

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.12.2017 № 1856

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

28 листопада 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 31.05.2017 № Р/54-17 у складі головуєчого Кулик О.С. та членів колегії Саламова О.В., Теньової О.О. розглянула заперечення Aciter Control S.A проти рішення від 22.12.2016 про надання правової охорони знаку “Aciter” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1251373.

Представник апелянта – патентний повірений Стукало О.П.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – відсутній (надано письмові пояснення від 13.03.2017).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3425 від 28.02.2017 з додатками;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1251373;
- додаткові матеріали вх. № ВКО/61-17 від 16.08.2017, вх. № ВКО/181-17 від 07.11.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 22.12.2016 про надання правової охорони знаку “Aciter” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1251373 було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених послуг 39 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями “Aciter” за заявкою № m 2015 02308 від 23.02.2015 та “Aciter” за заявкою № m 2015 02309 від 23.02.2015, раніше заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я Приватного підприємства “АСІТЕР ІНСПЕКШН”, щодо споріднених товарів.

Підстава: пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – Aciter Control S.A не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку “Aciter” для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1251373 і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи.

Апелянт стверджує, що 15.11.2016 за заявками №№ m 20158 02308, m 2015 02309 прийняті рішення про відмову в реєстрації знаків “Aciter” та “Aciter”, а двомісячний строк на їх оскарження закінчився.

Крім того, заявник за вказаними протиставленими позначеннями - Приватне підприємство “АСІТЕР ІНСПЕКШН” - є офіційним представником апелянта в Україні. Апелянту належить 80% статутного капіталу Приватного підприємства “АСІТЕР ІНСПЕКШН” (на даний час ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН”).

Aciter Control S.A є головним офісом компаній групи Aciter, що знаходиться в Швейцарії. Група компаній Aciter відома на міжнародному ринку з 2002 року та надає широкий спектр інспекційних послуг по контролю якості різних видів сільськогосподарської продукції.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 22.12.2016 та надати правову охорону в Україні знаку для товарів і послуг “Aciter” за міжнародною реєстрацією № 1251373 відносно усього переліку заявлених товарів 09 та послуг 35, 39, 42, і 44 класів 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.

Колегія перевірила відповідність знака для товарів і послуг “Aciter” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що 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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановлені схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак **Aciter** за міжнародною реєстрацією № 1251373 виконаний стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці, де перша літера велика, інші – маленькі. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу та послуг 35, 39, 42, 44 класів МКТП. Правову охорону на території України надано відносно товарів 09 та послуг 35, 44 класів МКТП.

Асітер

Протиставлене позначення **Асітер** за заявкою № т 2015 02308 виконано стандартним шрифтом потовщеними літерами кирилиці, де перша літера велика, інші – маленькі. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 36, 39, 42 класів МКТП.

Протиставлене позначення **Aciter** за заявкою № т 2015 02309 виконано стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці, де перша літера велика, інші – маленькі. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 36, 39, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого знака “Aciter” та протиставленого позначення “Aciter” за заявкою № т 2015 02309 і дійшла висновку про те, що досліджувані позначення є тотожними.

Після порівняння заявленого знака “Aciter” та протиставленого позначення “Aciter” за заявкою № т 2015 02308 колегія Апеляційної палати встановила, що словесний елемент “aciter” є транслітерацією словесного елемента “асітер” літерами латинського алфавіту.

Звукова (фонетична) схожість заявленого знака “Aciter” та протиставленого позначення “Aciter” обумовлюється тотожністю звучання словесного елемента “aciter” (“асітер”).

Що стосується графічної (візуальної) схожості, порівнювальні позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням словесних елементів (потовщені літери) та їх розташуванням, а відрізняються алфавітом.

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

Визначення слова “aciter” (“асітер”), що є однаковим для порівнювальних позначень, не міститься у жодних словниках іноземних мов, тому може вважатися фантазійним.

За результатами порівняльного аналізу заявленого знака та протиставленого позначення за заявкою № т 2015 02308 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну, графічну та семантичну схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу. Для встановлення такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів; коло споживачів.

Проаналізувавши послуги 39 та 42 класів МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1251373 та протиставлених позначень за заявками №№ м 2015 02308 та м 2015 02309, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, ці послуги є спорідненими (однорідними).

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак за міжнародною реєстрацією № 1251373 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими позначеннями за заявками № м 2015 02308 та № м 2015 02309.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1251373 відносно послуг 39 та 42 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, станом на 22.12.2016 застосована правомірно та вмотивовано.

