

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
04.11.2019 № 315

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

27 вересня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.06.2019 № Р/53-19 у складі головуєчого Запорожець Л.Г. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Андреас Стіл АГ енд. Ко. КГ (DE) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Добрий Господар» за заявкою № m 2018 20499.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Теньова О.О.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/289-19 від 12.06.2019;

копії матеріалів заявки № m 2018 20499;

пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/339-19 від 15.07.2019;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/427-19 від 21.08.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.04.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Добрий Господар» за заявкою № m 2018 20499, оскільки заявлене словесне позначення для послуг 35 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 словесним знаком «добрий

господар» (свідоцтво України № 221355 від 10.01.2017, заявка № т 2015 16063 від 18.09.2015), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Козака Романа Богдановича (UA), щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Андреас Стіл АГ енд. Ко. КГ (DE) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Добрий Господар» за заявкою № т 2018 20499, оскільки вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та надає наступні доводи на користь реєстрації.

Компанія Андреас Стіл АГ енд. Ко. КГ (DE) є всесвітнім провідним виробником мотопил та інструментів для професійних користувачів лісового і сільського господарства, а також для догляду за садами і ландшафтом, для будівельної галузі та приватного використання. Компанія була заснована у 1926 році.

Будучи найпопулярнішим брендом серед бензопил з 1971 року, станом на 2018 рік компанія Андреас Стіл присутня на п'яти континентах. Продукція компанії реалізується через спеціалізовану торгово-сервісну мережу, в яку входять 36 дочірніх компаній та представництв у Європі, Азії, Америці, Африці, Австралії та Океанії, більш ніж 120 імпортерів по всьому світу, 40 тисяч дилерів у більш ніж 160 країнах світу.

Маючи власні виробничі потужності заводи STIHL виробляють більш ніж 60% компонентів для усіх своїх агрегатів: ріжуча гарнітура (шини, ланцюги, зірочки), корпусні частини інструменту, що виробляються шляхом лиття з високоякісного полімеру та компонентів з магнію.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення тривалий час використовується на території України і набуло розрізняльної здатності.

У 2003 році в Україні заснована дочірня компанія ТОВ «Андреас Штіль». По всій території України починають відкриватися магазини під назвою «Добрий Господар», які є офіційними дилерами ТОВ «Андреас Штіль» (зазначене підтверджується дилерськими договорами за 2014-2017). В цих магазинах представлена лише продукція STIHL та VIKING.

Апелянт зазначає, що провівши порівняльний аналіз послуг заявленого позначення та протиставленого знака, прийшов до висновку, що вони не є спорідненими, враховуючи призначення, канали збуту та коло споживачів даних послуг.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 15.04.2019 і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2018 20499 відносно всіх заявлених 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 «Добрий Господар» 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 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Заявлене на реєстрацію позначення **ДОБРИЙ ГОСПОДАР** за заявкою № m 2018 20499 – словесне, виконане стандартним шрифтом літерами кирилиці, перші літери заголовні.

Протиставлений знак **добрий господар** за свідоцтвом № 221355 – словесний, виконаний в два рядки стандартним шрифтом рядковими літерами кирилиці.

Порівняльний аналіз заявленого та протиставленого знаків свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення виконані кирилицею, схожим шрифтом, а відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (рядкові, заголовні).

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

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

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, не зважаючи 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення «Добрий Господар» за заявкою № m 2018 20499 подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП: «сприяння продажам для інших та послуги щодо роздрібного продажу акумуляторного, бензинового або електричного знаряддя для застосування в сільському господарстві, лісі або саду (зокрема культиваторів, тракторів для газонів, косарок-роботів, аераторів, садових подрібнювачів, ножиць, подовжених ножиць, повітродувов, кіс, пил, газонокосарок, тримерів, висоторізів, секаторів, кущорізів, комбісистем та мультисистем для саду, ранцевих і ручних обприскувачів, бурів і шнеків для ґрунту), пристроїв для прибирання (зокрема повітродувних пристроїв, садових пирососів, мийок високого тиску, пирососів для сухого та вологого прибирання, підмітальних пристроїв), бензорізів й бензопил для бетону, інструментів для вимірювання і розмітки, ручних інструментів (зокрема сокир, колунів, секаторів, ручних пил, садових ножиць, серпів, скобелів, клинів, багрів, окорувальних лопаток, гаків та захватів для колод), а також приладдя, запасних частин та комплектуючих частин до вищезазначених товарів (зокрема приладдя для догляду за зазначеними товарами, акумуляторів, зарядних пристроїв та ременів для носіння акумуляторів), каністр і систем заправки, паливно-мастильних матеріалів (зокрема моторних і ланцюгових мастил і змащувальних матеріалів), засобів для догляду за вищезазначеними товарами (зокрема розчинників для видалення смоли, універсальних спреїв для очищення інструментів), захисного одягу і взуття (зокрема індивідуального захисного одягу, робочого одягу, захисних рукавиць, навушників, захисних пристроїв для очей та обличчя), дитячих іграшок (зокрема дитячих педальних тракторів і тракторів-каталок); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: акумуляторного, бензинового або електричного знаряддя для застосування в сільському господарстві, лісі або саду (зокрема культиваторів, тракторів для газонів, косарок-роботів, аераторів, садових

