

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
27.09.2021 № 203-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

19 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 20.07.2021 № Вн-132-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Салфетник Т.П., Козелецької Н.О. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 02.06.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ZAMOROZKA, зобр.» за заявкою № т 2019 11351.

Представник апелянта – Боруха Д.В.

Представник Укрпатенту – Стовпник М.В.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» (далі – ТОВ «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ») 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 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ZAMOROZKA, зобр.» за заявкою № т 2019 11351, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), оскільки вказує на властивості/призначення зазначених товарів і послуг.

2) є оманливим для товарів 29, 30, 31 та 32 класів МКТП, що не відповідають вищевказаному визначенню.

3) для всіх товарів 29 класу та всіх товарів 30 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ЕКО ЗАМОРОЗКА корисні речовини збережено джерело omega 3 мінімум льоду» (свідоцтво № 143819 від 25.08.2011).

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.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення вже набуло достатньої розрізняльної здатності відносно особи апелянта внаслідок його активного використання на території України.

Апелянт – ТОВ «СІЛВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» працює на ринку вже більше 15 років та встиг зарекомендувати себе як надійний та стабільний партнер. Склади продукції апелянта розміщено в містах Дніпро, Київ, Одеса. На складах можна знайти основні види заморожених продуктів, а саме: полуниця, вишня без кісточки, малина, ківі, ананас, абрикос, персик, смородина, броколі, цвітна капуста, квасоля стручкова, горох, шампіньйони тощо (<https://silverstoun-investment.agrobiz.net/about/>).

Діяльність із торгівлі замороженими продуктами харчування апелянт здійснює з 2006 року, а під заявленою торговельною маркою з 2018 року. Серед покупців продукції, маркованої заявленою торговельною маркою, компанії «Агрона Фрут Україна», «АМСТОР», «БЕРРІ МОР», «Гайсинський консервний комбінат», «Галичина Ласунка», «Житомирський маслозавод» (ТМ РУДЬ), Торговий дім «Золота миля», «Ласунка», «Мушкетер», «Рейнфорд», «Три Ведмеді» тощо.

За період з 01.06.2018 по теперішній час апелянтом реалізовано продукції на суму понад 100 млн. грн. Витрати на просування заявленої торговельної марки складають 144 тис. грн.

Крім того, апелянт має власний сайт <https://zamorozka.com.ua>, де можна ознайомитись з асортиментом замороженої продукції, а також зробити замовлення.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 02.06.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 11351 відносно скороченого переліку товарів 29, 30, 31, 32 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, що підготував висновок експертизи про невідповідність позначення «ZAMOROZKA, зобр.» за заявкою № m 2019 11351 умовам надання правової охорони, 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 проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2019 11351 позначення:

1) для всіх товарів 29 класу та всіх товарів 30 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ЕКО ЗАМОРОЗКА корисні речовини збережено джерело omega 3 мінімум льоду» (свідоцтво № 143819 від 25.08.2011, заявка № т 201015057 від 29.09.2010), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я компанії Флагман Юнайтед ЛТД., Беліз (BZ), щодо споріднених товарів.

2) є описовим:

