

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
26.01.2022 № 20-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

19 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 08.10.2021 № Вн-172-Р/2021 у складі головуєчої Цибенко Л.А. та членів колегії Шатової І.О., Гостевої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення Салая Владислава Вікторовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 15.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «ТА САМА» за заявкою № т 2019 16301 (заявник – Форостяна К.О.).

Представник апелянта – Михайлюк Г.В.

Представник заявника – Костенко І.А.

Представник Укрпатенту – Пугачова І.П.

Заперечення апелянта – Салая Владислава Вікторовича подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про державну реєстрацію торговельної марки «ТА САМА» за заявкою № т 2019 16301 і наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення відносно заявлених товарів 03 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (на підставі абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», (далі – Закон)¹, а також

- є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи для таким самих або споріднених з ними товарів і послуг (на підставі абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону).

Апелянт – Салай Владислав Вікторович є засновником та учасником ТОВ Фірма «СВ» – одного з провідних виробників побутової хімії в Україні, заснованого в 1998 році. Торговельною маркою, права на яку належать апелянту та під якою продукція Фірми «СВ» широко представлена на ринку України є позначення «САМА/САМА», яке вперше було зареєстровано в 2007 році.

Апелянт зазначає про те, що він є власником серії торговельних марок, зареєстрованих відносно товарів 03 класу МКТП:

SAMA (свідоцтво України № 107474 від 25.05.2009);

SAMA+

professional (свідоцтво України № 218414 від 25.10.2016);

САМА-Я (свідоцтво України № 218415 від 25.10.2016),

а також торговельної марки **САМА** (свідоцтво України № 72535 від 15.02.2007), зареєстрованої відносно товарів 03 та послуг 35 класу МКТП.

Вищезазначені торговельні марки активно використовуються апелянтом для широкого асортименту продукції, віднесеної до 03 класу МКТП, включаючи косметичні засоби, та для просування цієї продукції, зокрема, в мережі Інтернет.

Апелянт зазначає, що його продукція неодноразово здобувала нагороди на національних і міжнародних виставках, вона представлена практично в усіх торговельних мережах, на торговельних майданчиках у мережі Інтернет, зокрема, на найпопулярніших вебсайтах з продажу косметики <https://parfums.ua> та <https://makeup.com.ua>.

Косметичні товари під торговельною маркою «САМА» (зокрема, шампуні, рідке мило, рідина для зняття манікюрного лаку, серветки, просочені косметичними лосьйонами) випускаються компанією апелянта з 2005 року.

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.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що його продукція є широко відомою українським споживачам і у разі використання позначень, схожих з торговельною маркою «SAMA», для індивідуалізації косметичних товарів і послуг з їх просування та продажу, існує висока імовірність того, що споживачі будуть сприймати їх як продовження добре відомої для них серії торговельних марок апелянта, що не відповідає дійсності і може призвести до введення в оману стосовно виробника товарів та особи, яка надає послуги.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «ТА SAMA» і зареєстрованих торговельних марок «САМА», «SAMA», «SAMA+professional», «САМАЯ-Я» за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками та вважає, що вони є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами.

Також апелянт зазначає, що проаналізував перелік товарів 03 класу МКТП заявленого позначення та зареєстрованих торговельних марок, і вважає, що ці товари є однорідними, а послуги 35 класу МКТП заявленого позначення однорідними з послугами 35 класу МКТП торговельної марки за свідоцтвом № 72535.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи:

роздруківки з вебсайту <http://svopter.com.ua/> з інформацією щодо діяльності ТОВ Фірма «СВ»;

роздруківки з вебсайтів <https://epicentrk.ua>, <https://rozetka.com.ua>, <https://parfums.ua>, <https://makeup.com.ua> з інформацією щодо продажу продукції під торговельною маркою «SAMA».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення та скасувати рішення Укрпатенту від 15.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «ТА SAMA» за заявкою № m 2019 16301.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2019 16301 умовам надання правової охорони, зазначив про те, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-4 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).

