

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
30.09.2021 № 207-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

28 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-72-Р/2021 у складі головуєщої Жмурко О.В. та членів колегії Гайдук В.В., Саламова О.В. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» (далі – ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ») проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 31.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № т 2019 17823.

Представники апелянта – Крупа В.М., Ярина А.О.
Представник Укрпатенту – Іленок В.В.

Заперечення апелянта – ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт – ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» заперечує проти рішення Мінекономіки від 31.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № т 2019 17823, прийнятого

на підставі висновку експертизи про те що: заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720, раніше зареєстрованою на ім'я АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.

Свою позицію апелянт обґрунтовує тим, що заявлене комбіноване позначення «FRIDAY BREWERY, зобр.» та протиставлена словесна торговельна марка «FRIDAY» не є схожими, оскільки відрізняються за звуковою, графічною та семантичною ознаками. Наявність у складі заявленого позначення оригінальних графічних елементів впливає на його загальне зорове сприйняття, яке значно відрізняється від сприйняття протиставленої торговельної марки «FRIDAY».

Апелянт також зазначає про те, що як юридична особа був зареєстрований 02.09.2008 під назвою – ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН». У 2015 році товариство почало вивчати новий напрямок діяльності – виробництво натуральних виноматеріалів та їх переробка в слабоалкогольні напої без додавання спирту. Цей проект отримав назву «FRIDAY BREWERY» (ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ) і почав використовуватись як власне комерційне (фірмове) найменування товариства, зокрема, під час участі у тематичних виставках, фестивалях, конференціях, діловому листуванні, на візитках тощо.

У 2017 році апелянтом розроблено фірмовий логотип компанії з зображенням портрета чоловіка у капелюху та словесним позначенням «FRIDAY BREWERY», створені власні авторські рецептури купажів для сидрів, орендовано нежитлове приміщення для розміщення власного заводу, створено дизайн етикеток для сидрів «CANNABIS», «GREEN APPLE».

17.07.2018 на загальних зборах учасників ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН» прийнято рішення про зміну повного та скорочено найменування товариства українською та англійською мовами на, відповідно, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» та «FRIDAY BREWERY LLC».

У вересні 2018 року запрацював власний вебсайт апелянта (<http://fridaybrew.com.ua/>), у жовтні – розроблено та затверджено власні технічні умови, зокрема для сидрів, та була отримана ліцензія на виробництво алкогольних напоїв, розпочато виробництво сидрів, напоїв медових.

У 2019 році апелянт взяв участь у четвертому та п'ятому заходах Kyiv Beer Festival, де була представлена команда апелянта в корпоративних футболках з нанесенням логотипу (зображення портрета чоловіка у капелюху) та комерційного (фірмового) найменування («FRIDAY BREWERY»), а також продукція з етикетками, маркована заявленим позначенням.

Апелянт зауважує, що обсяг виробництва алкогольної продукції з використанням позначення «FRIDAY BREWERY» за 2019-2020 роки складав біля 20 тис. літрів, або 60 тис. пляшок місткістю 330 мл. Зазначена продукція

розповсюджуються по всій території України, в тому числі через мережу супермаркетів «NOVUS».

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення, яке містить у своєму складі фірмове найменування «FRIDAY BREWERY», набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання, може викликати асоціації у споживачів лише з особою апелянта.

На підставі викладеного, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 31.03.2020, застосувати пункт С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності та зареєструвати заявлене позначення «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № т 2019 17823 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Представник Укрпатенту заперечення не визнав та надав колегії Апеляційної палати такі доводи в підтримку висновку експертизи.

Заявлене за заявкою № т 2019 17823 комбіноване позначення «FRIDAY BREWERY, зобр.» для товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720, раніше зареєстрованою на ім'я АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД щодо таких самих та споріднених товарів та послуг. Висновок зроблений за результатами аналізу, проведеного відповідно до пунктів 4.3.2.1-4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. На думку представника Укрпатенту заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки воно асоціюється з нею в цілому незважаючи на окрему різницю елементів.

Застосований у складі заявленого позначення словесний елемент «Brewery» не надає позначенню додаткової розрізняльної здатності, вказує на невизначену особу, що здійснює певну діяльність: Brewery – пивоварня.

