

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
31.08.2020 № 1666

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

22 липня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 24.03.2020 № Р/27-20 у складі головуючого Шатової І.О та членів колегії Василенко М.О., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 27.12.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АВТО МОЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 20917.

Представник апелянта – Охромєєв Ю.Г.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Фарабієва А.С. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/158-20 від 23.03.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2017 20917;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/203-20 від 22.04.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/245-20 від 28.05.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 27.12.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АВТО

МОЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 20917 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 35 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «AUTOMALL, AUTOMOTIVE GROUP», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă (MD) (міжнародна реєстрація № 1108744 від 24.01.12), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АВТО МОЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 20917 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт – ТОВ «Епіцентр К» є власником відомої національної мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр», де продаються товари для будівництва, ремонту, саду, городу, для оздоблення й оформлення житла, різноманітні запчастини, аксесуари тощо.

Свою діяльність апелянт веде в багатьох напрямках продажу товарів та надання послуг, одним з яких є послуги з продажу автозапчастин. Для них і був розроблений спеціальний логотип «АВТО МОЛ», який виконаний у формі автомобіля, що чітко вказує на те, які саме послуги надаються під даним позначенням.

Під заявленим позначенням апелянтом щорічно проводяться різноманітні рекламні компанії, акції, зокрема: «Автошара», «Вигідна заправка», «Зимово-драйвова акція для водіїв Києва та Київської області від ВОТО!», де можна отримати знижки і подарунки.

На сайті <http://epicentrk.ua/ua/shop/avtotovary/> у мережі Інтернет розміщено найбільший асортимент товарів для автомобілів: запчастини, масла, автошини, автоелектроніка і автозвук, причепи та багажні системи, засоби по догляду авто тощо. Використовуючи позначення «АВТО МОЛ», апелянт рекламує послуги, пов'язані з товарами для автомобілів у Facebook (<https://www.facebook.com/epicentrkua>), на відеохостингу YouTube розміщує рекламні відео про асортимент товарів, що пропонуються в мережі «Епіцентр».

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 27.12.2019 та зареєструвати знак для товарів і послуг «АВТО МОЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 20917 відносно 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «АВТО МОЛ, зобр.» 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 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил.

Відповідно до пункту 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.



Заявлене комбіноване позначення складається зі словесного елемента «АВТО МОЛ», розміщеного у два рядки, виконаного потовщеним шрифтом заголовними літерами кирилиці і зображувального елемента у вигляді автомобіля червоного кольору. Слово «АВТО» розташоване у верхній частині і виконано білими літерами на чорному фоні, а слово «МОЛ» розташоване під словом «АВТО», виконано чорними літерами на помаранчевому фоні. Буква «О» у слові «МОЛ» стилізована під колесо автомобіля. Словесний елемент «АВТО МОЛ» обрамлений зображенням автомобільної решітки і розташований на тлі зображувального елемента у вигляді автомобіля. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (№ ВКО/245-20 від 28.05.2020) апелянт скоротив перелік послуг 35 класу МКТП до наступних: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; адміністрування програм лояльності для клієнтів, пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; демонстрування товарів, пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування виставок на комерційні

або рекламні потреби пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; послуги з маркетингування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств) складових частин деталей та аксесуарів до транспортних засобів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу складових частин і деталей до транспортних засобів; пошукова оптимізація для сприяння продажам складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; представлення товарів, пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності».



Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1108744 – комбінований, складається зі словесних елементів у вигляді слів «AUTOMALL» і «AUTOMOTIVE GROUP», виконаних звичайним шрифтом заголовними літерами латиниці. Слова «AUTO» і «GROUP» виконані у червоному кольорі, слова «MALL» і «AUTOMOTIVE» – у чорному. Словесні елементи знака обрамлені лінією у вигляді контуру автомобіля. Зображувальний і словесні елементи розташовані у прямокутнику світло-блакитного кольору. Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

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.

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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлений знак мають спільні словесні елементи «АВТО МОЛ» та «AUTOMALL», виконані літерами української та англійської абеток.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється схожістю звучання спільного словесного елемента [авто мол].

