

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
25.09.2019 № 70

**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

15 серпня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 15.01.2019 № Р/17-19 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Василенко М.О., Саламова О.В. розглянула заперечення Obshchestva s ogranichennoy otvetstvennostyu «Grin» (RU) проти рішення від 09.11.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825.

Представник апелянта – патентний повірений Остапчук В.Г.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Гаррідо Л.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/16-19 від 10.01.2019;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1176825;
пояснення закладу експертизи вх. ВКО/137-19 від 04.03.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/68-19 від 31.01.2019,
№ ВКО/349-19 від 17.07.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 09.11.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «GRASS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю

«КАРНАДА» (свідоцтво № 132316 від 10.12.2010, заявка № m 200912767 від 05.10.2009) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Grin» (RU) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 на території України та надає наступні доводи на користь реєстрації.

Апелянт провів відповідне дослідження щодо власника протиставленого знака та зазначає наступне.

Згідно з відомостями з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг власником свідоцтва № 132316 є ТОВ «КАРНАДА», зареєстроване за адресою: вул. Пономарьова, 7, смт. Коцюбинське, м. Ірпінь, Київська обл., 08298 (UA).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), юридична особа за вказаними реквізитами на сьогоднішній день є припиненою. Запис про припинення юридичної особи був внесений реєстратором 10.12.2012.

До Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не було внесено жодних відомостей щодо правонаступництва на знак за свідоцтвом України № 132316.

Апелянт зазначає, що провівши інформаційний пошук у мережі Інтернет через пошукову систему www.google.com.ua ним не було виявлено жодних фактів (доказів) щодо використання протиставленого знака. На думку апелянта, є очевидним той факт, що протиставлений знак ніколи не використовувався його власником, а товари під даним брендом ніколи не виготовлялися і не розповсюджувалися на території України.

Апелянт також просить урахувати положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) і особливо тривалість використання заявленого знака і, керуючись цим положенням, надає відомості та документи, що підтверджують тривале використання заявленого ним знака за міжнародною реєстрацією № 1176825.

Компанію Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Grin» (RU) було зареєстровано у 2011 році, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації під № 1113435009151. Апелянт є



GRASS

власником знака для товарів і послуг, зареєстрованого на території Російської Федерації за свідоцтвом № 532838 від 26.01.2015 (пріоритет від 13.11.2012), заявка на реєстрацію якого стала базовою для міжнародної реєстрації № 1176825.

Апелянт зазначає, що використовує заявлений знак, зокрема має низку ліцензійних договорів з компаніями, які виробляють, рекламують, імпортують та реалізують продукцію під брендом апелянта у 52 країнах світу, у тому числі й в Україні.

Знак за міжнародною реєстрацією № 1176825 зареєстровано в багатьох країнах світу, таких як: Вірменія, Азербайджан, Болгарія, країни Бенілюксу, Білорусія, Чехія, Німеччина, Алжир, Франція, Грузія, Хорватія, Угорщина, Іран, Киргизстан, Казахстан, Литва, Латвія, Молдова, АОЕ, Румунія, Сербія, Словаччина, Туркменістан, Туреччина, Узбекистан.

Апелянтом надано дозвіл (виключну ліцензію) на використання знака за свідоцтвом № 532838 юридичній особі ООО «ТД «ГраСС» (РФ), що підтверджено ліцензійним договором від 14.04.2015. Відповідно до цього договору ООО «ТД «ГраСС» є виробником та розповсюджувачем продукції апелянта на як на території Російської Федерації, так й на територіях інших 52-х країн світу, включно й в Україні.

Представником та розповсюджувачем заявлених товарів 03 класу МКТП компанії апелянта в Україні є ТОВ «Формула чистоти» (зазначене підтверджується ліцензійним договором від 01.02.2016).

ТОВ «Формула чистоти» активно співпрацює з бізнес-партнерами по всій території України з просування відповідної продукції під заявленим знаком (зазначене підтверджується дилерськими договорами за 2014-2017 роки).

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 09.11.2018 та зареєструвати знак «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 відносно заявлених товарів 03 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 «GRASS, 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, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із 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.

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.

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.



Заявлений знак **GRASS** за міжнародною реєстрацією № 1176825 є комбінованим, складається зі словесного елемента «GRASS», виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, та зображувального елемента у формі кола зеленого кольору, в середині якого розташована велика стилізована літера «G» білого кольору. Зображувальний елемент розміщено у центрі над словесним елементом.

Знак поданий на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **GRASS** за свідоцтвом № 132316 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу МКТП.

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.

