

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
2 серпня 2021 р. № 141-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

1 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 30.03.2021 № Вн-82-Р/2021 у складі головуючої Гайдук В.В. та членів колегії Саламова О.В., Гостевої А.І., розглянула заперечення Дніпровської міської ради проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 19.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «Дніпро, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 25723.

Представник апелянта – Бенатов Д.Е.

Представник Укрпатенту – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення № Вх-11193/2021 від 22.03.2021;
копії матеріалів заявки № т 2018 25723 від 02.11.2018;
письмові пояснення Укрпатенту № Вн-1399/2021 від 06.05.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи від 19.11.2020 Укрпатентом прийнято рішення про державну реєстрацію торговельної марки «Дніпро, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 25723 у зв'язку з тим, що заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

– для частини товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого поняття «кондитерські вироби» та товарів 30 класу МКТП, а саме: «муси шоколадні; напої на основі шоколаду; спреди (бутербродні пасти) на основі шоколаду; спреди (бутербродні пасти) шоколадні, що містять горіхи; шоколад; шоколадні напої з молоком» із словесним знаком «ДНПРО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія», UA (свідоцтво № 154644 від 25.04.2012, заявка № m 2008 04335 від 06.03.2008), щодо споріднених товарів;

– для частини товарів 30 класу МКТП, а саме: «галетне печиво; печиво; сухе печиво; крекери; сенбей (рисові крекери)» з комбінованим знаком «здобне печиво Дніпро», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Білецької Лариси Володимирівни, UA (свідоцтво № 277693 від 25.06.2020; заявка № m 2018 15878 від 06.07.2018), щодо споріднених товарів.


Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

(Заперечення від 20.07.2020 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони в Україні).

Апелянт – Дніпровська міська рада не погоджується з рішенням про державну реєстрацію торговельної марки «Дніпро, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2018 25723 та надає наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Апелянт зазначає, що спільний словесний елемент «Дніпро» заявленого позначення та протиставлених торговельних марок має слабку розрізняльну здатність, оскільки вказує на географічне походження товару – місто Дніпро. Факти реєстрації торговельних марок, в тому числі для аналогічних товарів 30 класу МКТП, що включають в себе словесний елемент «Дніпро», а також промислових зразків, для товару «печиво», які містять словесний елемент «Дніпро», свідчать про те, що словесний елемент «Дніпро» щодо товару «печиво» втратив розрізняльну здатність.

Апелянт є власником свідоцтва України № 286531 від 25.11.2020 (заявка № m 2018 24101 від 16.10.2018) на торговельну марку  Дніпро, в тому числі, для всіх заявлених товарів 30 класу МКТП. Апелянт звертає увагу на те що, зареєстрована торговельна марка являє собою центральний елемент композиції заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що протиставлена торговельна марка «ДНПРО» за свідоцтвом № 154644 не використовується Публічним акціонерним

товариством «Дім марочних коньяків «Таврія» для маркування хлібобулочних виробів. Апелянтом не знайдено жодної інформації щодо будь-якого використання протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 277693 від 25.06.2020.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 19.11.2020 та зареєструвати позначення «Дніпро, зобр.» за заявкою № m 2018 25723 відносно усіх заявлених 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.



Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення являє собою прямокутник темного кольору, на тлі якого розташовані словесний та зображувальні елементи. Словесний елемент «Дніпро», виконано звичайним шрифтом літерами латиниці, перша літера заголовна, інші – рядкові. Ліворуч від словесного елемента знаходиться зображувальний елемент у вигляді стилізованого зображення щита заокругленого донизу, верхню частину якого огинає хвиляста лінія. Навколо словесного елемента зображені візерунки з завитками.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ДНІПРО** за свідоцтвом № 154644 виконана друкованими заголовними літерами кирилиці.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30, 33, 35 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 277693 складається із прямокутника темного кольору, на тлі якого розташовані у два рядки словесні елементи «здобне печиво Дніпро». Словосполучення «здобне печиво» виконано стандартним шрифтом рядковими літерами кирилиці і підкреслено вигнутою лінією. Словесний елемент «Дніпро» виконаний оригінальним шрифтом літерами кирилиці чорного кольору в обрамленні білого кольору, перша літера заголовна, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Дніпро, 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»¹ (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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу другого 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.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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 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.

Порівняння заявленого комбінованого позначення «Дніпро, зобр.» та протиставлених йому словесних і комбінованих торговельних марок вказує на фонетичну схожість словесного елемента «Дніпро».

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічне виконання заявленого позначення та протиставлених торговельних марок має суттєві відмінності, до яких можна віднести розмір літер, вид шрифту, засоби графіки, зображувальні елементи, взаємне розташування літер, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень.

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за семантичною ознакою колегія Апеляційної палати звернулась до тлумачення словесного елемента «Дніпро» до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне

Дніпро – річка, що протікає в основному по території України; найбільша ріка України, третя в Європі, дев'ята в світі; на ній розташовані українські міста Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон.²

Дніпро, у 1926 – 2016 роках – (*Дніпропетровськ*) – місто в Україні, адміністративний центр Дніпропетровської області, Дніпровського району та Дніпровської міської громади.³


Ураховуючи загальну словесну і семантичну основу порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають однакову семантику.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зауважує, що вагомість тієї чи іншої ознаки для встановлення схожості комбінованих позначень залежить від того, в якій мірі ця ознака сприяє виконанню знаком своєї основної функції відрізнити товари і послуги одних виробників від товарів і послуг інших виробників. Так, словесний елемент заявленого позначення та протиставлених торговельних марок є загальноживаним словом, яке доволі часто використовується різними особами у складі торговельних марок. У зв'язку з цим, увагу споживача привертають інші відмітні ознаки. Зазвичай, сприйняття споживачем таких торговельних марок відбувається візуально, а саме за ознакою графічного виконання, яке надає торговельним маркам виразність і визначає їх розрізняльну здатність.

Враховуючи викладене, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

² <http://ukrlit.org/slovyk/%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE>

³ [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_\(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE))

Крім того, колегія Апеляційної палати взяла до уваги те що, апелянт є власником свідоцтва України № 286531 від 25.11.2020 на торговельну марку  **Дніпро**, яка, в свою чергу, є центральним елементом композиції заявленого позначення та зареєстрована, зокрема, для всіх заявлених товарів 30 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення «Дніпро, зобр.» може бути зареєстровано відносно всіх заявлених товарів 30 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Дніпровської міської ради задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 19.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «Дніпро, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 25723 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Дніпро, зобр.» за заявкою № т 2018 25723 відносно заявленого переліку товарів 30 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

О. В. Саламов

А. І. Гостєва