

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
22.06.2020 № 1193

**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 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, сільського господарства та торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 15.01.2020 № Р/6-20 у складі головуючого Саламова О.В. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Чіковані О.О. проти рішення Міністерства розвитку економіки, сільського господарства та торгівлі України (далі – Мінекономіки) від 21.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Буренка» за заявкою № т 2017 27441.

Представник апелянта – Владимірова Н.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/14-20 від 13.01.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2017 27441;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/51-20 від 04.02.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/192-20 від 13.04.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.11.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Буренка» за заявкою № т 2017 27441, оскільки заявлене словесне позначення

для товарів 07 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 зі словесним знаком «Буценка» (свідоцтво № 263467 від 12.08.2019 заявка № т 2017 25765 від 17.11.2017), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Подоска Андрія Володимировича, м. Дніпро (UA) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Чіковані О.О. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Буценка» за заявкою № т 2017 27441 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Апелянт та власник протиставленого знака – Подоско А.В. пов'язані між собою родинними стосунками та проводять спільну діяльність з виробництва і продажу доїльних апаратів під знаками «Буценка» («Буценка») для агропромислового комплексу України.

На ім'я Чіковані О.О. у 2012-2015 роках видано низку реєстраційних документів на апарати доїльні індивідуальні, зокрема, під знаком «Буценка».

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано лист від 15.10.2019, в якому власник протиставленого знака Подоско А.В. не заперечує проти реєстрації знака для товарів і послуг «Буценка» за заявкою № т 2017 27441 для всіх товарів 07 класу МКТП на ім'я Чіковані О.О.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 21.11.2019 та зареєструвати заявлене позначення «Буценка» за заявкою № т 2017 27441 відносно всіх товарів 07 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 «Буценка» 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.

Заявлене словесне позначення **Буренка** виконано стандартним шрифтом друкованими літерами кирилиці, де перша літера – заголовна, інші – рядкові. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 07 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **Byrenka** за свідоцтвом № 263467 виконаний стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці, де перша літера – заголовна, інші – рядкові. Знак зареєстровано відносно товарів 07 класу МКТП.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «буренка» та його транслітерацією «byrenka».

Що стосується графічної (візуальної) схожості, порівнювальні позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (друковані), а відрізняються алфавітом.

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

Оскільки порівнювальні позначення складаються з одного спільного словесного елемента «буренка» («byrenka»), вони мають смислову (семантичну) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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.

Проаналізувавши переліки товарів 07 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, ці товари є спорідненими (однорідними).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «Буренка» за заявкою № т 2017 27441 відносно всіх заявлених товарів 07 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 21.11.2019 правомірно.

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 свідчать на користь реєстрації знака.

При пошуковому запиті «Чіковані О.О. доїльні апарати» на перших веб-сторінках мережі Інтернет наявні посилання на велику кількість веб-сайтів, які пропонують для продажу товари апелянта під заявленим позначенням «Буренка»:

«Продажа доильных аппаратов «Бурёнка» и комплектующих напрямую от производителя с гарантией 2 года»... Мы являемся единственным производителем доильных аппаратов «Бурёнка» и «Берёзка».... Бренды нашего завода производителя на украинском рынке уже 10 лет и зарекомендовали себя как самые надёжные УИД-ый и АИД-ый (установки индивидуального доения) для частного хозяйства и частных молочных ферм» (<https://buryonka.com.ua/nova/>);

«На сегодня СПД «Чиковани», выпускает четыре вида доильных аппаратов, которые могут удовлетворить самых требовательных крестьян и агротуристичних усадеб. Все доильные аппараты, по желанию заказчика, могут оснащаться аксесуаром для доения коз и овец. С начала 2013 года, СПД Чиковани начало выпуск новых усовершенствованных вакуумных насосов» (<https://agrovektor.com/profile/view/u/469.html>);

«Доїльне обладнання Чіковані в Україні. Порівняти ціни ...» (<https://prom.ua/ua/Doilnye-apparaty;69486-Chikovani>);

«Чиковани» – контакты, товары, услуги, цены»... Добро пожаловать на сайт производителя персональных доильных аппаратов.. Наиболее оптимально закупать индивидуальные доильные аппараты не у посредника, а у производителя» (<https://molochka.prom.ua/>).

На ім'я Чіковані О.О. було видано низку реєстраційних документів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № UA1.060.0243157-12, № UA1.060.0243311-13, № UA1.060.0158481-14 та від Міністерства аграрної політики та продовольства України № 2015-15-05 на апарати доїльні індивідуальні, зокрема, на «Апарати доїльні індивідуальні ІДА «Буренка-1», «Буренка-2».

Крім того, колегія Апеляційної палати врахувала факт надання згоди від власника протиставленого знака Подоска А.В. на реєстрацію заявленого позначення «Буренка» за заявкою № т 2017 27441 від 05.12.2017 для всіх товарів 07 класу МКТП на ім'я апелянта Чіковані О.О.

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 дійшла висновку, що заявлене позначення «Буренка» за заявкою № т 2017 27441 може бути зареєстровано як знак відносно всіх заявлених товарів 07 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 Чіковані О.О. задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 21.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Буренка» за заявкою № т 2017 27441 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 «Буренка» за заявкою № т 2017 27441 відносно заявлених товарів 07 класу 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

О. В. Саламов

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

Г. П. Добриніна