подрібнювачів, ножиць, подовжених ножиць, повітродувок, кіс, пил, газонокосарок, тримерів, висоторізів, секаторів, кущорізів, комбісистем та мультисистем для саду, ранцевих і ручних обприскувачів, бурів і шнеків для ґрунту), пристроїв для прибирання (зокрема повітродувних пристроїв, садових пилососів, мийок високого тиску, пилососів для сухого та вологого прибирання, підмітальних пристроїв), бензорізів й бензопил для бетону, інструментів для вимірювання і розмітки, ручних інструментів (зокрема сокир, колунів, секаторів, ручних пил, садових ножиць, серпів, скобелів, клинів, багрів, окорувальних лопаток, гаків та захватів для колод), а також приладдя, запасних частин та комплектуючих частин до вищезазначених товарів (зокрема приладдя для догляду за зазначеними товарами, акумуляторів, зарядних пристроїв та ременів для носіння акумуляторів), каністр і систем заправки, паливно-мастильних матеріалів (зокрема моторних і ланцюгових мастил і змащувальних матеріалів), засобів для догляду за вищезазначеними товарами (зокрема розчинників для видалення смоли, універсальних спреїв для очищення інструментів), захисного одягу і взуття (зокрема індивідуального захисного одягу, робочого одягу, захисних рукавиць, навушників, захисних пристроїв для очей та обличчя), дитячих іграшок (зокрема дитячих педальних тракторів і тракторів-каталок) (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, а також за допомогою мережі Інтернет в режимі он-лайн».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 221355 зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП: «рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи».

Дослідивши зазначені переліки послуг щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Перелік послуг 35 класу МКТП за протиставленим свідоцтвом № 221355 «рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи» є заголовком цього класу відповідно до 11 редакції МКТП.

Відповідно до Загальних зауважень до МКТП назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Заголовок класу може розглядатися як коротка характеристика змісту класу (анотація). У зв'язку з цим, заголовок класу не може бути віднесений до еквівалентної заміни переліку послуг, що містяться в даному класі та розглядається лише як рядові (узагальнені) назви послуг.

Під час установлення спорідненості послуг основною ознакою є призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що послуги з «рекламування, керування підприємницькою діяльністю,

адміністрування у сфері підприємницької діяльності, офісні роботи» є комерційними (професійними) послугами, споживачами яких є спеціалісти у певній галузі.

Натомість, послуги щодо «розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, шляхом продажу в магазинах роздрібної та оптової торгівлі» є споживчими послугами, пов'язаними з торгівлею та спрямованими на задоволення матеріальних потреб пересічного споживача.

Колегія Апеляційної палати вважає, що зазначені послуги не є спорідненими, оскільки задовільняють різні потреби споживачів та мають різне призначення і споживчі характеристики, виходячи з того, що направлені для досягнення різних цілей у зв'язку з різними конкретними видами діяльності,

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини та констатує наступне.

Офіційним дистриб'ютором апелянта - Андреас Стіл АГ енд. Ко. КГ (DE) в Україні з 2003 року є дочірня компанія ТОВ «Андрес Штіль», що проводить реалізацію продукції торгових марок STIHL та VIKING у магазинах оптової та роздрібної торгівлі під назвою «Добрий Господар».

Дилерська мережа охоплює в Україні найбільші міста, зокрема, Київ, Хмельницький, Кременчук, Мукачеве, Тернопіль, Черкаси, Малин, Вишгород, Умань, Харків, Рівне, Івано-Франківськ, Полтава та інші.

Зазначене підтверджується наданими апелянтом копіями дилерських договорів за 2014 – 2017 роки та додатків до зазначених договорів з переліком територій продажу товарів в дилерській мережі: магазинів під назвою «Добрий господар», адрес торгових приміщень, в яких здійснюється продаж відповідних товарів.

Проаналізувавши всі матеріали, надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх як належні докази на користь реєстрації позначення «Добрий Господар», яке тривалий час використовується апелянтом щодо заявлених послуг 35 класу МКТП до дати подання заявки № m 2018 20499.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрацію знака «Добрий Господар» за заявкою № m 2018 20499 відносно заявленого переліку послуг 35 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 Андреас Стіл АГ енд. Ко. КГ (DE) задовольнити.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Добрий Господар» за заявкою № т 2018 20499 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «Добрий Господар» за заявкою № т 2018 20499 відносно всього заявленого переліку послуг 35 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

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

Г. П. Добриніна