

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
27.07.2021 № 136-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**

15 червня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-20-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Красовського В.Г., Громової Ю.В., розглянула заперечення Баско Андрія Валентиновича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 28.12.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ИНСАЙДЕР» за заявкою № т 2020 06740.

Представник апелянта – Крюкова Д.О.

Представник Укрпатенту – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 18.03.2021 № Вх-10515/2021;  
копії матеріалів заявки № т 2020 06740;  
письмові пояснення представника Укрпатенту від 03.06.2021  
№ Вн-1607/2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 28.12.2020 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ИНСАЙДЕР» за заявкою № т 2020 06740 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 38 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 «ИНСАЙДЕР», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), м. Київ (свідоцтво № 211753 від 10.05.2016, заявка № m 2014 17451 від 05.12.2014), щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» розд. II, ст. 6, п. 3.

Апелянт – Баско А.В., не погоджується з рішенням Укрпатенту, оскільки вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.

Апелянт здійснив порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 211753 та дійшов висновку, що вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати.


Апелянт стверджує, що заявлене позначення та протиставлений знак відносяться до різних сфер діяльності, незважаючи на те, що реєструються відносно 38 класу МКТП.

Як зазначає апелянт, заявлене комбіноване позначення, до складу якого входить словесне позначення, чітко відображає результат його творчих задумів.

Заявлене позначення має на меті поліпшувати та розвивати культурно-духовні складові інтелектуального потенціалу населення України, надавати можливість споживачу досягти високого рівня реалізації потенціалу особистого та суспільного здоров'я, а також підтримувати нормальну життєдіяльність споживача, що є дуже важливим.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 28.12.2020 та зареєструвати торговельну марку «ИНСАЙДЕР» за заявкою № m 2020 06740 відносно послуг 38 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 комбіноване позначення  за заявкою № m 2020 06740 складається із словесного елемента, який виконано стилізованим шрифтом білого кольору заголовними літерами кирилиці, та розташовано на тлі прямокутника блакитного кольору. Позначення заявлено на реєстрацію для послуг 38 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **ИНСАЙДЕР** за свідоцтвом № 211753 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольорів та зареєстрована для послуг 38, 41 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ИНСАЙДЕР» 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)<sup>1</sup>, 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.

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.

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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків. 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.

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.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого комбінованого позначення та протиставленої йому словесної торговельної марки.

---

<sup>1</sup> 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.

За фонетикою заявлене позначення «ИНСАЙДЕР, зобр.» та протиставлена торговельна марка «ИНСАЙДЕР» є тотожним, оскільки співпадає звучання їх словесних елементів.

Що стосується графічної (візуальної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі абеткою, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані) словесних елементів, а відрізняються шрифтом, першою літерою словесних елементів та наявністю у заявленому позначенні зображувального елемента.

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

Словесний елемент заявленого позначення «ИНСАЙДЕР» перекладається на українську мову як «ИНСАЙДЕР». Отже, порівнювані позначення мають однакове семантичне значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними 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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік послуг 38 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, заявлені послуги є такими самими та спорідненими з послугами 38 класу МКТП за свідоцтвом № 211753.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 211752.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «ИНСАЙДЕР» за заявкою № т 2020 06740, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, була застосована у висновку експертизи та відповідно в рішенні Укрпатенту правомірно та вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  
від 02.03.2021 № 433, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Баско Андрію Валентиновичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 28.12.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ИНСАЙДЕР» за заявкою № т 2020 06740 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

В.Г. Красовський

Ю.В. Громова