

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
21.03.2019 № 470

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

27 лютого 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 12.02.2018 № Р/16-18 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Ресенчука В.М., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Rigo Trading S.A. проти рішення від 09.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «Влохх» за міжнародною реєстрацією № 1277904.

Представник апелянта – Олійник К.С.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/57-17 від 09.08.2017;  
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1277904;  
додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № ВКО/127-17 від 04.10.2017, вх. № ВКО/129-17 від 05.10.2017, вх. № ВКО/170-17 від 31.10.2017, вх. № ВКО/41-18 від 01.02.2018, вх. № ВКО/184-18 від 16.05.2018, вх. № ВКО/521-18 від 15.11.2018, вх. № ВКО/28-19 від 16.01.2019, вх. № ВКО/124-19 від 25.02.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 09.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку «Влохх» за міжнародною реєстрацією № 1277904 прийнято на тій підставі, що для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Влох», зареєстрованим на ім'я «UNIGUM GIDA

MADDELERY SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI (TR)» (міжнародна реєстрація № 976117 від 01.08.2008) щодо таких самих та споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Rigo Trading S.A., юридична особа, створена за законодавством Великого Герцогства Люксембург, не згоден з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Власник протиставленого знаку «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 976117 належним чином не використовує його в Україні відносно товарів 30 класу МКТП протягом останніх п'яти років.

Тому, апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 976117 відносно всіх товарів 30 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 09.06.2017 та надати правову охорону в Україні знаку «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 відносно заявленого переліку товарів 30 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 та встановила наступне.

Заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1277904 «**Bloxx**» є словесним, виконаним стандартним шрифтом літерами латиниці, де перша літера заголовна, інші – рядкові.

Знак подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлений знак «**Blox**» за міжнародною реєстрацією № 976117 є словесним, виконаним стандартним шрифтом літерами латиниці, де перша літера заголовна, інші – рядкові.

Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу 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.

З метою встановлення чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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).

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.

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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

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.

Порівняння заявленого словесного знака «**Bloxx**» та протиставленого йому словесного знака «**Blox**» вказує на фонетичну схожість їх спільної основи «**Blox**».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на наявність подвійної літери «x» та різниці у шрифті, графічне виконання заявленого знака схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

Визначення семантичного значення домінуючого спільного словесного елемента – основи слова «**Blox**», що є спільним для обох порівнюваних знаків, в словниках не виявлено.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки має спільну основу слова «**Blox**», має тотожне з протиставленим знаком звучання та схоже загальне зорове сприйняття в цілому.

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 та/або 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.

Проаналізувавши перелік товарів 30 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1277904, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що

товари є такими самими або спорідненими з товарами 30 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 976117.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 976117.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

В силу пункту С (1) статті 6 <sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності: “Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака”.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому знаку відносно заявленого переліку товарів 30 класу МКТП, колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом С (1) статті 6 <sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула матеріали та доводи, представлені апелянтом на підтвердження використання заявленого знака.


Апелянт – Rigo Trading S.A. входить до групи компаній HARIBO, всесвітньо відомого німецького виробника кондитерських виробів та знаходиться під опосередкованим контролем холдингової (материнської компанії) Haribo Holding GmbH & Co. KG (Німеччина).

Група компаній HARIBO має офіційне представництво в Україні є популярною та широко відомою для пересічного українського споживача.

Продукція компаній HARIBO тривалий час представлена на ринку України, що підтверджується продажами у найбільших провідних торгівельних мережах України та мережі Інтернет. Яскравий зовнішній вигляд продукції є відображенням веселої концепції компанії, що сприяє популяризації і підтверджує винятковість товарів групи компаній HARIBO на українському ринку.

Товари, марковані заявленим знаком, представлені на ринку кондитерських виробів України в індивідуальних упаковках та відпускаються переважно в зонах самообслуговування на окремих стелажах разом із іншою продукцією MAOAM/HARIBO.

Заявленому знаку «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 надано правову охорону у 26 країнах світу.

Також, 25.10.2018 Rigo Trading S.A. надано правову охорону в Україні знаку «» за міжнародною реєстрацією № 1303228.

Крім цього, 23.06.2017 апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії протиставленої міжнародної

реєстрації № 976117 в Україні, у зв'язку з невикористанням протягом п'яти років, відносно товарів 30 класу МКТП.

За результатами розгляду справи № 910/10146/17 Господарським судом м. Києва було винесено рішення від 06.11.2018 про задоволення позову компанії апелянта Rigo Trading S.A. про дострокове повне припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 976117. Рішення набрало законної сили 04.12.2018.

21.02.2019 міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності опублікувало відомості щодо дострокового припинення на території України дії протиставленої міжнародної реєстрації № 976117 на знак «Bloxx».

Проаналізувавши всі матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх як належні докази та аргументи на користь реєстрації знака «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 відносно всіх заявлених товарів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 відносно усіх заявлених товарів 30 класу МКТП.

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 Rigo Trading S.A. задовольнити.
2. Рішення від 09.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку для товарів і послуг «Bloxx» за міжнародною реєстрацією № 1277904 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП.

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

Головуючий

Б. М. Падучак

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Ю. В. Ткаченко