

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.05.2020 № 854

**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

03 квітня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 21.10.2019 № Р/109-19 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Козелецької Н.О., Ткаченко Ю.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 01.08.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818.

Представник апелянта – Охромєєв Ю.Г.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/538-19 від 15.10.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 12818;
письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/643 від 05.12.2019;
додаткові пояснення до заперечення вх. № ВКО/13-20 від 11.01.2020;
вх. № ВКО/137-20 від 17.03.2020; вх. № ВКО/169-20 від 25.03.2020;
вх. № ВКО/179-20 від 01.04.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 01.08.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «BAUGUT» (свідоцтво № 143410 від 25.08.2011, заявка № т 2010 08431 від 02.06.2010), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Оферент» (UA) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (далі – ТОВ «Епіцентр К») не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818, оскільки вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Апелянт – ТОВ «Епіцентр К» є власником відомої національної мережі будівельних гіпермакетів «Епіцентр», в яких споживач може придбати якісний товар для будівництва та ремонту, саду і городу, оздоблення й оформлення житла, різноманітні запчастини, аксесуари, тощо. Розроблений ТОВ «Епіцентр К» логотип «BauGut», який у подальшому увійшов до складу знака за свідоцтвом України № 149088, є відомим споживачам даного виду товарів і активно використовується апелянтом з 2011 року при продажі товарів у мережі гіпермакетів України «Епіцентр».

Апелянтом щорічно проводиться рекламна кампанія – фестиваль «BauGut fest» та акційна пропозиція «Будівельник року» за умовами яких, купуючи товари, марковані знаком «BauGut», можна отримати цінні подарунки.

У мережі Інтернет на сайті baugut.ua, реалізуються товари, марковані знаком «BauGut» та міститься інформація про рекламні акції тощо. В асортименті товарів під знаком «BauGut» є все для надійного будівництва: сипкі матеріали, гідроізоляція, пінопласт, герметики, ґрунтовки, допоміжні елементи для укладання плитки, підвісні системи тощо.

Апелянт рекламує послуги, пов'язані з реалізацією товарів для будівництва, за допомогою сторінки у відомій соціальній мережі Facebook (<https://www.facebook.com/epicentrkua>), підписниками якої є більш 300 тисяч осіб. На цій сторінці у Facebook розміщується велика кількість новин і реклами щодо товарів під знаком «BauGut».

На відеохостингу YouTube у мережі Інтернет розміщуються рекламні відео, що надає споживачам можливість майже «вживу» побачити асортимент товарів, що пропонуються до продажу мережею «Епіцентр» під знаком «BauGut».

Крім цього, апелянт зазначає, що під час розгляду заявки № т 2017 12818 до закладу експертизи апелянтом було подано мотивовану відповідь від 19.07.2019 на користь реєстрації заявленого позначення «BAUGUT

SATENGIPS», до якої було додано, зокрема, клопотання від власника протиставленого знака за свідоцтвом № 143410 – ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Оферент», у якому він не заперечує та надає згоду на реєстрацію позначення «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № m 2017 12818 на ім'я заявника (апелянта) відносно заявленого переліку товарів 19 класу МКТП. Проте, надані документи не були враховані, що призвело до прийняття неправомірного рішення.

Ураховуючи викладене апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 01.08.2019 та зареєструвати позначення «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № m 2017 12818 відносно заявлених товарів 19 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «BAUGUT SATENGIPS» 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.

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.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що 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.

BAUGUT SATENGIPS

Заявлене позначення складається з двох словесних елементів, розташованих у два рядки, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 19 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **BAUGUT** виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 01, 02, 04, 06, 07, 08, 11, 17, 19, 22, 27 та послуг 37 класу МКТП.

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «BAUGUT SATENGIPS» та протиставленого знака «BAUGUT» обумовлюється тотожністю звучання словесного елемента «baugut», що входить до складу обох порівнювальних позначень.

Візуальна (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання), з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер одна від одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «BAUGUT SATENGIPS» схоже з протиставленим знаком «BAUGUT» за свідоцтвом № 143410 видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер (заголовні), алфавітом (латиниця), а відрізняється наявністю у заявленому позначенні другого словесного елемента «satengips».

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

Для дослідження та тлумачення словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«BAUGUT» – слово, штучно утворене шляхом поєднання двох слів німецької мови «BAU» та «GUT». У перекладі на українську мову слово «Bau» означає «будівництво», слово «Gut» – «добре».¹ «SATENGIPS» – слово, штучно утворене поєднанням двох слів «SATEN» та «GIPS», які перекладаються з турецької, як «Saten» - «сатин», «Gips» – «гіпс»².

Згідно відомостей мережі Інтернет Сатенгіпс – це будівельний матеріал, що використовується під час оздоблювальних робіт.³

Враховуючи зазначене колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за семантикою, оскільки мають подібність закладених у позначення понять.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши переліки товарів 19 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є однорідними (спорідненими), у зв'язку з чим існує принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони позначенню «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818 відносно товарів 19 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 01.08.2019 правомірно.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали апеляційної справи та встановила наступне.

ТОВ «Епіцентр К» є власником комбінованого знака за свідоцтвом України № 149088, до складу якого входить словесний елемент «BauGut», який наразі використовується компанією у господарській діяльності.

Крім того, ТОВ «Епіцентр К» був заявником за заявкою № т 2010 08431 від 02.06.2010 на реєстрацію знака «BAUGUT». Під час проведення експертизи заявник передав право на одержання свідоцтва ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Оферент», який є власником знака за свідоцтвом № 143410, протиставленого заявленому позначенню за заявкою № т 2017 12818.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав клопотання, в якому зазначено, що власник протиставленого знака за свідоцтвом № 143410

¹ <https://www.m-translate.com.ua/perekladach/german/de-uk#text=gut%0A&direction=de-uk>

² <http://webtran.com.ua/perekladac-z-tureckoji-movy-na-ukrajinsku/>

³ Вікіпедія: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680398>

ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Оферент» не заперечує та надає згоду на реєстрацію позначення «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818 на ім'я ТОВ «Епіцентр К» відносно заявленого переліку товарів 19 класу МКТП.

Крім того, у додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив заявлений перелік товарів 19 класу МКТП до таких: «азбестові будівельні розчини; азбестоцемент; алебастр; армувальні матеріали неметалеві будівельні; будівельні матеріали неметалеві; вапно; вапняк; гіпс; матеріали для внутрішнього облицювання стін неметалеві будівельні; повсть будівельна; розчини будівельні; сланець; сланцевий порошок; срібломісткий пісок; цемент для печей; цемент; шлак (будівельний матеріал); штукатурка».

Зазначені документи враховані колегією Апеляційної палати, як належні і допустимі докази на користь реєстрації знака для товарів і послуг «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818.

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, що заявлене позначення «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818 може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку товарів 19 класу МКТП.

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 в 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 Мінекономрозвитку від 01.08.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818 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 «BAUGUT SATENGIPS» за заявкою № т 2017 12818 відносно скороченого переліку товарів 19 класу МКТП, а саме: «азбестові будівельні розчини; азбестоцемент; алебастр; армувальні матеріали неметалеві будівельні; будівельні матеріали неметалеві; вапно; вапняк; гіпс; матеріали для внутрішнього облицювання стін неметалеві будівельні; повсть будівельна; розчини будівельні; сланець; сланцевий порошок; срібломісткий пісок; цемент для печей; цемент; шлак (будівельний матеріал); штукатурка».

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

Л. А. Цибенко

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Ю. В. Ткаченко