

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
31.01.2019 № 132

**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**

21 грудня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 05.04.2018 № Р/34-18 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Цибенко Л.А., Бурмістрової Н.Г. розглянула заперечення Optimum Mark Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Оптімум Марк Спупка з ограничоноу одповідальношчу) (PL) проти рішення від 01.02.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «Dada» за міжнародною реєстрацією № 1304876.

Представник апелянта – Олішевіч Л.А.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/132-18 від 02.04.2018;  
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1304876;  
додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № ВКО/166-18 від 03.05.2018, вх. № ВКО/218-18 від 04.06.2018, вх. № ВКО/413-18 від 21.09.2018.

Аргументація сторін

Рішення від 01.02.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку «Dada» за міжнародною реєстрацією № 1304876 прийнято на тій підставі, що для товарів 03, 05, 16 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Dada», зареєстрованим на ім'я ТОВ «КУПАВА-5»

(свідоцтво № 213785 від 11.07.2016, заявка № m 2014 17572 від 09.12.2014); з позначенням «Dada, зобр.», раніше поданим на реєстрацію ТОВ «КУПАВА-5» (заявка № m 2016 01313 від 28.01.2016); з позначенням «Dada», раніше поданим на реєстрацію Сагідовим Магомедіміном Магомедрагімовичем (заявка № m 2015 09327 від 18.06.2015) щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

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

Апелянт – Optimum Mark Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Оптімум Марк Спулка з ограніченою відповідальністю) (PL) не згоден з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «Dada» за міжнародною реєстрацією № 1304876 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Апелянт зазначає, що права на словесне позначення «Dada» належить йому в Польщі понад 15 років, тобто, до дати подання протиставлених заявок.

Зокрема, апелянт є власником свідоцтв Республіки Польща на знаки зі словесним елементом «Dada», а саме свідоцтва № 159945 від 18.11.2004 на знак «dada» (заявка № 230721 від 26.01.2001) для товарів 03 класу МКТП «зволожуючи серветки для дітей», 16 класу МКТП «підгузки одноразові з паперу та целюлози для дітей»; свідоцтва № 266787 від 16.05.2014 на знак «dada» для товарів 05 класу МКТП «підгузки дитячі»; свідоцтва № 265976 від 25.04.2014 на знак «Dada» (заявка № Z.407848 від 05.12.2012) для товарів 03 класу МКТП «дитячі косметичні засоби, серветки і тампони косметичні, призначені для дітей, палички косметичні, призначені для дітей», 16 класу МКТП «одноразові паперові пелюшки для сповивання».

У Польщі апелянтом були подані заявки на комбіновані знаки «Dada» № Z.418072 від 21.08.2013 для товарів 09-12; 18, 21, 24, 25, 28 класів МКТП; № Z.482203 від 09.02.2018 для товарів 03, 05, 16 класів МКТП. У Польщі та Україні товари під знаком «Dada», зокрема підгузки та пелюшки, є відомими засобами догляду для немовлят та маленьких дітей.

Апелянт зауважує, що при проведенні експертизи за заявкою № m 2014 17572 від 09.12.2014 на протиставлений знак «Dada» (свідоцтво № 213785), у рішенні про можливу відмову в реєстрації знака щодо частини товарів 05 класу МКТП заявнику було протиставлено польського виробника. У відповіді на зазначене повідомлення заявник – ТОВ «КУПАВА-5», посилався на перемовини та співпрацю із турецькою компанією, що «...виробляє та поставляє у Польщу для торгової мережі Bedronka (Бедрьонка)» підгузки під знаком «Dada».

Відповідно до зазначеного, апелянт повідомляє, що саме він є власником знака «Biedronka», який охороняється в Польщі на підставі 27 реєстрацій. Торгова мережа «Biedronka» включає понад 2600 дисконтних магазинів у понад 1000 населених пунктів Польщі та належить компанії Jeronimo Martins Polska S.A.

Ані Апелянт, ані компанії Jeronimo Martins Polska S.A., що входять до складу групи компаній Jeronimo Martins Group, не мають жодних відносин з вказаною турецькою компанією.

При проведенні експертизи заявки № m 2016 01313 від 28.01.2016, на повідомлення про можливу часткову відмову в реєстрації знака з огляду на існування раніше поданої заявки на ім'я Сагідова М.М., заявник – ТОВ «КУПАВА-5» повідомляє вже про інших польських виробників, які також не мають будь-якого відношення до апелянта – власника оригінального знака «Dada».

