

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
26.05.2022 № 86-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

21 лютого 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 20.09.2021 № Вн-156-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Саламова О.В., Фінагіної В.Б. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення Червоняка Станіслава Вікторовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 09.08.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Romaх, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 01860.

Представник апелянта – Могилевська О.В.
Представник Укрпатенту – Палочкіна О.В.

Заперечення апелянта – Червоняка Станіслава Вікторовича подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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 09.08.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Romaх, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 01860 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим з торговельною маркою «RoMaX» за свідоцтвом № 66733, раніше

zareestrovanoю в Україні на ім'я Чижикова Олега Васильовича, Нощенко Сергія Леонідовича, щодо споріднених товарів.

Апелянт зазначає, що з 1995 року є виробником наголовних уборів та реалізує свою продукцію під позначенням «Romaх» через власний сайт <https://romax-wear.com/>.

У 2002 році апелянтом була подана заявка на реєстрацію позначення «Romaх» відносно товарів 25, 26 та послуг 40 класів МКТП та отримано свідоцтво України № 40522 від 15.06.2004. Дію зазначеного свідоцтва у 2012 році було припинено, оскільки апелянт не був вчасно повідомлений про необхідність продовження строку дії свідоцтва його представником.

Апелянт вважає, що заявлене позначення внаслідок його тривалого використання стало впізнаваним та набуло розрізняльної здатності. Апелянтом за багато років були здійснені великі вкладення в матеріальне забезпечення виробництва, а також в рекламу і розповсюдження товарів. На підтвердження зазначеного, апелянтом надані роздруківки з сайту <https://romax-wear.com/> з інформацією щодо асортименту продукції та посилання на статті з рекламування товарів під позначення «Romaх»: <http://zhzh.info/publ/9-1-0-17972>, <https://md-eksperiment.org/post/20210115-muzhskaya-bejsbolka-eto-vsegda-stilno>, <https://vinbazar.com/journal/nshe/golovnoy-ubor---nezamenimaya-veshch-dlya-kajdogo-cheloveka>, <https://good-sovets.ru/kak-vbraty-beysbolku/>, <http://lratvakan.com/news/964604.html>.

В той же час, як стверджує апелянт, власники протиставленої торговельної марки фактично займаються виробництвом взуття. Так, на сайті виробника <https://romax.ua/about-us>, для продажу пропонується лише один товар – взуття. Ніяких супутніх товарів виробник не виробляє і не продає.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що сплутування заявленого позначення з протиставленою торговельною маркою є мало ймовірним, оскільки виробництво взуття і виробництво наголовних уборів – це дві різні галузі легкої промисловості, які вимагають різного обладнання та матеріалів.

Також апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною (звуковою), семантичною (сисловою) та графічною (візуальною) ознаками.

У додаткових матеріалах до заперечення № Вх-3884-Е/2022 від 17.02.2022 апелянт скоротив перелік заявлених товарів 25 класу МКТП до наступних: «наголовні убори».

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 09.08.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2019 01860 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП, всіх товарів 26 та послуг 40 класів 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).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 20.07.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 06.11.2021 № 121599/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2019 01860 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для всіх товарів 25 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «RoMaX», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Чижикова Олега Васильовича, Ноценка Сергія Леонідовича (свідоцтво № 66733 від 15.09.2006, заявка № т 2004 1112022 від 08.11.2004), щодо споріднених товарів.

На підставі висновку експертизи від 09.08.2021 Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «RomaX, зобр.» за заявкою № т 2019 01860 відносно частини товарів і послуг, а саме щодо всіх товарів 26 та послуг 40 класів МКТП.

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 пояснення представника Укрпатенту, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-36542/2021 від 13.09.2021), доповненнях до заперечення (№ Вх-36550/2021 від 13.09.2021, № Вх-3884-Е/2022 від 17.02.2022), копіях матеріалів заявки № т 2019 01860 та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «RomaX» виконано літерами латинської абетки у жирному друкованому шрифті, при цьому перша літера «R» – стилізована. Зображувальний елемент розміщений праворуч від

словесного і являє собою геометричну фігуру з тінню, яку перетинає дві перехрещені білі лінії. Зображувальний елемент з'єднується із словесним елементом прямою лінією, що йде від першої літери словесного елемента. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 25, 26 та послуг 40 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ROMAX** за свідоцтвом № 66733 виконана друкованим шрифтом заголовними літерами латинської абетки різного розміру. Літери «R», «M» та «X» – більшого розміру та з'єднані між собою прямою лінією. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.

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

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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.8 Правил 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

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом 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.

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 позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Romaх».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі за алфавітом, літерами якого виконаний словесний елемент «Romaх» (латиниця), а відрізняються шрифтом та зображувальним елементом у заявленому позначенні.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний словесний елемент «Romaх», що носить фантазійний характер, вони мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 66733, оскільки асоціюється з нею 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 урахувувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 25 класу МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати

з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 66733 щодо частини товарів і послуг.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації позначення «Romaх, зобр.» за заявкою № m 2019 01860 відносно заявлених товарів 25 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні Укрпатенту правомірно та вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для 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 та 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. Відмовити Червоняку Станіславу Вікторовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 09.08.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Romaх, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 01860 залишити чинним.

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

Головуюча колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

О.В. Саламов

В.Б. Фінагіна