

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
09.12.2019 № 587

**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

12 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 17.07.2019 № Р/68-19 у складі головуючого Гайдук В.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Маттел, Інк (US) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 14.05.2019 про реєстрацію знака «BARBIE» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2016 19948.

Представник апелянта – патентний повірений Могилевський В.М.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/338-19 від 12.07.2019;

копії матеріалів заявки № m 2016 19948;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/482-19 від 18.09.2019, вх. № ВКО/539-19 від 15.10.2019, вх. № ВКО/573-19 від 31.10.2019;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/569-19 від 30.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 14.05.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака «BARBIE» відносно частини товарів і

послуг за заявкою № т 2016 19948 на тій підставі, що для всіх товарів 29, 30, 32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «БАРБІ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Відкритого акціонерного товариства «ЯСЕН», м. Чернігів (UA), (свідоцтво № 32903 від 15.07.2003, заявка № 2001 010181 від 15.01.2001), щодо споріднених товарів.

Підстава для висновку: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Апелянт – Маттел, Інк (US) заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію знака «BARBIE» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 19948 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Заявлене позначення «BARBIE» відрізняється від протиставленого знака «БАРБІ» графічно, оскільки вони виконані різними абетками, та мають різну кількість літер.

Компанія Маттел, Інк (US) є міжнародною компанією з виробництва іграшок, яка продає свою продукцію більш ніж у 150 країн світу, в тому числі і в Україну. Компанія з 1959 року випускає ляльку Барбі – найпопулярнішу іграшку у світі.

Апелянт є власником свідоцтв України №№ 880, 8545, 8546, 43687 на знаки «BARBIE», «БАРБИ», «БАРБІ» відносно товарів 03, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 та послуг 41 класів МКТП.

В той же час, власника протиставленого свідоцтва Відкритого акціонерного товариства «ЯСЕН» не існує. Воно було реорганізовано в Публічне акціонерне товариство «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН», діяльність якого припинена з 31.03.2017, а його правонаступниками стали Товариство з додатковою відповідальністю «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН» та Товариство з додатковою відповідальністю «ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ «ЯСЕН-ПРОД», що підтверджує роздруковка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

При цьому, право власності на знак «БАРБІ» за свідоцтвом № 32903 жодному з правонаступників не перейшло. Отже власником свідоцтва, а саме Відкритим акціонерним товариством «ЯСЕН», знак за свідоцтвом № 32903 не використовується. Тому при використанні апелянтом знака «BARBIE» сплутування знаків споживачами відсутнє.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 14.05.2019 та зареєструвати позначення «BARBIE» за заявкою № т 2016 19948 відносно товарів 08, 29, 30, 32 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 Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «BARBIE» 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 20.09.1997 № 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.

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 4.3.2.5 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 словесне позначення **BARBIE** виконано стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці, подано на реєстрацію відносно товарів 08, 29, 30, 32 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **БАРБІ** за свідоцтвом № 32903 виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, зареєстровано відносно товарів 29, 30, 32 класів 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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки є відтворенням одного і того ж слова, виконаного різними абетками.

Проаналізувавши перелік товарів 08, 29, 30, 32 класів МКТП заявленого позначення та товарів 29, 30, 32 класів МКТП протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що товари 29, 30, 32 класів МКТП є спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для споріднених товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для реєстрації знака «BARBIE» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 19948, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Разом з тим, стаття 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Зважаючи на відсутність відомостей про виготовлення та реалізацію товарів 29, 30, 32 класів МКТП власником протиставленого знака та ознаки недобросовісних дій з його боку, компанія Маттел, Інк (US) 10.05.2019 звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва № 32903 на знак для товарів і послуг «БАРБІ» для всіх товарів 29, 30, 32 класів МКТП у зв'язку з його невикористанням на території України протягом п'яти років.

За результатами розгляду справи № 910/6105/19 судом ухвалено рішення від 03.09.2019 про задоволення позову компанії Маттел, Інк (US), а саме достроково припинено дію свідоцтва України № 32903 щодо усіх товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

Відомості стосовно припинення дії свідоцтва України № 32903 на знак «БАРБІ» повністю відповідно до рішення Господарського суду міста Києва внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Відомості про це опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 21 від 11.11.2019.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення Маттел, Інк

(US) щодо реєстрації знака за заявкою № т 2016 19948 відносно товарів 08, 29, 30, 32, класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Маттел, Інк (US) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 14.05.2019 про реєстрацію знака «BARBIE» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 19948 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «BARBIE» за заявкою № т 2016 19948 відносно всіх заявлених товарів 08, 29, 30, 32 класів МКТП.

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

В. В. Гайдук

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Т. П. Салфетник