

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
27.10.2022 № 239-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

22 вересня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 17.08.2022 № Вн-85-Р/2022 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Фінагіної В.Б. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікельхром Україна» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 27.04.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «NICHELCROM UKRAINE, зобр.» за заявкою № m 2020 06705.

Представник апелянта – Рудий Т.Г.

Представник Укрпатенту – Фарабієва А.С.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікельхром Україна» (далі – ТОВ «Нікельхром Україна») 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 27.04.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «NICHELCROM UKRAINE, зобр.» за заявкою № m 2020 06705, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 06 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) згідно з

наведеним в матеріалах заявки переліком є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виготовляє товари та є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «NICHELCHROM» за заявкою № m 2020 05382, раніше поданим на реєстрацію в Україні компанією Нікельхром Аччаї Інокс С.п.а. щодо споріднених товарів 06 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що він використовує заявлене позначення «NICHELCHROM UKRAINE, зобр.» у своїй діяльності з 2018 року. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основна діяльність апелянта пов'язана з оптовою торгівлею металами та металевими рудами (КВЕД 46.72). ТОВ «Нікельхром Україна» є відомим постачальником нержавіючого металопрокату в Україні та за її межами, який співпрацює з найбільшими українськими машинобудівниками, та постачальниками і заводами-виробниками нержавіючого металопрокату на території Азії, країн СНД та Європейського Союзу.

Відповідно до відомостей он-лайн ресурсу Global Trade Data компанії Import Genius компанія апелянта займає домінуюче положення на ринку України за обсягом валових відвантажень товарів, зокрема, нержавіючого металопрокату.

Натомість, як зазначає апелянт, відповідно до інформації з мережі Інтернет, італійська компанія Нікельхром Аччаї Інокс С.п.а. не є відомою в Україні, її товари не поширюються та не знаходяться у вільному обігу у значних розмірах та не імпортуються металотрейдерми.

Апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання заявлене позначення асоціюється саме з компанією апелянта, а не з італійською компанією Нікельхром Аччаї Інокс С.п.а.

Апелянт також провів порівняльний аналіз торговельних марок та зазначає, що за ознаками схожості вони не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки мають достатньо відмітних ознак, які надають кожному позначенню виразності та індивідуальності.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

- витяг з сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нікельхром Україна»;
- копія сертифікату ISO 900:2015 від 19.12.2019 № Q-9807/19;
- рекомендаційні листи щодо співпраці апелянта з ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – Машпроект», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі» за 2019 рік;
- роздруковка сторінки інтернет-ресурсу «Металоторговий портал «Металіка» з інформацією щодо діяльності апелянта;
- копії договорів поставки за 2019-2021 роки, видаткові накладні та специфікації до них;
- зразки елементів корпоративного стилю апелянта з використанням заявленого позначення;

- роздруківки з відомостями он-лайн системи аналітики відкритих даних «Clarity Project»; з он-лайн ресурсу Global Trade Data компанії Import Genius щодо компанії апелянта;

- роздруківки з відомостями он-лайн ресурсу Global Trade Data компанії Import Genius щодо ТОВ «Адея» та ТОВ «Євромет Груп»;

- роздруківки з Реєстру кращих постачальників товарів та послуг та Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств України за 2021 рік.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 27.04.2022 та зареєструвати позначення «NICHELROM UKRAINE, зобр.» за заявкою № m 2020 06705 для заявленого переліку товарів 06 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи компанією Нікелькром Аччаї Інокс С.п.а. було подано мотивоване заперечення (№ V85320510UA від 28.07.2020) проти заявки № m 2020 06705 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованого заперечення та відповіді на нього заявника від 08.10.2020, а також відповіді заявника від 11.04.2022 на повідомлення про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення від 14.02.2022 № 35489/ЗМ/2022, експертом встановлено, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 06 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виготовляє товари. З використанням тотожного (домінуючої словесної частини) позначення здійснює свою діяльність італійська компанія Нікелькром Аччаї Інокс С.п.а. (Nichelcrom Acciai Inox S.p.a.).

«Компанія була заснована в 1953 році паном Сільвіо Терруцці та є всесвітньо відомим спеціалізованим виробником нержавіючої сталі та різноманітних сплавів. З самого початку роботи Компанії уся її продукція виробляється під брендом NICHELROM, котрий також відтворює її фірмове (комерційне) найменування. Понад 60 років досвіду та лідерства на ринку принесли Nichelcrom достатньо можливостей, щоб запропонувати своїм споживачам 60 000 тонн продукції.

Сьогодні компанія NICHELROM має численну кількість працівників на двох заводах в Італії та реалізує свою продукцію як на внутрішньому, так і на глобальному ринку, досягаючи обсягу продажів приблизно в 35 000 тонн на рік. На підприємстві та на складських приміщеннях завжди доступні будь-які стандартні та спеціальні нержавіючі сталеві сплави, як у котушках, так і в листах.

Широкий діапазон професійних верстатів для різання за розмірами дозволяє Nichelcrom виконувати будь-які запити споживачів».