У повідомленні про можливу відмову в реєстрації протиставленого позначення «Dada» за заявкою № m 2015 09327 від 18.06.2015 також було зазначено про можливість асоціації позначення з діяльністю польської компанії.

Також, апелянт зазначає, що жодний з протиставлених знаків не включає товари 16 класу МКТП.

Апелянт повідомляє, що заявлене позначенням «Dada» використовується на упаковках підгузків та інших товарів для дітей та немовлят, які виробляються чеською компанією Ontex CZ s.r.o. на замовлення компаній Jeronimo Martins Polska S.A. та Jeronimo Martins Drogeric I Farmacja Sp. Z.o.o. для реалізації в мережах польських магазинів «Biedronka» та аптек «Hebe».

Підгузки під знаком «Dada» мають позитивні висновки Польського інституту матери та дитини, а відомості про їх виробника можна перевірити на сайті Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕС1 Україна» за нанесеним на упаковці штрих-кодом.

Крім цього, апелянт повідомляє про факти підробок підгузок під знаком «Dada» в Україні та згадування в Єдиному реєстрі судових рішень у справах про адміністративні правопорушення щодо підгузок під знаком «Dada».

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 01.02.2018 та зареєструвати заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1304876 відносно усіх заявлених товарів 03, 05 і 16 класів 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 № 1304876 «**Dada**» є словесним, виконаним стандартним шрифтом літерами латиниці, де перша літера заголовна, інші – рядкові.

Знак за міжнародною реєстрацією № 1304876 подано відносно товарів 03, 05 і 16 класів МКТП.

Протиставлений знак «**DADA**» за свідоцтвом № 213785 є словесним, виконаним стандартним жирним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак за свідоцтвом № 213785 зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.



Протиставлене комбіноване позначення за заявкою № m 2016 01313 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконано оригінальним шрифтом літерами латиниці, над другою літерою «d» міститься стилізоване зображення метелика, позначення підкреслено хвилястою лінією та виконане у бірюзовому кольорі.

Позначення подано на реєстрацію для товарів 03 та 05 класів МКТП.

Протиставлене позначення «**Dada**» за заявкою № m 2015 09327 є словесним, виконаним стандартним жирним шрифтом літерами латиниці, де перша літера заголовна, інші – рядкові.

Позначення подано на реєстрацію для товарів 03 та 05 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.

З метою встановлення чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими позначеннями, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 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).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, 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.

Порівнювані позначення містять словесні елементи.

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.

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

Звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюються тотожністю звучання спільного словесного елемента «Dada».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлений знак та протиставлені йому знак за свідоцтвом № 213785, позначення за заявкою № т 2015 09327 схожі видом шрифту, алфавітом, а відрізняються графічним відтворенням літер.

Заявлений знак та протиставлене позначення за заявкою № т 2016 01313 відрізняються видом шрифту, алфавітом, кольором та наявністю зображувального елемента у протиставленого позначення, які справляють різне зорове сприйняття порівнювальних позначень.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент «Dada», то, відповідно, вони мають однакову семантику.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак схожий з протиставленими позначеннями, оскільки, враховуючи наявність спільного словесного елемента «Dada», асоціюється з ними в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого позначення за заявкою № т 2016 01313.

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 переліки товарів 03, 05, 16 класів МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1304876, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими або спорідненими з товарами 03, 05 класів МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 213785 та заявлено позначення за заявками № m 2016 01313 та № m 2015 09327.

Апелянтом в додаткових матеріалах до заперечення було повідомлено, що ним подано апеляційну скаргу до Господарського суду міста Києва на рішення, за яким апелянту було відмовлено в задоволенні позову щодо визнання свідоцтва України № 213785 на протиставлений знак «Dada» недійсним.

Крім цього, колегія Апеляційної палати зазначає, що за протиставленим позначенням № m 2015 09327 видано свідоцтво України № 230394 від 28.09.2017 на знак для товарів і послуг «Dada».

Стосовно свідоцтв, одержаних апелянтом у Польщі, колегія Апеляційної палати зазначає, що, оскільки охоронний документ має територіальну дію, факт наявності прав інтелектуальної власності в іншій державі не може бути визначальним фактором при вирішенні питання реєстрації прав в Україні.

Враховуючи усе вищезазначене колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1304876 відносно заявлених товарів 03, 05, 16 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

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. Відмовити Optimum Mark Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Оптімум Марк Спулка з обмеженою відповідальністю) (PL) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 01.02.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «Dada» за міжнародною реєстрацією № 1304876 залишити чинним.

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

Головуючий

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Н. Г. Бурмістрова