члени колегії

Н.О. Козелецька

А.І. Гостєва