Під час підготовки висновку експертом враховано мотивоване заперечення від 28.11.2019 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, подане компанією АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED), відповідь заявника на вказане заперечення та відповідь заявника на повідомлення експертизи від 21.01.2020 № 6007/ЗМ/20 про можливу відмову в реєстрації знака.

Підстави для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № т 2019 17823 визначені пунктом 3 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для

скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 та 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (вх. № ВКО/248-20 від 02.06.2020), додаткових письмових поясненнях, поданих до заперечення (вх. № ВКО/410-20 від 31.08.2020; вх. № ВКО/438-20 від 11.09.2020; № Вх-20581/2021 від 24.05.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 17823 письмових поясненнях представника Укрпатенту від 14.07.2021 та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «FRIDAY BREWERY» виконаний оригінальним шрифтом, літерами латиниці різного розміру та розташування. Зображувальний елемент представляє собою портрет чоловіка у капелюху.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена торговельна марка «FRIDAY» є словесною, яка виконана стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами латиниці.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 32, 33 класів МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)¹ не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Перевірка позначень на відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, здійснюється відповідно до 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил.

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.

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.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами

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.

позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлена словесна торговельна марка входить до складу заявленого комбінованого позначення. Відповідно, фонетично (фонетична схожість) заявлене позначення може бути відтворено як «FRIDAY BREWERY». Колегія Апеляційної палати вважає, що за кількістю звуків, що вимовляються та різноманіттям їхнього фонетичного джерела виникнення (способу утворення при вимові) заявлене позначення відрізняється від протиставленого.

Колегія проаналізувала графічне виконання протиставленої торговельної марки і словесного елемента заявленого позначення «FRIDAY». За результатами аналізу видно, що їхня схожість обумовлена графікою літер латиниці та застосуванням однакового виду шрифту, але словесний елемент заявленого позначення «FRIDAY» виконаний літерами різного розміру, що утворюють дугоподібний напис. Це зумовлює відмінність між протиставленою торговельною маркою та зазначеним елементом заявленого позначення.

Однак заявлене позначення та протиставлена торговельна марка повинні аналізуватися в цілому, без поділення на окремі елементи. В цілому, заявлене комбіноване позначення завдяки композиції зображувальних елементів, їх художньому виконанню, взаємному розташуванню зображувального і словесного елемента за графічною ознакою (візуальне сприйняття) відрізняється від протиставленої торговельної марки «FRIDAY» за свідоцтвом № 261720.

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

Колегія Апеляційної палати проаналізувала смислові значення словесних елементів заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, що наведені у відповідних довідкових джерелах (словниках) та зазначає, що слово «FRIDAY» перекладається як п'ятниця, словосполучення «FRIDAY BREWERY» може перекладатися з англійської мови як, зокрема, «п'ятнична броварня».

З огляду на перелік товарів і послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати робить висновок, що у застосуванні в порівнюваних позначеннях словесного елемента «FRIDAY» може бути покладено ідею п'ятниці як останнього дня робочого тижня та відповідного вечора для відпочинку і святкування. Поряд з цим, невід'ємне написання і застосування слова «FRIDAY» зі словом «BREWERY» у складі заявленого позначення дає однозначне розуміння цього словосполучення як «п'ятничної броварні» і зв'язок із місцем виготовлення товару (броварня).

Враховуючи зазначене, а також наявність зображувальних елементів колегія Апеляційної палати вважає заявлене позначення таким, що не схоже із протиставленою торговельною маркою за смисловим значенням.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленою торговельною маркою.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість також необхідно перевірити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У зв'язку з тим, що колегія Апеляційної палати за результатами дослідження за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості зробила висновок, що порівнювальні позначення не схожі у цілому, дослідження щодо визначенні однорідності товарів та послуг порівнювальних позначень, відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил, не проводиться.

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки порівнювальні позначення не схожі у цілому, то при використанні заявленого позначення «FRIDAY BREWERY, зобр.» для товарів 33 класу МКТП, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням цих товарів у цивільний оборот небезпека введення в оману споживачів відносно належності цих товарів компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД відсутня.

