

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
26.05.2020 № 975-20

**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

21 квітня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 12.12.2019 № Р/126-19 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Саламова О.В., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКЕЯ-ЛТД» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 03.10.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CRYSTAL, зобр.» за заявкою № m 2017 24917.

Представник апелянта – Дубчак Л.С.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/657-19 від 11.12.2019;
копії матеріалів заявки № m 2017 24917;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/16-20 від 13.01.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/170-20 від 25.03.2020, № ВКО/193-20 від 13.04.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 03.10.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«CRYSTAL, зобр.» за заявкою № m 2017 24917, оскільки заявлене комбіноване позначення для товарів 11 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 комбінованим знаком «CRYSTAL» (свідоцтво № 194741 від 25.12.2014, заявка № m 2013 18787 від 14.10.2013), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Момотенка Юрія Григоровича, м. Миколаїв (UA), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКЕЯ-ЛТД» (далі – ТОВ «НІКЕЯ-ЛТД») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «CRYSTAL, зобр.» за заявкою № m 2017 24917, оскільки вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та надає наступні доводи на користь реєстрації знака.

Апелянт зазначає, що відповідно до положення підпункту (1) пункту С статті 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності для визначення того чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

На думку апелянта заявлене позначення і протиставлений знак не є схожими настільки, що їх можна сплутати. Крім того, порівнювані товари заявленого позначення та протиставленого знака не є спорідненими, враховуючи сферу використання знаків.

Заявлене позначення тривалий час використовується на території України і добре відоме на ринку електроосвітлювальної продукції. ТОВ «НІКЕЯ-ЛТД» з вересня 2010 року співпрацює з компанією «ELECTRUM LIMITED» і є імпортером світлодіодних ламп і світильників (LED) бюджетного сегменту. Товари (електротехнічна продукція), марковані позначенням «CRYSTAL, зобр.», пропонуються до продажу через мережу Інтернет, зокрема, на наступних інтернет-сайтах: rozetka.com.ua, ligh-zone.com.ua, super-optovik.com.ua, sportatlet333.com.ua, bigl.ua, microton.ua, pokrov.ua, lek.com.ua, prom.ua.

Власник протиставленого знака здійснює свою діяльність на ринку технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, оптової та роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів і не відомий на ринку як виробник чи постачальник світлодіодних ламп і світильників.

Крім того, жодних претензій чи звернень від власника протиставленого знака ТОВ «НІКЕЯ-ЛТД» не одержувало.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 03.10.2019 і зареєструвати позначення за заявкою № m 2017 24917 відносно всіх заявлених товарів 11 класу 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 «CRYSTAL, зобр.» 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, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із 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.

The logo consists of the word "CRYSTAL" in a bold, sans-serif font, enclosed within a dark rectangular box.

Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «CRYSTAL» виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Першу літеру словесного елемента огинає тонка лінія, що нагадує літеру «С». Словесний елемент розміщено на тлі зображувального елемента у формі прямокутника темного кольору.

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 194741 – комбінований, складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «CRYSTAL» виконаний стандартним шрифтом, заголовними потовщеними літерами латиниці. Ліворуч від словесного елемента знаходиться зображувальний елемент у вигляді трьох загнутих дуг поєднаних між собою.

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.

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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного домінуючого словесного елемента «CRYSTAL».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані знаки схожі видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), алфавітом, а відрізняються зображувальними елементами. Проте, оскільки словесний елемент «CRYSTAL» займає домінуюче положення, заявлене позначення та протиставлений знак у цілому створюють схоже зорове враження.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення містять однакові словесні елементи, вони мають однакове смислове значення.

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, 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 позначення подано на реєстрацію відносно товарів 11 класу МКТП: *«акваріумні лампи; антиблікові пристрої для автомобілів (лампове обладнання); антиблікові пристрої для транспортних засобів (лампове обладнання); апарати та устаткування для освітлювання; ацетиленові лампи; бактерицидні лампи для очищення повітря; велосипедні ліхтарі; вибухобезпечні*

лампи; вугільні електроди для дугових ламп; газонаповнені лампи; газорозрядні трубки електричні для освітлювання; гірлянди з ліхтариків святкові; дугові лампи; електричні лампи; китайські ліхтарики; лабораторні лампи; лампи; лампи для завивання волосся; лампи для показчиків повертання до автомобілів; лампове скло; лампові трубки скляні; лампочки електричні для новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі на стояки; ліхтарі для автомобілів; ліхтарі для освітлювання; ліхтарі для транспортних засобів; ліхтарі кишенькові електричні; люмінесцентні трубки для освітлювання; магнієві нитки для освітлювання; масляні лампи; нитки електронагрівачів; нитки розжарювання для електричних ламп; освітлювальне устаткування для повітряних транспортних засобів; освітлювальні апарати світлодіодні (LED); пальники для ламп; патрони для електричних ламп; підводні світильники; плафони на лампи; рефлектори для ламп; світиві номери будинків; світильні апарати для транспортних засобів; світильні лампи; світильні лампи електричні; світильні лампи показчиків повертання для транспортних засобів; світлорозсіювачі; стельові світильники; фари для автомобілів; фари для транспортних засобів; цоколі ламп; шахтарські лампи».

Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 09, 10, 11, 17 та послуг 35 класів МКТП, зокрема товарів 11 класу МКТП: *«ліхтарі до автомобілів; протизасліпові пристрої до автомобілів; вентиляційне устаткування до автомобілів; відбивачі (рефлектори) до автомобілів; газонаповнені лампи; електричні лампи; кондиціонери до автомобілів; світильні лампи; лампи ксенонового освітлювання до автомобілів; лампи показчиків повертання до автомобілів; лампочки до автомобілів; ліхтарі світильні; нагрівачі шибок транспортних засобів; опалювальне устаткування до автомобілів; протиобмерзники до автомобілів; світильні апарати до автомобілів; світильники; світлотехніка; світлорозсіювачі; сигнальні вогні; системи клімат-контролю до автомобілів; фари до автомобілів».*

Проаналізувавши переліки товарів 11 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи рід (вид) товарів, їх призначення та імовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є такими самими та однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за заявкою № m 2017 24917 схоже з протиставленим знаком за свідоцтвом № 194741 настільки, що їх можна сплутати щодо споріднених товарів.

Разом з тим, апелянт просив застосувати положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої для визначення того чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт зазначив, що заявлене позначення тривалий час використовується на території України і добре відоме на ринку електроосвітлювальної продукції.

ТОВ «НІКЕЯ-ЛТД» з вересня 2010 року співпрацює з компанією «ELECTRUM LIMITED» і є імпортером світлодіодних ламп і світильників (LED). Електротехнічна продукція, маркована позначенням «CRYSTAL, зобр.», пропонуються до продажу через мережу Інтернет.

На підтвердження використання апелянт надав копії контракту поставки товарів № NK2010/1 від 07.09.2010, додаткових угод до нього та роздруківки сторінок сайтів Інтернет-магазинів: rozetka.com.ua, ligh-zone.com.ua, super-optovik.com.ua, sportatlet333.com.ua, bigl.ua, microton.ua, pokrov.ua, lek.com.ua, prom.ua.

В той же час, як зазначив апелянт, власник протиставленого знака здійснює свою діяльність на ринку технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, оптової та роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів і не відомий на ринку як виробник чи постачальник світлодіодних ламп і світильників, про що свідчать витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо власника протиставленого знака Момотенка Ю.Г. та ТОВ «КАЙМАН ТРЕЙДІНГ», засновником якого є Момотенко Ю.Г.

Листом (вх. № ВКО/170-20 від 25.03.2020) апелянт надіслав нотаріально посвідчену копію згоди від 12.03.2020, в якій власник протиставленого знака за свідоцтвом № 194471 Момотенко Ю.Г. не заперечує та надає згоду на реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2017 24917 відносно ТОВ «НІКЕЯ-ЛТД» для таких товарів і послуг 11 класу МКТП: *«акваріумні лампи; апарати та устаткування для освітлювання; ацетиленові лампи; бактерицидні лампи для очищення повітря; велосипедні ліхтарі; вибухонебезпечні лампи; вугільні електроди до дугових ламп; газонаповнені лампи; електричні лампи; китайські ліхтарики; лабораторні лампи; лампи; лампи для завивання волосся; лампове скло; лампові трубки скляні; лампочки електричні для новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі на стояки; ліхтарі для освітлювання; магнієві нитки для освітлювання; масляні лампи; нитки електронагрівачів; нитки розжарювання для електричних ламп; освітлювальні апарати світлодіодні (LED); пальники для ламп; патрони для електричних ламп; підводні світильники; плафони на лампи; рефлектори для ламп; світлові номери будинків; світильні лампи; світильні лампи електричні; світлорозсіювачі; стельові світильники; цоколі ламп; шахтарські лампи»*.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення щодо реєстрації знака за заявкою № m 2017 24917 відносно скороченого переліку товарів 11 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 «НІКЕЯ-ЛТД» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 03.10.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CRYSTAL, зобр.» за заявкою № т 2017 24917 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «CRYSTAL, зобр.» за заявкою № т 2017 24917 відносно товарів 11 класу МКТП: *«акваріумні лампи; апарати та устаткування для освітлювання; ацетиленові лампи; бактерицидні лампи для очищення повітря; велосипедні ліхтарі; вибухонебезпечні лампи; вугільні електроди до дугових ламп; газонаповнені лампи; електричні лампи; китайські ліхтарики; лабораторні лампи; лампи; лампи для завивання волосся; лампове скло; лампові трубки скляні; лампочки електричні для новорічних ялинок; ліхтарі вуличні; ліхтарі на стояки; ліхтарі для освітлювання; магнієві нитки для освітлювання; масляні лампи; нитки електронагрівачів; нитки розжарювання для електричних ламп; освітлювальні апарати світлодіодні (LED); пальники для ламп; патрони для електричних ламп; підводні світильники; плафони на лампи; рефлектори для ламп; світлові номери будинків; світильні лампи; світильні лампи електричні; світлорозсіювачі; стельові світильники; цоколі ламп; шахтарські лампи».*

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

Т. П. Салфетник

Члени колегії

О. В. Саламов

Л. А. Цибенко