- для частини товарів 29 класу, а саме: «абрикоси заморожені; айва заморожена; алича заморожена; ананаси заморожені; артишоки заморожені; баклажани заморожені;; боби заморожені; буряк заморожений; виноград заморожений; вишні заморожені; гарбуз заморожений; горох заморожений; гриби заморожені; груші заморожені; журавлина заморожена; заморожені та охолоджені м'ясні і рибні напівфабрикати; заморожені ягоди; заморожені фрукти, ягідні і плодоовочеві суміші та пюре; заморожені суміші для виготовлення смузі з цілих, подрібнених або перетертих плодів, овочів, фруктів, сухофруктів, бобових, насіння та горіхів; кабачки заморожені; капуста кольорова заморожена; капуста броколі заморожена; капуста брюссельська заморожена; картопля заморожена; картопля фри заморожена; квасоля заморожена; квасоля стручкова заморожена; ківі заморожені; коріння селери заморожене; кукурудза заморожена; кукурудза цукрова заморожена; лохина заморожена; малина заморожена; манго заморожене; морква заморожена; обліпіха заморожена; ожина заморожена; оливки заморожені; опеньки заморожені; перець солодкий заморожений; персики заморожені; печериці заморожені; полуниці заморожені; помідори заморожені; помідори черрі заморожені; продукти для овочевих супів; риба заморожена; сливи заморожені; сочевиця заморожена; суниці заморожені; трюфелі заморожені; цибуля заморожена; цибуля порей заморожена; цукіні заморожені; часник заморожений; червона смородина заморожена; черешня заморожена; чорна смородина заморожена; чорниця заморожена; шампінйони заморожені; швидкозаморожені фрукти, швидкозаморожені фруктово-ягідні і плодово-овочеві суміші; шпинат заморожений; яблука заморожені»,

- для частини товарів 30 класу, а саме «морозиво, сорбети та інші харчові льоди; лід (заморожена вода); багатошарове морозиво; вироби з морозива; желе-морозиво; заморожений йогурт (заморожені кондитерські вироби); заморожені фрукти, цитрусові та ягідні соки (льодяні кондитерські вироби); заморожені пекарські напівфабрикати; заморожені пончики; заморожені солодоці; йогурт-морозиво; кубики льоду; лід для охолодження; лід натуральний або штучний; лід у вигляді стружки з підсолодженими червоними бобами; морозиво на основі фруктового та/або ягідного пюре; морозиво-мочі (моті, моджі); пельмені заморожені (вироби з тіста з м'ясною начинкою); плодово-ягідне морозиво;

равіолі заморожені; роли з морозива; торти з морозива; хлібобулочні вироби глибокого заморожування», оскільки вказує на властивості/призначення зазначених товарів і послуг.

«ZAMOROZKA» є транслітерацією літерами латинського алфавіту слова «ЗАМОРОЗКА».

«Заморозка (замораживание) искусственное охлаждение до температуры ниже точки замерзания воды (0 °С). Осуществляется с помощью специальных холодильных машин (холодильник и т.п.), льда (на леднике и т.п.).

Заморозка в морозильной камере различных продуктов (в т.ч. шоковая заморозка заморозка в очень короткий период до температуры -20 °С) с целью длительного хранения. Применяется в первую очередь по отношению к овощам и ягодам».

«Замораживание это один из эффективных способов сохранения продуктов питания, который предусматривает хранение пищевого сырья при температуре ниже точки замерзания. Подвергать замораживанию можно практически все (за редким исключением) продукты – ягоды, фрукты, овощи, грибы, рыбу, мясо, тесто, хлебобулочные изделия и многое другое».

3) є оманливим для товарів 29, 30, 31 та 32 класів, що не відповідають вищевказаному визначенню.

Explanatory (Ru Ru) (до версії ABBYY Lingvo x3)

Великий сучасний тлумачний словник російської мови. © 2006, Єфремова Т.Ф. 180 тис. статей.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>

<http://findfood.ru/termin/zamorazhivanie>

<https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5->

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/62746>

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/62746>


Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 24.02.2021 № 23978/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 05.05.2020 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № т 2019 11351, доводи наведені у мотивованій відповіді, проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості не містили доказів набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності щодо заявлених товарів. Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

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-28924/2021 від 16.07.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 11351, додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-29570/2021 від 21.07.2021, № 21/ЗМ/Вх№-133027 від 06.08.2021) та встановила наступне.



Заявлене позначення «» - комбіноване, що складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «ZAMOROZKA» виконано стандартним шрифтом білого кольору заголовними літерами латинської абетки. Зображувальний елемент складається із графічного зображення потрісканого льоду блакитного кольору. Словесний елемент розміщено в центрі зображувального елемента.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 31 та 32 класів МКТП.