У зв'язку з проханням апелянта застосувати пункт С (1) статті bquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, колегією Апеляційної палати проаналізовано фактичні обставини щодо використання заявленого позначення та відомості, про які вказано апелянтом у запереченні, додаткових матеріалах і документах та в апеляційному засіданні.

Зокрема, у наданих апелянтом наступних документах (у копіях):

протокол № 1/17 від 12.05.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН» та наказ № 29 від 20.05.2015 щодо створення у товаристві окремого структурного підрозділу «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» (FRIDAY BREWERY) для започаткування та наступного розвитку напряму виробництва натуральних зброджених слабоалкогольних напоїв;

договір № 150106 від 01.06.2015 щодо розробки фірмового логотипу (зображення портрета чоловіка у капелюху), презентація концепту логотипу «FRIDAY BREWERY» та акти надання послуг з розробки візуальних комунікаційних концепцій, дизайну та створення рекламно-інформаційних матеріалів з фірмовим логотипом до договору за 2015, 2016 роки;

договір № 072016 від 01.07.2016 та специфікація, видаткова накладна до нього щодо поставки, зокрема, фірмового одягу, посуду, візитних карток під заявленим позначенням та фірмовим найменуванням апелянта;

лист апелянта Вих. № 244 від 12.05.2016 компанії «ПІВОЯР» щодо отримання комерційної пропозиції на виробництво, поставку та подальше сервісне обслуговування обладнання для цеху на 1000 літрів;

лист апелянта Вих. № 196 від 18.05.2018 Державній фіскальній службі України щодо надання консультації стосовно необхідності отримання ліцензії на оптову торгівлю;

протокол № 1/19 від 17.07.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Комунікаційний Альянс-ООН» стосовно зміни найменування апелянта на ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮВЕРІ» (FRIDAY BREWERY LLC);

ТУ У 11.0-36133430-001:2018 «Напої медові. Технічні умови», ТУ У 11.0-36133430-002:2018 «сидри і перрі. Технічні умови»;

лист Держпродспоживслужби № 10-19.2.19-04/1299 від 23.11.2018 про державну реєстрацію виробничих потужностей апелянта;

сертифікат № ТП-7/19 від 03.01.2019, виданий апелянту ДП «Укрметртестстандарт» про визнання вимірювальних можливостей;

ліцензії Державної Фіскальної служби України, наданих апелянту на виробництво алкогольних напоїв від 13.03.2019 та на право оптової торгівлі алкогольними напоями – сидром та перрі від 05.04.2019;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФРАЙДЕЙ БРЮВЕРІ» станом на 15.04.2020, 22.06.2020 (державну реєстрацію юридичної особи проведено у 2008 році);

зображення етикеток продукції апелянта, маркованих заявленим позначенням;

звіти про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв за травень, червень, вересень, грудень 2019 року та січень 2020 року; про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за липень-вересень, грудень 2019 року та за січень-березень 2020 року;

видаткові накладні за вересень 2019 року до договору купівлі-продажу № 190703/GMN та договору поставки № 190902/Dealer продукції апелянта під заявленим позначенням;

фотозвіти щодо участі апелянта у четвертому та п'ятому заходах Kyiv Beer Festival (08-09 вересня, 18-19 травня 2019 року) з рекламуванням заявленого позначення.

Дослідивши надані матеріали, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словесні елементи заявленого позначення «FRIDAY BREWERY» тривалий час використовується апелянтом в якості комерційного (фірмового) найменування, а також під час маркування товарів 33 класу МКТП. Зважаючи на тривалість його використання позначення набуло позитивної репутації, пізнаваності на ринку щодо особи апелянта.

Розглянувши матеріали апеляційної справи колегія Апеляційної палати встановила наявність підстав для скасування рішення Мінекономіки від 31.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № m 2019 17823 та реєстрації торговельної марки за цією заявкою відносно заявленого переліку товарів 33 класу та послуг 35 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, затвердженого 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРАЙДЕЙ БРЮБЕРІ» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 31.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № т 2019 17823 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «FRIDAY BREWERY, зобр.» за заявкою № т 2019 17823 відносно заявленого переліку товарів 33 та послуг 35 класів 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.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

В. В. Гайдук

О. В. Саламов