Вищезазначені товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з продукцією згаданого виробника, які насправді не відповідають дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним позначенням «NICHELCROM», раніше поданим на реєстрацію в Україні компанією Нікелькром Аччаї Інокс С.п.а. (ІТ) (заявка № m 2020 05382 від 13.03.2020, пріоритет: 018143826; 28.10.2019; ЕМ), щодо споріднених товарів 06 класу МКТП.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого Укрпатентом прийнято рішення від 27.04.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2020 06705.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-25444/2022 від 10.08.2022), копіях матеріалів заявки № m 2020 06705 та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається із словесних та зображувального елементів. Словесні елементи «NICHELCROM» та «UKRAINE», розташовані один під одним, виконані стандартним шрифтом потовщеними та звичайними заголовними літерами латинського алфавіту, літери другого слова менші за розміром. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 06 класу МКТП у блакитному та синьому кольорах.

Протиставлена словесна торговельна марка NICHELCROM за заявкою № m 2020 05382 (свідоцтво України № 320606 від 15.06.2022), виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латинського алфавіту. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів, зокрема, 06 класу МКТП, без зазначення кольору.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «NICHELCHROM UKRAINE, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого 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.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень визначено пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, 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 усього 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 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого та протиставленого позначень колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, обумовлена тотожністю звучання спільного словесного елемента «NICHELCHROM», що входить до складу порівнювальних позначень.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою шрифтом

¹ 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.

(стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), алфавітом (латиниця), а відрізняється кількістю слів, розташуванням словесних елементів, наявністю зображувального елемента та кольором.

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

Спільний словесний елемент порівнювальних торговельних марок складається з двох частин «NICHEL» та «CROM», які перекладаються з латини як нікель та хром².

Нікель – сріблясто-білий тугоплавкий метал, стійкий щодо дії води та повітря. Хром – хімічний елемент, твердий сріблястий метал, вживаний для виготовлення сплавів і покриття металевих виробів³.

Таким чином, заявлене та протиставлене позначення схожі за семантичною ознакою завдяки подібності покладених у порівнюванні позначення понять.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за заявкою № m 2020 05382 (свідоцтво України № 320606), оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 товарів або товарів і послуг.

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 зазначає, що заявлене позначення подано на реєстрацію та протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно переліку товарів 06 класу МКТП, що включає металеві сплави, вироби з металу та конструкції.

Проаналізувавши перелік товарів 06 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є такими самими та спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № m 2020 06705 позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за

² <https://www.m-translate.com.ua> > latin > la-uk

³ <http://sum.in.ua>

заявкою № т 2020 05382 (свідоцтво України № 320606), відносно товарів 06 класу МКТП.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «NICHELCHROM» таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виготовляє товари 06 класу МКТП, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, і зазначає наступне.

Апелянт – ТОВ «Нікельхром Україна» зареєстровано 05.10.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основною діяльністю якого є оптова торгівля металами та металевими рудами.

Компанія є спеціалізованим постачальником нержавіючих сталей і сплавів для багатьох підприємств та компаній з різних галузей промисловості. Основним напрямком діяльності компанії є постачання листового та сортового прокату з нержавіючих сталей та сплавів європейського виробництва. Компанія співпрацює з найбільшими українськими машинобудівниками, та постачальниками і заводами-виробниками нержавіючого металопрокату України та інших країн. На офіційному сайті⁴ міститься інформація про компанію та її діяльність.

В той же час, за матеріалами апеляційної справи та інформації з мережі Інтернет італійська компанія Нікельхром Аччаї Інокс С.п.а. (Nichelcrom Acciai Inox S.p.a.), заснована в 1953 році, є спеціалізованим виробником нержавіючої сталі та різноманітних сплавів в Європі. Компанія реалізує свою продукцію як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх ринках, з обсягом продажів приблизно 35000 тонн на рік. Nichelcrom Acciai Inox SpA має складські запаси нержавіючої сталі, розташовані на площі приблизно 40 000 квадратних метрів. Компанія має повний парк машин, який дозволяє виконувати різання за розміром і обробку поверхні смуг і листів з нержавіючої сталі. Продукція компанії виробляється під

⁴<https://www.nichelcrom.com.ua>.

брендом «NICHELCROM», котрий також відтворює її фірмове (комерційне) найменування. (<https://www.nichelcrom.com/>).

13.03.2020, з пріоритетом від 28.10.2019, компанією Нікелькром Аччаї Інокс С.п.а. (Nichelcrom Acciai Inox S.p.a.) подано заявку № m 2020 05382 на реєстрацію в Україні торговельної марки «NICHELCROM» відносно товарів 06 класу МКТП, за якою видано свідоцтво України № 320606 від 15.06.2022.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення, яке може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Крім того, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому, поява на ринку України товарів суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про товари останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване⁵.

Згідно з пунктом 9.165 цього ж джерела товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є ймовірність введення споживача в оману відносно походження товарів.

Таким чином, використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна функція товарного знака не працює і споживач може не купити той товар, який хоче.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявником позначення «NICHELCROM UKRAINE, зобр.» як торговельної марки для маркування товарів 06 класу МКТП, існує небезпека введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження

⁵ Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с

товарів, а саме: компанії Нікельхром Аччаї Інокс С.п.а. (ІТ) (Nichelcrom Acciai Inox S.p.a.), що насправді не відповідають дійсності.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці за заявкою № т 2020 06705 відносно товарів 06 класу МКТП, визначені пунктами 2, 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку експертизи та відповідно в рішенні Укрпатенту правомірно і вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Укрпатенту від 27.04.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «NICHELCHROM UKRAINE, зобр.» за заявкою № т 2020 06705.

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 та 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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Нікельхром Україна» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 27.04.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «NICHELCHROM UKRAINE, зобр.» за заявкою № т 2020 06705 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

Н.Г. Бурмістрова

В.Б. Фінагіна