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів 29, 30, 31 та 32 класів МКТП. У клопотанні від 06.08.2021 апелянт просить зареєструвати заявлене позначення для скороченого переліку товарів 29, 30, 31 та 32 класів МКТП, а саме:

29 клас МКТП: «абрикоси заморожені; айва заморожена; алича заморожена; ананаси заморожені; артишоки заморожені; баклажани заморожені; боби заморожені; буряк заморожений; виноград заморожений; вишні заморожені; гарбуз заморожений; горох заморожений; гриби заморожені; груші заморожені; журавлина заморожена; заморожені та охолоджені м'ясні і рибні напівфабрикати; заморожені ягоди; заморожені фруктові, ягідні і плодоовочеві суміші та пюре; заморожені суміші для виготовлення смузі з цілих, подрібнених або перетертих плодів, овочів, фруктів, сухофруктів, бобових, насіння та горіхів; заморожені; капуста кольорова заморожена; капуста броколі заморожена; капуста брюссельська заморожена; картопля заморожена; картопля фрі заморожена; квасоля заморожена; квасоля стручкова заморожена; ківі заморожені; коріння селери заморожене; кукурудза заморожена; кукурудза цукрова заморожена; лохина заморожена; малина заморожена; манго заморожене; морква заморожена; обліпіха заморожена; ожина заморожена; оливки заморожені; опеньки заморожені; перець солодкий заморожений; персики заморожені; печериці заморожені; полуниці заморожені; помідори заморожені; помідори черрі

заморожені; риба заморожена; сливи заморожені; соєві котлети; сочевиця заморожена; суниці заморожені; трюфелі заморожені; цибуля заморожена; цибуля порей заморожена; цукіні заморожені; часник заморожений; червона смородина заморожена; черешня заморожена; чорна смородина заморожена; чорниця заморожена; шампінйони заморожені; швидкозаморожені фрукти, ягоди та овочі подрібнені; швидкозаморожені фруктові-ягідні і плодово-овочеві суміші; шпинат заморожений; яблука заморожені».

30 клас МКТП: «морозиво, сорбети та інші харчові льоди; лід (заморожена вода); багатошарове морозиво; вареники (вироби з тіста з начинкою); вироби з морозива; вироби з тіста на основі борошна; в'яжучі речовини для морозива; желе-морозиво; заморожений йогурт (заморожені кондитерські вироби); заморожені фруктові, цитрусові та ягідні соки (льодяні кондитерські вироби); заморожені пекарські напівфабрикати; заморожені пончики; заморожені солодоші; йогурт-морозиво; кубики льоду; лід для охолодження; лід натуральний або штучний; лід у вигляді стружки з підсолодженими червоними бобами; млинці; млинці фаршировані; морозиво на основі фруктового та/або ягідного пюре; морозиво-мочі (моті, моджі); пельмені (вироби з тіста з м'ясною начинкою); плодово-ягідне морозиво; порошки для виготовлення морозива; роли з морозива; тістечка і торти з морозива; тісто; хлібобулочні вироби глибокого заморожування».

31 клас МКТП: «овочі і фрукти свіжі у вакуумній упаковці».

32 клас МКТП: «есенції для виготовлення напоїв; складники для виготовлення смузі, а саме: сиропи, есенції, соки, соки-фреш, нектари з м'якоттю; смузі».

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

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Абзацом п'ятим цього пункту визначено, що 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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а

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.

також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує додаткових доказів та відомостей щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару/надання послуги.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулась до інформаційних джерел та встановила наступне.

Заявлене позначення «ZAMOROZKA» є транслітерацією літерами латинського алфавіту слова «ЗАМОРОЗКА».

У словниках української мови відсутнє визначення слова «ЗАМОРОЗКА».

Відповідно до тлумачного словника Ожегова: заморозка: ЗАМОРОЗИТЬ, -óжу, -óзишь; -óженный; сов. (Толковый словарь Ожегова. С.И., Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992)².

