

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності  
14.07.2021 № 118-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**

01 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-28-Р/2021 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Саламова О.В., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКМАН» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 30.07.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ZENIT, зобр.» за заявкою № т 2018 21588.

Представник апелянта – Гладка А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/486-20 від 06.10.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2018 21588;  
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВН-174/2020 від 03.11.2020;  
додаткові матеріали до заперечення №Вх-19931/2021 від 19.05.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 30.07.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ZENIT, зобр.» за заявкою № т 2018 21588, оскільки заявлене позначення, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) зі словесною торговельною маркою «ZENITH», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Пабліс Медіа Лімітед, GB (свідоцтво № 270598 від 10.02.2020, заявка № m 2017 04408 від 01.03.2017) щодо таких самих та споріднених послуг;

- для послуг 35 класу МКТП «надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; розклеювання рекламних плакатів» з торговельною маркою «ZENIT», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Костянтина Костянтина Ашотовича, UA, (свідоцтво № 155474 від 10.05.2012, заявка № m 2010 20507 від 29.12.2010) щодо таких самих та споріднених послуг;

- для послуг 35 класу МКТП «послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); вивчення ринку; ділове досліджування; досліджування ринкове; аналізування собівартості; економічне прогнозування; ділове оцінювання та інформування; ділові довідки; агентства комерційного інформування; сприяння продажах; рекламування; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою продажу; розповсюджування зразків; влаштування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування щодо керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; експертування на ділову успішність; збирання статистичних даних» з торговельною маркою «ZENIT», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Зеніт», UA, (свідоцтво № 116590 від 11.01.2010, заявка № m 2007 14372 від 30.08.2007) щодо зазначених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3, розд. VI, ст. 22.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКМАН» (далі – ТОВ «ТЕКМАН») заперечує проти рішення за заявкою № m 2018 21588, оскільки вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та надає наступні доводи на користь реєстрації торговельної марки.

На думку апелянта заявлене позначення і протиставлені торговельні марки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а порівнювані послуги не є спорідненими, враховуючи сферу використання торговельних марок. Крім того, одне з протиставлених свідоцтв № 116590 припинило дію у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії.

Заявлене позначення використовується на ринку України для товарів 07 класу МКТП, добре відоме споживачам, має розрізняльну здатність і не буде вводити в оману споживачів відносно заявлених послуг.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 30.07.2020 і зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 21588 відносно всіх заявлених послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.



Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «ZENIT» виконаний стандартним шрифтом, заголовними потовщеними літерами латиниці та розміщений на тлі зображувального елемента у формі прямокутника темного кольору. Під словесним елементом розташовано стилізоване зображення свердла. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ZENITH** за свідоцтвом № 270598 виконана стандартним шрифтом, заголовними потовщеними літерами латиниці, яку зареєстровано відносно послуг 35, 42 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ZENIT** за свідоцтвом № 155474 виконана стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці, яку зареєстровано відносно товарів 09 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ZENIT** за свідоцтвом № 116590 виконана оригінальним шрифтом, заголовними літерами латиниці, яку зареєстровано відносно послуг 35, 36, 37, 39 класів МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)<sup>1</sup> не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

---

<sup>1</sup> 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.

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженою наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

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:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 (а), не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах – ідентичні позначення.

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 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 торговельних марок.

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.

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

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну тотожність (свідоцтва №№ 155474, 116590) та схожість (свідоцтво № 270598) звучання спільного домінуючого словесного елемента.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані торговельні марки схожі видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), алфавітом, а відрізняються наявністю зображувального елемента заявленого позначення. Проте, оскільки словесний елемент «ZENIT» займає домінуюче положення, заявлене позначення та протиставлені знаки у цілому створюють схоже зорове враження.

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

Слова «zenit» та «zenith» перекладаються з англійської мови як «зеніт» (<https://translate.google.com/>). З огляду на те, що досліджувані позначення містять однакові словесні елементи, вони мають однакове смислове значення.

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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП. В додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до таких: *«Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчення ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування персоналом; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з організування підприємницької діяльності; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організування показів мод на рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги з релокації для підприємств; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації*

*у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги.*

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 270598 зареєстрована відносно послуг 35, 42 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 155474 зареєстрована відносно товарів 09 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 116590 зареєстрована відносно послуг 35, 36, 37, 39 класів МКТП

Проаналізувавши перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є такими самими та спорідненими, оскільки урахувуючи їх схожість при використанні заявленого позначення на ринку для заявлених послуг 35 класу МКТП існує небезпека виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними маками за свідоцтвами №№ 155474, 116590, 270598, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених послуг.

З 31.08.2017 дію свідоцтва України № 116590 припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 6 від 26.03.2018.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що торговельна марка за свідоцтвом № 116590, яке припинило свою дію 31.08.2017, підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинна враховуватися під час пошуку на схожість.

У запереченні та додаткових матеріалах до заперечення апелянт зазначав, що ТОВ «ТЕКМАН» є провідним виробником ручних інструментів на території України. Заявлене позначення використовується апелянтом відносно товарів 07 класу МКТП і добре відоме споживачам. Крім того, заявлене позначення та протиставлені торговельні марки використовуються в різних сферах господарської діяльності.

На підтвердження використання апелянт надав:

копії рахунків за 2020 рік на оплату по замовленням таких товарів, маркованих знаком «Zenit», як полірувальна машина, ніж сегментний, драбина сталева, щупи для щілин, рубанок електричний, шуруповерт акумуляторний, пилка циркулярна, тримери бензиновий та електричний, ліска для тримера, шліфмашини кутова та вібраційна, фен промисловий, молоток відбійний, перфоратори тощо;

копії договорів зберігання, укладені апелянтом з фізичними особами-підприємцями за 2020 рік, щодо зберігання стелажів «Zenit», та актів прийому-передачі;

роздруківка сторінки сайту <https://zenit-profi.com/ua/blog/post/novynky-seryu-zenit-y-zenit-profi>.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням щодо заявлених послуг та скороченого переліку послуг 35 класу МКПТ через тривале використання в Україні відносно апелянта.

Твердження апелянта щодо різних видів діяльності власників досліджуваних торговельних марок також не спростовує висновок щодо схожості порівнювальних торговельних марок та щодо спорідненості послуг та не може слугувати підставою для скасування рішення від 30.07.2020 за заявкою № т 2018 21588.

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, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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 ТОВ «ТЕКМАН» у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.07.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ZENIT, зобр.» за заявкою № т 2018 21588 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.

Головуючий колегії

Т. П. Салфетник

Члени колегії

О. В. Саламов

Л. А. Цибенко