07.10.2020 було отримано мотивоване заперечення № V122381864UA від 06.10.2020 проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 07.05.2021 № 58276/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 23.06.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № т 2019 16301 наведені у відповіді заявника доводи були проаналізовані та визнані обґрунтованими, оскільки надані матеріали містять відомості щодо використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності щодо скороченого переліку товарів 03 класу та послуг 35 класу МКТП.

За результатами проведення експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення Салая В.В. проти надання правової охорони заявленому позначенню, експерт дійшов висновку про те, що заявлене за заявкою № т 2019 16301 позначення «ТА САМА» відповідає умовам надання правової охорони.

Заявник – Форостяна К.О. не погоджується з доводами апелянта та зазначає наступне.

За результатами порівняльного аналізу заявленого за заявкою № т 2019 16301 позначення та торговельних марок апелянта заявник вважає, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Заявлене позначення і зареєстровані торговельні марки апелянта виконані різними шрифтами з додаванням різних графічних і словесних елементів. За фонетичною ознакою позначення відрізняються звучанням, складом літер і слів. Заявлене позначення має семантичне значення в сенсі «та сама, саме ця, а не інша». Семантика торговельних марок апелянта інша і в даному контексті означає «зроблю САМА, Я САМА, Я САМА професіонал, ніхто інший, це не зробить».

Заявник зазначає про те, що активно використовує заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 03 класу та послуг 35 класу МКТП.

Заявник займається виробництвом натуральної косметики та здійснює свою діяльність через сайт tasama.com.ua. В асортименті продукції представлені: натуральне мило, тверді шампуні, мінеральні пудри, креми, сироватки, маски, убтани, гідрофільна олія та ін. Заявник вказує на те, що у складі продукції використовує багато натуральної сировини та щадні консервативні системи, тому вся його продукція має строк придатності від 4 до 12 місяців.

Товари під заявленим позначенням пропонуються до продажу на сторінках популярних магазинів, таких як Rozetka, Crafta, Pinterest, Росурон. Також заявник популяризує заявлене позначення у соціальних мережах Instagram і Facebook.

На підставі вказаного заявник вважає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності і стало відомим серед споживачів та ідентифікується як позначення для товарів і послуг, що пов'язані з натуральною косметикою.

Заявник стверджує, що можливості введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, не існує, оскільки він випускає косметичну продукцію власного виробництва лише з натуральних інгредієнтів.

Така продукція має особливі умови зберігання. Натомість апелянт є виробником побутової хімії, з косметики випускає лише шампунь і рідину для зняття лаку, при цьому шампунь маркує позначенням «Фіто Бум, шампунь кропива».

В обґрунтування своїх доводів заявником надані такі документи:
роздруківки з сайту апелянта <http://www.sama.ua>;
роздруківка каталогу товарів з сайту заявника <https://tasama.com.ua>;
роздруківки каталогу товарів заявника з вебсторінок у соціальних мережах Instagram і Facebook;
роздруківки каталогу товарів заявника з вебсайту Rozetka.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити в задоволенні заперечення та залишити чинним рішення Укрпатенту від 15.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «ТА САМА» за заявкою № m 2019 16301 відносно частини товарів і послуг.

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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-39171/2021 від 01.10.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 16301, відзиві на заперечення (№ Вх-45864/2021 від 15.11.2021) та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **ТА САМА** виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, подане на реєстрацію відносно товарів 03 та послуг 35 класів МКТП.

Торговельна марка **САМА** за свідоцтвом № 72535 – словесна, виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, зареєстрована відносно товарів 03 класу МКТП.

Торговельна марка **САМА** за свідоцтвом № 107474 – словесна, виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці червоного кольору, зареєстрована відносно товарів 03 класу МКТП.

SAMA+

Торговельна марка *professional* за свідоцтвом № 218414 – словесна, виконана стандартним шрифтом заголовними та маленькими літерами латиниці червоного кольору, зареєстрована відносно товарів 03 класу МКТП.