Замораживание (заморóзка) - охлаждение ниже криоскопической температуры, которая отличается для разных видов продуктов и обычно лежит в диапазоне от (0°C) для воды и до (-3°C) для рыбы или мороженого³.

«Шоковая заморозка - это резкое охлаждение замораживаемой продукции в специальном оборудовании. При шоковой заморозке снижение температуры происходит за краткий промежуток времени от получаса до 4 часов. Шоковая заморозка позволяет максимально снизить рост бактерий и микроорганизмов в процессе охлаждения и замораживания пищевых продуктов, что значительно увеличивает срок хранения замороженной продукции»⁴.

«Заморожування – штучне охолодження до температури нижче точки замерзання води (0°C). Здійснюється за допомогою спеціальних холодильних машин (холодильник тощо), льоду (на льодовику тощо). Для миттєвої заморозки великих об'єктів застосовується рідкий азот⁵».

З огляду на наведене колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення містить у своєму складі слово «заморозка», що вказує на певний процес (штучне

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/62746>

³ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5>

⁴ <https://polair.com.ua/shokovaja-zamorozka>

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>

охолодження), в результаті якого товари отримали певну якість/властивість (охоложені, заморожені). Крім того, зображувальний елемент заявленого позначення представляє собою зображення потрісканого льоду блакитного кольору. Отже, звичайному споживачу зрозумілий зміст заявленого позначення без додаткових суджень та мислень.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 29, 30, 31, 32 класів МКТП та встановила, що для товарів 29 класу та частини товарів 30 класу МКТП заявлене позначення є описовим, оскільки вказує на властивості/призначення зазначених товарів.

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 торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

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.

Ураховуючи, що заявлене позначення є описовим для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, крім товару «соеві котлети», та частини товарів 30 класу, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення для товару 29 класу МКТП «соеві котлети», частини скороченого переліку товарів 30 класу та всіх товарів скороченого переліку 31 та 32 класів МКТП, є оманливим, оскільки містить відомості, які не відповідають дійсним характеристикам зазначених товарів, і тому однозначно будуть сприйматися потенційними споживачами як неправдиві, тобто є оманливими.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, враховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та в апеляційному засіданні представник апелянта зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його використання та на підтвердження цього надав такі документи:

- копію довідки ТОВ «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» № 75 від 05.07.2021 щодо обсягів реалізованої замороженої продукції;
- копію довідки ТОВ «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» № 76 від 05.07.2021 щодо витрат на просування заявленого позначення;
- копію довідки ТОВ «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» № 74 від 05.07.2021 щодо переліку клієнтів, що співпрацюють із апелянтом;
- копію довідки ТОВ «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» № 84 від 12.07.2021 щодо обсягів поставки замороженої продукції;
- копії рекламної продукції (візитки, ручки, біл-борди), фото брендovаних автомобілів.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи та відомостей з офіційного сайту заявника <https://zamorozka.com.ua>, та <https://silverstone.all.biz/> колегія Апеляційної палати констатує, що апелянт здійснює реалізацію замороженої продукції на території України з 2006 року. Заявлене позначення «ZAMOROZKA, зобр.» використовується апелянтом для маркування замороженої продукції, а саме фруктів, овочів, ягід, хлібобулочних виробів, на території України з 2018 року. Внаслідок такого використання позначення набуло розрізняльної здатності для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП та частини скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: «заморожені пекарські напівфабрикати; хлібобулочні вироби глибокого заморожування» відносно особи апелянта.

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.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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

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



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 143819 складається із зображувальних та словесних елементів. Зображувальний елемент складається з білого кола обрамленого чорною стрічкою, посередині якого міститься широка горизонтальна чорна стрічка. На тлі горизонтальної стрічки розташовані словесні елементи «ЕКО ЗАМОРОЗКА», що виконані стандартним шрифтом білого кольору, великими літерами української абетки. Під горизонтальною стрічкою на тлі білого кола містяться словесні елементи «КОРИСНІ РЕЧОВИНИ ЗБЕРЕЖЕНО», «ДЖЕРЕЛО ОМЕГА-3», «МІНІМУМ ЛЬОДУ», що виконані стандартним шрифтом чорного кольору, заголовними літерами української абетки. Торговельна марка зареєстрована для товарів 29, 30 та послуг 35 класів МКТП.

