

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
20.12.2021 № 286-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

22 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 14.05.2021 № Вн-96-Р/2021 у складі головуєчої Шумілової Л.Д. та членів колегії Шатової І.О., Красовського В.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФ ІНТЕЛ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 05.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «STOP. SHOP., зобр.» за заявкою № m 2019 04406.

Представник апелянта – Каламайко Д.Ю.
Представник Укрпатенту – Шестакова Н.П.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФ ІНТЕЛ» 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 05.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «STOP. SHOP., зобр.» за заявкою № m 2019 04406, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим

настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «STOP.SHOP.» (міжнародна реєстрація № 901563 від 05.10.2006) та словесною торговельною маркою «STOP.SHOP.» (міжнародна реєстрація № 901562 від 05.10.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я CENTER INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (HU) щодо таких самих та споріднених послуг.

Апелянт зазначає про те, що він використовує заявлене комбіноване позначення для надання послуг, які пов'язані з його господарською діяльністю, а саме: оптовою та роздрібною торгівлею, зокрема, одягом і взуттям у спеціалізованих магазинах або через мережу Інтернет, і є власником вебсайту <http://stopshop.sale/>.

Також апелянт вказує на те, що, за інформацією з офіційного вебсайту CENTER INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (HU), ця компанія використовує протиставлені торговельні марки для надання послуг 36 та 37 класів МКТП, зокрема будівництва та страхування, та пов'язані з їх просуванням послуги 35 класу МКТП.

Апелянт вважає, що протиставлені торговельні марки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки, на його думку, відрізняються за фонетичною (звуковою), семантичною (сисловою) та графічною (візуальною) ознаками.

У запереченні апелянт просив зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 04406 відносно всього заявленого переліку послуг 35 класу МКТП, які не співпадають з діяльністю власника міжнародних реєстрацій №№ 901562, 901563.

У додаткових матеріалах (№ Вх-46836/2021 від 23.11.2021) апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до таких: «аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 05.03.2021 та зареєструвати позначення «STOP. SHOP., зобр.» за заявкою № m 2019 04406 відносно скороченого переліку послуг 35 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 України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 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 10.02.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 18.12.2020 №141621/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації торговельної марки, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2019 04406 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «STOP.SHOP.» (міжнародна реєстрація № 901563 від 05.10.2006) та словесною торговельною маркою «STOP.SHOP.» (міжнародна реєстрація № 901562 від 05.10.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я CENTER INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (HU) щодо таких самих та споріднених послуг.

На підставі висновку експертизи від 05.03.2021 № 28649/ЗМ/21 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «STOP. SHOP., зобр.» за заявкою № т 2019 04406.


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-18463/2021 від 11.05.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-46836/2021 від 23.11.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 04406, письмових поясненнях представника Укрпатенту та встановила наступне.

Заявлене комбіноване позначення **STOP.  SHOP.** представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних елементів «STOP.» та «SHOP.», виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Між словесними елементами розміщено стилізований дорожній знак зі словами «STOP.» та «SHOP.», розташованих одне під одним і розділених лінією. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «STOP.SHOP.» за міжнародною реєстрацією № 901562 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 36, 37 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 901563 складається з жовтого квадрата з чорним обрамленням, в якому один під одним розташовані словесні елементи «STOP.» та «SHOP.», що виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці чорного кольору, та розділені прямою чорною лінією. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «STOP.SHOP., 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.

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.

Відповідно до пункту 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 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 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

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

елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

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

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів «STOP.» та «SHOP.».

Візуальна (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічно заявлене позначення схоже з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ № 901562, 901563 характером літер, видом шрифту (стандартний), абеткою та розташуванням словесних елементів. Торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 901562 відрізняється від заявленого позначення відсутністю зображувального елемента, а торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 901563 – виглядом і кольором зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювальних позначеннях понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Відповідно до електронних перекладачів слово «STOP» перекладається як стоп, зупинка, зупинись; «SHOP» - магазин, ходити по магазинах².

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільні словесні елементи «STOP.» та «SHOP.», вони мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що 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 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

² <https://translate.google.com/>

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.

Проаналізувавши скорочений апелянтом перелік послуг 35 класу МКТП, ураховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів і можливість виникнення у них враження про належність цих послуг одній особі, колегія Апеляційної палати вважає, заявлені послуги не є спорідненими з послугами 35 класу МКТП за міжнародними реєстраціями № 901562 та № 901563.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні дані, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення відносно скороченого переліку послуг 35 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, 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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФ ІНТЕЛ» задовольнити повністю.

2. Рішення Укрпатенту від 05.03.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «STOP. SHOP., зобр.» за заявкою № m 2019 04406 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «STOP. SHOP., зобр.» за заявкою № m 2019 04406 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: «аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших».

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.

Головуюча колегії

Л. Д. Шумілова

Члени колегії

І. О. Шатова

В. Г. Красовський