

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.06.19 № 1065

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

27 травня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 19.03.2019 № Р/33-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Потоцького М.Ю., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕС.ЕМ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 02.01.2019 про реєстрацію знака «BEAUTY HUB, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 20345.

Представники апелянта – Охромєєв Ю.Г., Матвієнко О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Майданюк Н.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті документи:
заперечення вх. № ВКО/156-19 від 15.03.2019;
копії матеріалів заявки № т 2016 20345;
додаткові матеріали до заперечення № ВКО/239-19 від 03.05.2019,
№ ВКО/240-19 від 03.05.2019, № ВКО/268-19 від 27.05.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.01.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака «BEAUTY HUB, зобр.» за заявкою № т 2016 20345 відносно частини товарів і послуг, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «beauty hub», раніше зареєстрованим в Україні

на ім'я Лагунова Максима Артуровича, Україна (свідоцтво № 219432 від 25.11.2016, заявка № m 2015 13243 від 12.08.2015) щодо споріднених послуг.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕС.ЕМ» (далі – ТОВ «БІ.ЕС.ЕМ») заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію знака «BEAUTY HUB, зобр.» відносно частини товарів і послуг та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт вважає, що заявлене позначення і протиставлений знак відрізняються за графічною ознакою та справляють різне зорове враження.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення активно використовується та в процесі використання набуло розрізняльної здатності, натомість протиставлений знак за свідоцтвом України № 219432 не використовується власником свідоцтва. Крім цього його власник жодним чином не пов'язаний з індустрією краси та моди. Основною діяльністю власника протиставленого знака є ведення ресторанної справи – управління ресторанами та барами у місті Одеса.

Ураховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 02.01.2019 та зареєструвати позначення «BEAUTY HUB, зобр.» за заявкою № m 2016 20345 відносно заявлених послуг 35 класу та скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: «освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; навчання індивідуальне; написання текстів; організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги артистів з розважання; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); практичне навчання (демонстрування); проведення занять з фітнесу; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних».

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 позначення «BEAUTY HUB, зобр.» за заявкою № т 2016 20345 – комбіноване, складається із словесного елемента «BEAUTY HUB», виконаного заголовними літерами латиниці стандартним шрифтом у два рядки, та зображувальних елементів. Один з них являє собою пряму лінію, що обрамляє словесний елемент, другий – літера «U» у слові «HUB» має розриви, що утворюють квадрати. Позначення заявлено без зазначення кольорів.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2016 20345

Заявлене позначення подано на реєстрацію для всіх послуг 35 та 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «beauty hub» за свідоцтвом України № 219432 є словесним, виконаним стандартним шрифтом літерами латиниці, всі літери – прописні без зазначення кольорів.

beauty hub

Зображення протиставленого знака за свідоцтвом України № 219432

Знак «beauty hub» за свідоцтвом № 219432 зареєстровано відносно послуг 41 (викладання; освітні послуги; відеознімання; влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування і проведення симпозіумів; влаштування конкурсів краси; заочні курси; інформування щодо освіти; мікрофільмування; навчання індивідуальне; навчання перукарської справи; організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); організування показів мод на розважальні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; радіопередачі розважальні; розважальні

послуги; створювання радіо- і телевізійних програм; телевізійні передачі розважальні) та 44 (воскова епіляція; імплантація волосся; масаж; перукарні; послуги візажистів; послуги саун; послуги соляріїв; послуги щодо манікюру; послуги щодо педикюру; салони краси; татуювання) класів МКТП.

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.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Відповідно до пункту 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «beauty hub».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі за алфавітом, літерами якого написані слова (латиниця) та товщиною літер, а відрізняються лише їхнім розміром, відповідно заголовними і рядковими літерами, а також взаємним розташуванням слів. Зображувальні елементи заявленого позначення не займають домінуючого положення і не створюють різного зорового сприйняття досліджуваних позначень.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент (beauty hub), колегія Апеляційної палати вважає, що вони мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю в графічному виконанні заявленого позначення.

Згідно з пунктом 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 та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік послуг 41 класу МКТП заявленого позначення та перелік послуг, щодо яких зареєстровано протиставлений знак та зазначає, що враховуючи призначення послуг, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність порівнюваних послуг 41 класу одній особі, ці послуги можна визнати однорідними.

За результатами дослідження заявленого за заявкою № м 2016 20345 позначення «BEAUTY HUB, зобр.» та протиставленого знака «beauty hub» за свідоцтвом України № 219432 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт наголошував, що заявлене позначення ним активно використовується та набуло розрізняльної здатності. Зокрема, зазначав, що ТОВ «БІ.ЕС.ЕМ» засновано у 2010 році Роголем Сергієм та Роголь Софією Ісааківною, основною діяльністю якого є ведення масштабного проекту «Beauty Hub». В мережі Інтернет з 2015 року працює сайт <https://bhub.com.ua/ua>, емблемою якого є заявлене

позначення. На даній сторінці представлено професійні поради у сфері краси та здоров'я, міститься афіша проведення різноманітних лекцій, форумів, виставок, конференцій, семінарів, практичних занять, організування конкурсів з перукарського мистецтва, менеджменту салонного бізнесу, нігтьового сервісу, візажу/стилістики та інше.

Апелянт також зазначав, що важливим напрямком діяльності проекту «BEAUTY HUB» є проведення різного роду лекцій, семінарів, практичних занять, мастер-класів у однойменному дворівневому лофті «BEAUTY HUB», що знаходиться в центрі міста Києва за адресою: вул. Велика Васильківська, 132. На базі лофту «BEAUTY HUB», починаючи з 2016 року проводиться велика кількість заходів, для проведення яких дане приміщення здається в оренду. Активну діяльність проект «BEAUTY HUB» здійснює через соціальні мережі Facebook та Instagram. Крім того проект «BEAUTY HUB» з 2015 року має свій відео-канал на YouTube, де розміщуються різні відеоролики про останні тренди та новинки ринку краси, косметології тощо.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених послуг 41 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові відомості та матеріали.

За результатами досліджень колегія Апеляційної палати встановила, що документи, які надані заявником, містять інформацію про діяльність компанії апелянта та свідчать про використання заявленого позначення. Проте, наведена апелянтом інформація не спростовує висновок про можливість сплутування заявленого позначення з протиставленим знаком «beauty hub» за свідоцтвом України № 219432.

Доводи апелянта щодо використання заявленого позначення колегією Апеляційної палати не взяті до уваги, оскільки не мають значення для правильного розгляду заперечення.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за заявкою № m 2016 20345 відносно послуг 41 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати,

затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «БІ.ЕС.ЕМ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 02.01.2019 про реєстрацію знака «BEAUTY HUB, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 20345 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

М. Ю. Потоцький

Г. П. Добриніна