Під час проведення порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне. Обидві порівнювані торговельні марки є фонетично схожими за звучанням спільного словесного елемента «ZAMOROZKA» та «ЗАМОРОЗКА», виконаного літерами кирилиці та латиниці. При цьому вони відрізняються наявністю у протиставленої торговельної марки таких додаткових словесних елементів як «ЕКО», «КОРИСНІ РЕЧОВИНИ ЗБЕРЕЖЕНО», «ДЖЕРЕЛО ОМЕГА-3» та «МІНІМУМ ЛЬОДУ».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані торговельні марки відрізняються алфавітом (латиниця та кирилиця), наявністю різних зображувальних елементів, їх графічним відтворенням та кольором.

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

Колегія Апеляційної палати вважає, що наявність в протиставленій торговельній марці додаткових словесних елементів «ЕКО», «КОРИСНІ РЕЧОВИНИ ЗБЕРЕЖЕНО», «ДЖЕРЕЛО ОМЕГА-3» та «МІНІМУМ ЛЬОДУ», робить порівнювані торговельні марки не схожими за семантичною ознакою, оскільки відсутня подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з

протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 143819 настільки, що їх можна сплутати, оскільки не асоціюється з нею у цілому.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ZAMOROZKA, зобр.» може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 29 та частини скороченого переліку товарів 30 класів 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 в 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 «СІЛЬВЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ» задовольнити частково.

2. Рішення Укрпатенту від 02.06.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ZAMOROZKA, зобр.» за заявкою № m 2019 11351 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ZAMOROZKA, зобр.» за заявкою № m 2019 11351 відносно товарів 29 та 30 класів МКТП, а саме:

29 клас МКТП: «абрикоси заморожені; айва заморожена; алича заморожена; ананаси заморожені; артишоки заморожені; баклажани заморожені; боби заморожені; буряк заморожений; виноград заморожений; вишні заморожені; гарбуз заморожений; горох заморожений; гриби заморожені; груші заморожені; журавлина заморожена; заморожені ягоди; заморожені фруктові, ягідні і плодоовочеві суміші та пюре; заморожені суміші для виготовлення смузі з цілих, подрібнених або перетертих плодів, овочів, фруктів, сухофруктів, бобових, насіння та горіхів; заморожені; капуста кольорова заморожена; капуста броколі заморожена; капуста брюссельська заморожена; картопля заморожена; картопля фрі заморожена; квасоля заморожена; квасоля стручкова заморожена; ківі заморожені; коріння селери заморожене; кукурудза заморожена; кукурудза цукрова заморожена; лохина заморожена; малина заморожена; манго заморожене; морква заморожена; обліпіха заморожена; ожина заморожена; оливки заморожені; опеньки заморожені; перець солодкий заморожений; персики заморожені; печериці заморожені; полуниці заморожені; помідори заморожені; помідори черрі заморожені; сливи заморожені; сочевиця заморожена; суниці заморожені; трюфелі заморожені; цибуля заморожена; цибуля порей заморожена; цукіні заморожені; часник заморожений; червона смородина заморожена; черешня заморожена; чорна смородина заморожена; чорниця заморожена;

шампінйони заморожені; швидкозаморожені фрукти, ягоди та овочі подрібнені; швидкозаморожені фруктово-ягідні і плодово-овочеві суміші; шпинат заморожений; яблука заморожені»;

30 клас МКТП: «заморожені пекарські напівфабрикати; хлібобулочні вироби глибокого заморожування».

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

Ю. А. Горбик

Члени колегії

Т. П. Салфетник

Н. О. Козелецька