

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.10.2020 № 1979

**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

29 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 23.06.2020 № Р/55-20 у складі головуючої Жмурко О.В. та членів колегії Запорожець Л.Г., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Шан Тіз (Пвт) Лтд (Shan Teas (Pvt) Ltd) (LK) проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 03.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № m 2017 24376.

Представник апелянта – патентний повірений Рудий Т.Г.

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

Під час розгляду заперечення до уваги взято такі документи:
заперечення вх. № ВКО/354-20 від 03.08.2020;
копії матеріалів заявки № m 2017 24376;
письмове пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/431-20 від 10.09.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 03.04.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «FOUR SEASONS, зобр.» за

заявкою № т 2017 24376 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначеного в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими торговельними марками «FOUR SEASONS», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (DE), (міжнародні реєстрації № 728077 від 21.01.2000, пріоритет 13.10.1999 та № 919158 від 29.01.2007, пріоритет 20.10.2006) щодо таких самих товарів.

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

Апелянт – Шан Тіз (Пвт) Лтд (Shan Teas (Pvt) Ltd) заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № т 2017 24376 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт зазначає, що протиставлені торговельні марки не є перешкодою для реєстрації заявленого позначення, оскільки їх правову охорону припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії. Правова охорона за міжнародною реєстрацією №728077 припинена з 21.01.2020, а за міжнародною реєстрацією № 919158 – з 29.01.2017.

Апелянт здійснив порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 728077 та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 03.04.2020 та зареєструвати позначення «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № т 2017 24376 відносно заявлених товарів 30 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 та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № т 2017 24376 – комбіноване, складається із словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент являє собою квадрат чорного кольору, над яким вертикально один під одним розміщено словесні елементи «FOUR SEASONS» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Праворуч від словесного елемента «FOUR» зображено дерево з листочками.

Позначення подано на реєстрацію відносно товару 30 класу МКТП: «чай».



Зображення позначення за заявкою № т 2017 24376.

Протиставлена комбінована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 919158, правова охорона якої припинена з 29.01.2017, у висновку закладу експертизи була зазначена помилково, про що було вказано в письмових поясненнях представника закладу експертизи вх. № ВКО/431-20 від 10.09.2020, і тому не береться до уваги колегією Апеляційної палати.

Протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 728077 – комбінована, складається із словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи «FOUR SEASONS» виконані оригінальним шрифтом літерами латиниці, перша та остання літери яких заголовні, інші – рядкові. Зображувальний елемент являє собою прямокутну рамку, в середині якої зображено палаючу зірку.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП.



Зображення торговельної марки
за міжнародною реєстрацією № 728077

21.01.2020 дію міжнародної реєстрації № 728077 припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FOUR SEASONS, 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі 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.*

Статтею 22 Закону встановлено, що 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 Закону.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із :

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 (а), б) не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 728077.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил 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.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом.¹

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах, – ідентичні позначення.

* Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки 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», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційною палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

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

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «FOUR SEASONS».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі за алфавітом, літерами якого виконані словесні елементи «FOUR SEASONS» (латиниця), а відрізняються видом шрифту та зображувальними елементами.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний словесний елемент «FOUR SEASONS», вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу позначень за ознаками схожості колегія Апеляційної палати встановила, що вони є не тотожними, а схожими, оскільки заявлені позначення відрізняються за графічними ознаками, а саме, видом шрифту та зображувальними елементами.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 30 класу МКТП заявленого позначення та перелік товарів 30 класу МКТП протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є однорідними.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 728077, правова охорона якої

припинена з 21.01.2020, підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не має враховуватися під час пошуку на схожість.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № т 2017 24376 відповідає умовам надання правової охорони відносно заявленого переліку товарів 30 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 Шан Тіз (Пвт) Лтд (Shan Teas (Pvt) Ltd) (LK) задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 03.04.2020 про відмову в реєстрації знака «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № т 2017 24376 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, торговельну марку «FOUR SEASONS, зобр.» за заявкою № т 2017 24376 стосовно заявленого переліку товарів 30 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

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Ю. В. Ткаченко