САМА-Я

Торговельна марка за свідоцтвом № 218415 – словесна, виконана стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці червоного кольору, зареєстрована відносно товарів 03 класу та послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ТА САМА» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, 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 визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При оцінці схожості 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. Під час експертизи словесних позначень увага звертається у першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення і зареєстрованих торговельних марок апелянта і зазначає наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ТА САМА» і протиставлених торговельних марок «САМА», «САМА», «САМА+professional», «САМАЯ-Я» обумовлюється тотожністю звучання спільної словесної частини порівнюваних позначень – «САМА» і «САМА». Розбіжність звучання полягає у додаткових словесних елементах у заявленому позначенні та протиставлених торговельних марках за свідоцтвами № 218414 та № 218415.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «ТА САМА» схоже з торговельними марками «САМА», «САМА+professional» видом шрифту (стандартний), алфавітом (латиниця), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), а відрізняється кольором. Торговельні марки «САМА» і «САМАЯ-Я» схожі із заявленим позначенням видом шрифту (стандартний), а відрізняються алфавітом і кольором.

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

Для встановлення того, чи мають порівнювальні позначення семантичну схожість колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел.

Словесний елемент «ТА САМА» заявленого позначення є транслітерацією літерами латиниці словосполучення «та сама».

Відповідно до онлайн Академічного словника української мови²

«Самий, а, е, займ. означ. 1. Уживається після вказівних займенників той, та, те, ті, цей, ця, це, ці, такий, така, таке, такі та ін., підкреслюючи: а) тотожність із ким-, чем-небудь або подібність до когось, чогось».

Семантично заявлене позначення і протиставлені торговельні марки можуть вважатися фантазійними, оскільки очевидного і конкретного змісту не мають, хоча можливо припустити їх трактування як: «та сама», «саме ця», «саме така», «сама», тому за семантичною ознакою колегія Апеляційної палати вважає їх схожими.

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 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 03 класу та послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари і послуги є спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі.

² <http://sum.in.ua/s/samyj>

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо 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.

«Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний»³.

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 (пункт 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, зі змінами).

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

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «ТА САМА» таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів і послуг (належності їх іншому надавачу) при його використанні для заявленого переліку товарів 03 класу та послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

³ <http://ukrlit.org/slovnkyk>

При пошуковому запиті за словами «ТА САМА» на перших веб-сторінках мережі Інтернет наявні посилання на сайт заявника <https://tasama.com.ua>, інтернет-магазин [Rozetka.ua](https://rozetka.ua), маркет плейс crafta.ua (онлайн-платформа для продажу авторських виробів та предметів колекціонування)⁴, сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram, на яких пропонується до продажу продукція заявника.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала інформацію, розміщену на вебсайті <https://tasama.com.ua>, та зазначає наступне.

У розділі вебсайту <https://tasama.com.ua> «Про нас» розміщена наступна інформація: «ТА САМА – українська компанія, яка займається виробництвом індивідуальної косметики. Поєднання натуральних інгредієнтів і сучасних активних компонентів і розробок дає можливість отримати професійну косметику, яка дійсно працює. Кожен замовлений засіб буде виготовлений індивідуально, адже мета компанії – вирішувати конкретні проблеми клієнтів. ТА САМА – ваша ексклюзивна косметика, яка працює на результат. ТА САМА уміє слухати і чути своїх клієнтів. Український бренд робить косметику ексклюзивно для кожного покупця, а це означає, що ви отримуєте свіжий і якісний продукт, виготовлений саме для вас, на відміну від масової продукції. На відміну від популярних брендів мас-маркету, ТА САМА робить акцент на персональний підхід до кожного клієнта. Кожен з нас – унікальний, а значить і підхід має бути особливим. Також ваше замовлення може бути виконане в терміновому порядку незалежно від завантаженості виробництва, при послугі VIP-замовлення. Продукція має відносно недовгі терміни придатності, оскільки бренд використовує щадні консервативні системи у невеликому дозуванні. Детальніша інформація про терміни зберігання вказана на пакуванні засобів»⁵.