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення відрізняються алфавітом (кирилиця та латиниця), наявністю додаткового словесного елемента «automotive group» у протиставленому знаку, різним зображенням автомобілів, кольорами.

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

Для визначення семантики порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

«авто» – те саме, що автомобіль; перша частина складних слів, що відповідає слову: 1) автомобільний, автомобіль, автоматичний, самохідний, свій власний;

«молл» – це захисна споруда в порту у вигляді стіни або дамби, що виступають у море;

«auto» – автоматичний; «mall» – торговий центр<sup>1</sup>;

«automall» – автоярмарка, место продажи автомобилей, фургонов и грузовых машин, собранных вместе для удобства покупателей и широты выбора<sup>2</sup>.

Таким чином, семантична схожість порівнюваних позначень обумовлена наявністю словесних елементів Авто/auto та Молл/mall, що мають однакове семантичне значення.

З огляду на вказане, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками фонетичної та семантичної схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, а графічно (візуально) порівнювані позначення відрізняються.

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.

<sup>1</sup> <https://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-auto-translation>

<sup>2</sup> <https://slovar-vocab.com/english-russian/general-dictionary/automall-3526897.html>

З огляду на те, що апелянтом у запереченні та під час розгляду в апеляційному засіданні було заявлено про скорочення переліку послуг 35 класу МКТП, розгляд заперечення здійснювався з урахуванням такого скорочення.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 35 класу МКТП, ураховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що служать на користь реєстрації знака.

Апелянт зазначив, що заявлене позначення тривалий час використовується на території України і добре відоме на ринку продажу запчастин та аксесуарів для автомобілів. При продажу автомобільної продукції через мережу Інтернет використовується позначення «АВТО МОЛ, зобр.».

На підтвердження використання апелянт надав інформацію про свою діяльність з використанням позначення «АВТО МОЛ, зобр.» (копії роздруківок з веб-сайтів: epicentr.ua, 27.ua, saleon.info, adlog.tv, google.com, facebook.com, lovesales.ua, gotoshop.ua, youtube.com). Апелянт також зазначив, що протиставлений знак використовується для самохідних, дорожніх транспортних засобів або машин, що саме і виключає його сплутування із заявленим позначенням, яке використовується при наданні послуг з продажу автозапчастин.

При пошуковому запиті в мережі Інтернет за словами «АВТО МОЛ/AUTOMALL» наявна значна кількість посилань на сайти, які пропонують товари апелянта під заявленим позначенням.

При цьому інформаційний пошук виявив, що слова «АВТО МОЛ/AUTOMALL» досить широко використовуються різними виробниками і надавачами послуг у різних комбінаціях, зокрема: АВТО МОЛ (<https://avtomoll.com.ua/>); AUTOMALL (<https://automall.md/>); AUTO-MALL (<https://autoportal.ua/catalogue/automarkets/1909.html>); АВТО МОЛ (<http://automall.su/>); АВТО МОЛ (<https://avtomoll86.ru/surgut/>). У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати вважає що ці слова не можуть мати самостійну правову охорону,

Згідно з пунктом 4.4.3 Правил у разі наявності у складі знака елементів, що не охороняються, і необхідності зазначення цього, в рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг може бути внесено стандартний запис: «зазначений елемент» не є предметом самостійної правової охорони.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому позначенню може бути надано правову охорону у разі вилучення з охорони словесного елемента «авто мол».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 27.12.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АВТО МОЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 20917 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «АВТО МОЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 20917 без надання правової охорони словесному елементу «АВТО МОЛ» відносно скороченого переліку 35 класу МКТП, а саме: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; адміністрування програм лояльності для клієнтів, пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; демонстрування товарів, пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування виставок на комерційні або рекламні потреби пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; послуги з маркетингування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств) складових частин деталей та аксесуарів до транспортних засобів; послуги щодо роздрібного або оптового продажу складових частин і деталей до транспортних засобів; пошукова оптимізація для сприяння продажам складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів; представлення товарів, пов'язаних з автомобілями, зокрема складових частин, деталей та аксесуарів до транспортних засобів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

М. О. Василенко

Л. А. Цибенко