Колегія Апеляційної палати перевірила доводи апелянта щодо факту відмови в реєстрації знаків за заявками №№ м 2015 02308 та м 2015 02309, які були протиставлені знаку “Aciter” за міжнародною реєстрацією № 1251373 відносно частини товарів і послуг.

За інформацією з Баз даних “Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг” за заявками №№ м 2015 02308 та м 2015 02309 прийняті рішення про відмову в реєстрації знаків, які надіслані заявнику за цими заявками 18.11.2016.

Крім того, з метою врахування всіх фактичних обставин відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом матеріали, а саме:

- витяг зі статуту ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН”;
- витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН”;
- договір № 20160310 від 03.10.2016 про надання сюрвейерських послуг між апелянтом та ТОВ “Суффле Агро Україна”;
- договір № АІ 110112/16 від 11.12.2016 про надання сюрвейерських послуг між ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та ТОВ “СІЕЙЧЕС УКРАЇНА”;
- договір № АІ 140112/16 від 14.12.2016 про надання сюрвейерських послуг між ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та ТОВ “Суффле Агро Україна”;

- договір № АІ 220102/17 від 14.03.2017 про надання сюрвейерських послуг між ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та Підприємством з іноземними інвестиціями “ГЛЕНКОР ГРЕЙН Україна”;
- відомості про стан діловодства за протиставленими заявками № m 2015 02308 та № m 2015 02309;
- листи директора ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” № 95 та № 96 від 03.05.2017 про стан діловодства за протиставленими заявками № m 2015 02308 та № m 2015 02309;
- листи Укрпатенту вих. № 56941/ЗМ/17 та вих. № 56942/ЗМ/17 від 08.06.2017, в яких повідомляється про відмову в реєстрації знаків за протиставленими заявками № m 2015 02308 та № m 2015 02309;
- пошуковий запит за допомогою БД “офіційного видання Швейцарії Swiss Official Gazette of Commerce” по ключовому слову “aciter”;
- звіт про пошук за допомогою БД офіційного видання Швейцарії “Swiss Official Gazette of Commerce” по ключовому слову “aciter”;
- витяг з комерційного реєстру міста Женева щодо компанії апелянта Aciter Control S.A;
- пошуковий запит в мережі Інтернет посилянь на міжнародну компанію “ACITER CONTROL GROUP”;
- договір від 09.01.2015 (з перекладом) про передачу прав на торговельну марку (“Aciter”) та доменне ім’я між колишнім власником компанії апелянта (Claude-Francois Cahorn) та теперішнім (Joulev Mihail);
- міжнародні реєстрації № 670514 від 23.05.2017 на знак “Aciter”, № 670617 від 23.05.2017 на знак “Aciter Control”, № 670894 від 23.05.2017 на знак “ас”, які зареєстровані на ім’я апелянта;
- лист ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” від 18.05.2017 з наданням інформації щодо укладених договорів з надання сюрвейерських послуг за період в 2016-2017 роки;
- лист ТОВ “КЛОВ” від 18.05.2017 стосовно надання інформації щодо ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та ТОВ “АСІТЕР КОНТРОЛ ЛТД”;
- лист “Zlote Ziarno Sp.Z o.o” стосовно надання інформації щодо ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та ТОВ “АСІТЕР КОНТРОЛ ЛТД”;
- податкова декларація підконтрольних підприємств апелянта за 17.07.2017;
- інформація з веб-сайту апелянта <http://aciter.com> щодо офісів підконтрольних підприємств в країнах, де апелянт надає послуги;
- сертифікати учасника, видані ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН”, які підтверджують його участь у перевірці кваліфікації щодо випробування зернових на показники якості за період 2015-2017 роки;
- лист національного агентства з акредитації України від 07.11.2016 ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” про присвоєння реєстраційного номеру;
- контракт №17-06 від 17.06.2016 між ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та апелянтом щодо куплі-продажу та рахунок-фактура до нього;

- договір поставки №16-001198 від 17.06.2016 між ТОВ “АСІТЕР ІНСПЕКШН” та ТОВ “Вента Лаб” та специфікація до нього.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що вказані матеріали також свідчать на користь реєстрації знака “Aciter” за міжнародною реєстрацією № 1251373 відносно Aciter Control S.A.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1251373 може бути надана правова охорона відносно усього заявленого переліку товарів і послуг.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Aciter Control S.A задовольнити.
2. Рішення від 22.12.2016 про надання правової охорони знаку “Aciter” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1251373 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку “Aciter” за міжнародною реєстрацією № 1251373 відносно заявлених товарів 09 та послуг 35, 39, 42 і 44 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

О. С. Кулик

Члени колегії

О. В. Саламов

О. О. Теньова