На вебсайті заявника пропонуються до продажу: засоби по догляду за волоссям (тверді шампуні для всіх типів волосся); мінеральна косметика (мінеральні пудри, праймери, консилери, бронзери); засоби для догляду за тілом (натуральне мило, олія для тіла, твердий шампунь та ін.); засоби догляду за шкірою обличчя (сироватки, маски, тоніки, очищуючі засоби і креми).

Проаналізувавши відомості з вебсайту заявника та з наданих заявником матеріалів, колегія Апеляційної палати зазначає, що для маркування власної

ТА САМА
cosmetics

продукції заявник використовує позначення **ТА САМА cosmetics**, яке відрізняється від заявленого, і саме відносно цього позначення продукція апелянта широко представлена і пропонується до продажу через його власний сайт та Інтернет-магазини.

Власник протиставлених торговельних марок – Салай Владислав Вікторович є одним із засновників ТОВ Фірма «СВ».

⁴ <https://tasama.crafta.ua/>


⁵ https://tasama.com.ua/?page_id=348

На сайті (<http://svopter.com.ua/>) наведена наступна інформація: «Компанія «СВ» провідний виробник побутової хімії в Україні, була заснована в 1998 році. За минулі роки різноманітна продукція, вироблена під нашими торговими марками: «САМА®», «SAMA®», «E'Va®», «Сантри®», «Економ», «Флорика®», «ФитоБум®», заслужила широкую любов споживачів і високі оцінки фахівців. У 2009 році наша Компанія була удостоєна високого звання «Лідер Галузі» у виробництві мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, а торгова марка «САМА®» була відзначена Золотою медаллю «Знак якості» в рамках Міжнародної Програми Захисту Прав Споживачів, неодноразово впродовж 2009-2013 рр.».

«Виробнича база виробника побутової хімії ТОВ Фірма «СВ» складається з шести основних виробничих ділянок: виготовлення полімерної тари; приготування миючих засобів; приготування сухих засобів для чищення та підбілювачів; фасування нейтральних миючих засобів; фасування активних миючих засобів; фасування сухих засобів для чищення та підбілювачів»⁶.

Відповідно до інформації, що представлена на сайті <http://svopter.com.ua/>, із косметики та засобів гігієни апелянт виробляє рідину для зняття лаку під торговельною маркою «Флорика», рідке мило під торговельними марками «E'VAsv», «Jam», «Economy Line», шампунь під торговельною маркою «ФІТОБУМ» та вологі серветки «САМА».

Основним асортиментом продукції, яка представлена на сайті

<http://svopter.com.ua/> під торговельною маркою  є побутова хімія, а саме: пральні порошки, засоби для прання рідкі, кондиціонери для білизни, підбілювачі, засоби для догляду за домом, плямовивідники, відбілювачі рідкі, підбілювачі сухі, універсальні чистящі засоби рідкі, засоби для очищення зливних труб, засоби для миття посуду, засоби для миття скла, господарське мило.

Колегія Апеляційної палати вважає, що наведена інформація свідчить про широке представлення на ринку України продукції апелянта – побутової хімії під торговельною маркою «САМА», яка реалізується через Інтернет-магазини і великі торговельні мережі, зокрема Епіцентр, Ашан, Novus.

Ураховуючи схожість заявленого позначення і зареєстрованих торговельних марок апелянта, обізнаність споживачів з його продукцією, колегія Апеляційної палати вважає, що існує вірогідність введення в оману споживачів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що торговельна марка «ТА САМА» не може бути зареєстрована відносно товарів 03 та послуг 35 класів МКТП, оскільки на неї поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

⁶ <http://svopter.com.ua/ua/golovna.html>

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 Салая Владислава Вікторовича задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 15.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «ТА САМА» за заявкою № т 2019 16301 скасувати.
3. Відмовити в державній реєстрації торговельної марки «ТА САМА» за заявкою № т 2019 16301.

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. А. Цибенко

Члени колегії

І. О. Шатова

А. І. Гостєва