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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняльний аналіз заявленого та протиставленого знаків свідчить про фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «GRASS».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлений знак схожий з протиставленим видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані, заголовні), а відрізняється наявністю зображувального елемента.

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

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

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки, враховуючи наявність спільного словесного елемента «GRASS», асоціюється з ним у цілому, незважаючи на наявність зображувального елемента.

Проаналізувавши перелік товарів 03 класу МКТП заявленого та протиставленого знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку «GRASS, зобр» за міжнародною реєстрацією № 1176825 відносно заявлених товарів 03 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

У той же час, у запереченні та під час засідання апелянт просив застосувати пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції.

Відповідно до вказаного пункту для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому за міжнародною реєстрацією № 1176825 знаку відносно заявленого переліку товарів 03 класу МКТП, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини.

На підтвердження факту тривалого використання заявленого знака апелянтом надано:

- копії контрактів між представником компанії Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Grin» (RU) на російському ринку ООО «ТД «ГраСС» та дистриб'ютором на території України ТОВ «Формула чистоти» № Э/16-04/10 від 03.10.2016, № Э/18-02/05 від 28.02.2018, а також митні декларації та товарно-транспортні накладні на поставку продукції за 2017, 2018 роки;

- інформацію про дистриб'ютора ТОВ «Формула чистоти» та його діяльність з розповсюдження на території України виробленої апелянтом продукції (копії дилерських договорів між ТОВ «Формула чистоти» та ТОВ «КОЛИБРИ», ТОВ «ВІА КОМ», ТОВ «СТАН ЧИСТОТИ», ФОП Дармосюк М.М., ТОВ «Оливи та мастила», ТОВ «Якісна техніка», ФОП Барсегян Х.А.);

- копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/9197, № 602-123-20-3/9207 від 06.03.2018, № 602-123-20-3/10915 від 16.03.2018, згідно з якими марковані заявленим знаком засоби для миття, очищення та захисту автомобілів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України;

- копії видаткових накладних за 2014 - 2018 роки, що підтверджують факт продажу та розповсюдження ТОВ «Формула чистоти» товарів апелянта на території України, зокрема до Херсонської, Черкаської, Одеської, Луганської, Львівської, Івано-Франківської, Миколаївської, Київської, Черкаської областей та м. Київ;

- приклади продажу маркованих заявленим знаком товарів через мережу Інтернет;

- копії митних декларацій на поставку продукції апелянта до різних країн (Албанія, Боснія та Герцоговина, Германия, Греція, ОАЄ, Китай, Латвія, Мальта, Молдова, Нідерланди, Польща, Румунія, Сербія, Естонія);

- рекомендаційні листи від українських дистриб'юторів ТОВ «СТАН ЧИСТОТИ», ТОВ «АЛЕКО ТРЕЙД КОМПАНІ», ФОП Целбунов О.О. про активну співпрацю з апелянтом з 2012 року;

- фотознімки з виставки автомобільної промисловості Automechanika Frankfurt 2018, з ярмарку автомобільних компонентів, запасних частин, аксесуарів та гаражного обладнання Automechanika Shanghai 2019, з міжнародної виставки автомобільних аксесуарів Chain & Car Wash Show (CIAACE).

Проаналізувавши надані апелянтом матеріали, колегія Апеляційної палати вважає, що вони свідчать про тривалість використання заявником знака «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825.

При цьому, колегія Апеляційної палати зазначає, що наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів є можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє такі товари, тобто помилкова ідентифікація споживачем дійсного виробника.

За результатами дослідження наданих апелянтом матеріалів та інших доступних джерел колегія Апеляційної палати встановила, що доступні інформаційні джерела не містять інформації про товари, марковані протиставленим знаком за свідоцтвом № 132316, на території України. Крім того, відповідно до наданих апелянтом документів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань (ЄДРПОУ) власник протиставленого знака, як юридична особа є припиненою (запис про припинення юридичної особи був внесений реєстратором 10.12.2012), відомості щодо правонаступника відсутні.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати констатує, що знак «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 активно використовується апелянтом щодо заявлених товарів 03 класу МКТП, завдяки чому став відомим українським споживачам.

З огляду на зазначене вище, колегія Апеляційної палати не вбачає підстав для введення в оману споживачів відносно особи – виробника.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 відносно заявленого переліку товарів 03 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 Obshchestva s ogranichennoy otvetstvennostyu «Grin» задовольнити.

2. Рішення від 09.11.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «GRASS, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1176825 відносно заявлених товарів 03 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

І. О. Шатова

Члени колегії

М. О. Василенко

О. В. Саламов