

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
24.05.2018 № 722

**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**

10 травня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 05.01.2018 № Р/4-18 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Саламова О.В., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Косяк Олени Ярославівни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 31.10.2017 про реєстрацію знака «DoDomy» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 06122.

На засіданні присутні: апелянт – Косяк О.Я., представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Силка О.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 03.01.2018 вх. № ВКО/3-18;  
матеріали заявки № т 2016 06122.

**Аргументація сторін**

На підставі висновку закладу експертизи 31.10.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака «DoDomy» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 06122, оскільки для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ДОДОМУ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сліпця Петра Петровича (свідоцтво № 95806 від 26.08.2008, заявка № т 2007 05487 від 04.04.2007), щодо таких самих та споріднених послуг.

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

Апелянт – Косяк О.Я. заперечує проти рішення за заявкою № т 2016 06122 та зазначає наступне.

Дія протиставленого свідоцтва на знак для товарів і послуг № 95806 була припинена з 05.04.2017 у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії на підставі пункту 2 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Оскаржуване рішення було прийнято 31.10.2017. Отже, на дату прийняття рішення за заявкою № т 2016 06122 дія протиставленого свідоцтва була припинена і усі можливості для його продовження вичерпані.

Разом з тим, відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Пунктом 4.3.2.3 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) визначено, що при проведенні кваліфікаційної експертизи, під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, не враховуються: знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більше, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака та вважає, що досліджувані позначення не є тотожними.

Крім того, апелянт зазначає, що сфера його діяльності відрізняється від сфери діяльності власника протиставленого знака.

Заявлене позначення використовується апелянтом для маркування товарів, призначених для догляду за оселею, саме відносно яких подано на реєстрацію позначення «DoDomy». Під цим позначенням апелянт також надає послуги щодо організації торгівлі вказаними товарами, а також послуги щодо їх просування та рекламування, що відносяться до послуг 35 класу МКТП.

В той же час, власник протиставленого знака є керівником ТОВ «КДД ГРУПП», діяльністю якого є інвестиції в нерухомість і девелоперська діяльність в Україні. Компанія розвиває диверсифікований портфель проектів у сфері нерухомості, зокрема будує офісні і житлові комплекси, торгові центри.

Отже, діяльність власника протиставленого знака не є конкуруючою з діяльністю апелянта, що виключає можливість сплутування споживачами порівнювальних знаків, а послуги 35 класу МКТП за заявкою апелянта та за протиставленим свідоцтвом мають різне призначення, умови та канали збуту і коло споживачів.

З метою вирішення своїх заявлених послуг 35 класу МКТП апелянт уточнює їх перелік, а саме «усі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот заявлених товарів 03, 05, 06, 16, 21, 24 класів МКТП».

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 31.10.2017 та зареєструвати знак «DoDomy» за заявкою

№ т 2016 06122, в тому числі, відносно скороченого переліку послуг 35 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 «DoDomy» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

Заявлене словесне позначення **DoDomy** виконано стандартним шрифтом літерами латиниці, в якому літери «D» є заголовними, а інші – рядковими.

Протиставлений словесний знак **ДОДОМУ** виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Відповідно до пункту 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.

Слово «dodomy» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читається як [додомай] ([sips.gov.ua/t/docman/binary/trans](https://sips.gov.ua/t/docman/binary/trans)).

Порівняння заявленого позначення та протиставленого знака вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється більшістю близьких та співпадаючих звуків та складів.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленим знаком шрифтом (стандартний), а відрізняється алфавітом та характером літер (заголовні та рядкові).

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

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови – слово «додому» (присл.) означає «у свій дім, на свою квартиру, до своєї сім'ї» ([sum.in.ua/](https://sum.in.ua/)).

Слово «dodomy» є штучним словом і не має перекладу з будь-якої мови.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у 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 спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення «DoDomy» подано на реєстрацію відносно товарів 03, 05, 06, 16, 21, 24 класів та послуг 35 класу МКТП. Відповідно до рішення Мінекономрозвитку від 31.10.2017 позначенню відмовлено у реєстрації відносно послуг 35 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до таких: «усі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот заявлених товарів 03, 05, 06, 16, 21, 24 класів МКТП».

Протиставлений знак «ДОДОМУ» зареєстрований відносно послуг 35, 39, 41, 43 класів МКТП.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та послуги 35 класу МКТП протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що сфера його діяльності відрізняється від сфери діяльності власника протиставленого знака.

Заявлене позначення використовується апелянтом для маркування товарів, призначених для догляду за оселею, саме відносно яких подано на реєстрацію позначення «DoDomy». Під цим позначенням апелянт також надає послуги щодо організації торгівлі вказаними товарами, а також послуги щодо їх просування та рекламування, що відносяться до послуг 35 класу МКТП.

У той же час, власник протиставленого знака за свідоцтвом № 95806 є керівником ТОВ «КДД ГРУПП», діяльністю якого є інвестиції в нерухомість і девелоперська діяльність в Україні. Компанія розвиває диверсифікований портфель проектів у сфері нерухомості, зокрема будує офісні і житлові комплекси, торгові центри.

Крім того, у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії свідоцтва № 95806 на знак для товарів і послуг, його дія була припинена з 05.04.2017 на підставі пункту 2 статті 18 Закону.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надану інформацію та встановила наступне.

Власником протиставленого свідоцтва № 95806 від 26.08.2008 (заявка № т 2007 05487 від 04.04.2007) не сплачено збір за продовження строку дії цього свідоцтва.

Відповідно до пункту 2 статті 18 Закону дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату – надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку.

28.10.2016 (вих. № 29150/ПМ/16) власнику протиставленого свідоцтва № 95806 надіслано повідомлення закладу експертизи про закінчення 04.04.2017 строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

30.08.2017 (вих. № 24117/ПМ/17) власнику протиставленого свідоцтва № 95806 надіслано повідомлення закладу експертизи про припинення дії свідоцтва з 05.04.2017.

Відомості про припинення дії свідоцтва № 95806 опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 27.11.2017.

Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Положення статті 22 Закону передбачають право колишнього власника свідоцтва на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва, тобто такого самого (тотожного) знака, який був раніше ним зареєстрований, але така норма не передбачає право на реєстрацію схожого з ним знака.

Відповідно до абзацу другого пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах.

Пунктом 4.3.2.3 Правил визначено, що при проведенні кваліфікаційної експертизи, під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, не враховуються: знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більше, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

За рішенням Мінекономрозвитку від 31.10.2017 та за результатами порівняльного аналізу, проведеного колегією Апеляційної палати за ознаками

схожості, заявлене позначення та протиставлений знак є не тотожними, а схожими, оскільки вони не збігаються один з одним в усіх елементах.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «DoDomy» може бути зареєстровано, в тому числі, відносно скороченого апелянтом переліку послуг 35 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 Косяк Олени Ярославівни задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 31.10.2017 про реєстрацію знака «DoDomy» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2016 06122 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «DoDomy» відносно заявлених товарів 03, 05, 06, 16, 21, 24 класів та послуг 35 класу МКТП у такій редакції:

35 Кл: «Послуги агентств комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; оформлення вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовлення послуг для інших підприємств); пошук даних у комп'ютерних файлах для інших;

представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; усі зазначені послуги, пов'язані із введенням у цивільний оборот заявлених товарів 03, 05, 06, 16, 21, 24 класів МКТП».

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

Головуючий колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

О. В. Саламов

Т. П. Салфетник