

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.09.2018 № 1319

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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

27 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 22.09.2017 № Р/93-17 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Кулик О.С., Костенко І.А., розглянула заперечення приватного підприємства “Науково - виробниче підприємство “Харчові продукти “Мультимікс” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 05.07.2017 про реєстрацію знака “Изюминка” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 21554.

Представник апелянта – Свентозельська Т.Р.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі - заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/96-17 від 20.09.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 21554;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/102-18 від 13.03.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.07.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака “Изюминка” за заявкою № т 2015 21554 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для частини товарів 29 класу МКТП “законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; харчові олії; айвар (законсервований перець); алое вера харчове; артишоки консервовані; боби

законсервовані; бульйони (м'ясні відвари); бульйонні концентрати; варення; повидла; водорості червоні смажені; горох законсервований; гриби законсервовані; гумос (паста з гороху нут); деруни; джеми; екстракти харчові з морських водоростей; журавлинний (клюквовий) соус; ікра баклажанна; ікра кабачкова; імбирний джем; капуста квашена; картопляні пластівці; картопляні чипси; кімчі (квашена овочева страва); кокосова олія; крокети; кукурудзяна олія; кунжутова олія; льонова олія на кулінарні потреби; мигдаль товчений; муси овочеві; насіння оброблене; насіння соняшнику оброблене; овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки для куховарення; овочеві супи; овочі скуховарені; огірки дрібні; оливки законсервовані; оливкова олія харчова; пальмова олія харчова; пальмоядрова олія харчова; пилочок на харчові продукти; подрібнені овочі в маринаді; ріпакова олія харчова; складники для готування бульйонів; соєві боби законсервовані харчові; солодощі; соняшникова олія харчова; сочевиця законсервована; суміші для готування супів; супи; тагіні (паста з насіння кунжуту); томатна паста; томатне пюре; томатний сік для куховарення; трюфелі (гриби) законсервовані; фініки; фрукти, законсервовані спиртом; фруктовий м'якуш; фруктові закуски; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; фруктові кришеники (сухі); фруктові салати; цибуля законсервована; часник законсервований; чипси картопляні низькокалорійні; яблучне пюре” та всіх товарів 32 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками “ІЗЮМИНКА”, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю дистриб'юторська компанія “Еллада” (UA) (свідоцтво № 86988 від 25.01.2008, заявка № т 200611488 від 02.08.2006 та свідоцтво № 96657 від 10.09.2008, заявка № т 200707767 від 15.05.2007), щодо споріднених товарів;

2) для всіх товарів 30 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “Ізюминка”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства “КІЇВХЛІБ” (UA) (свідоцтво № 58789 від 15.02.2006, заявка № 20031111565 від 04.11.2003), щодо споріднених товарів;

3) для частини товарів 29 класу МКТП “законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти; желе, повидла, компоти; варення; джеми; журавлинний (клюквовий) соус; імбирний джем; мигдаль товчений; фініки; фрукти, законсервовані спиртом; фруктовий м'якуш; фруктові закуски; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; фруктові кришеники (сухі); фруктові салати; яблучне пюре” та частини товарів 30 класу МКТП “арахісові кондитерські вироби; ароматизатори для харчових продуктів, крім ефірних олій; баранці (борошняні вироби); борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; ванілін (замінник ванілі); ваніль (запашник); вареники (вироби з тіста з начинкою); вафлі; вермішель; галетне печиво; печиво; глазур для виробів із здобного тіста; горішки, вкриті шоколадом; есенції до харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій; жуйки (жуйні гумки); заварний крем; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); запашники до напоїв, крім ефірних олій; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій;

запашники харчові; карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; коржі кукурудзяні; кукурудзяні баранці; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; локшина; льодяники (смоктунці); макарони; макаронні вироби; марципани; млинці; млинці фаршировані; муси десертні (кондитерські вироби); муси шоколадні; м'ятні цукерки; палички локричні (кондитерські вироби); пельмені; пельмені (вироби з тіста з м'ясною начинкою); пироги з м'ясом; пироги із різною начинкою; піца; плачинди; помадки (кондитерські вироби); порошки на морозиво; праліне; прикраси з цукерок для тортів, тістечок; прикраси з шоколаду для тортів, тістечок; присмаки; пряники; пудинги; пудра на торти, тістечка; рисові торти, тістечка; розчина (запарка) на тісто; снеки (борошняні вироби); соломка (борошняні вироби); сушка (борошняні вироби); солодове сухе печиво; спагеті; страви на основі локшини; сухарі; сухарі панірувальні; сухе печиво; такос (перепічки кукурудзяні); тістечка; торти; тістечка маленькі; тонке сухе печиво (крекер); торти, пироги з фруктами; фруктове морозиво; фруктові желе (кондитерські вироби); халва; цукерки; шафран (присмака); шоколад” є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “святкова Ізюминка”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Бойко Тетяни Василівни (UA) (свідоцтво № 133093 від 27.12.2010, заявка № m 200916396 від 04.12.2009), щодо споріднених товарів;

4) для частини товарів 30 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття “борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби”, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “Грона Ізюминка Грона Ізюминка”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Тарасенка Ігоря Анатолійовича та Тарасенко Ірини Петрівни (UA) (свідоцтво № 168885 від 10.04.2013, заявка № m 201204807 від 21.03.2012), щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст. 6, п.3).

Апелянт – Приватне підприємство “Науково - виробниче підприємство “Харчові продукти “Мультимікс” заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію знака “Ізюминка” за заявкою № m 2015 21554 відносно частини товарів і послуг та просить взяти до уваги наступні доводи.

Дії свідоцтв № 86988 та № 96657 на протиставлені знаки “ИЗЮМИНКА” та “ИЗЮМИНКА” були достроково припинені у зв'язку з невикористанням протягом трьох років за рішеннями Господарського суду м. Києва від № 910/13729/14 від 02.10.2014 та № 910/13730/14 від 02.10.2014.

Апелянт зазначає, що відповідно до зазначених рішень на Державну службу інтелектуальної власності України (ДСІВ) були покладені обов'язки щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтв № 86988 та № 96657 та опублікування в офіційному бюлетені “Промислова власність” відповідних відомостей посилаючись на статтю 115 ГПК України.

З огляду на зазначене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію знака “Ізюминка” за заявкою № т 2015 21554 відносно частини товарів 29 класу МКТП та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 29 та 32 класів МКТП, вказаних у запереченні.

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 словесне позначення *Ізюминка* за заявкою № т 2015 21554 виконано оригінальним шрифтом кирилицею, в якому перша літера заголовна, інші маленькі. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **ІЗЮМИНКА** за свідоцтвом № 86988 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **ІЗЮМИНКА** за свідоцтвом № 96657 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **Ізюминка** за свідоцтвом № 58789 виконаний стандартним шрифтом літерами української абетки, в якому перша літера заголовна. Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 133093, складається зі словесної та зображувальної частин. Словосполучення “святкова Ізюминка” виконано українською мовою оригінальним шрифтом. Зображувальний елемент представлено стилізованим зображенням коробки з тортом, перев’язаним червоною стрічкою, навколо якого розміщені виноградні грони та листочки. Знак зареєстровано в поєднанні червоного, оранжевого, золотистого, жовтого, світло-зеленого, фіолетового, бузкового, білого та чорного кольорів відносно товарів 29, 30 класів та послуг 35 класу МКТП.

Грона Ізюминка

Протиставлений знак **Грона Ізюминка** за свідоцтвом № 168885 представляє собою словосполучення “Грона Ізюминка” та “Грона Изюминка”, виконані

стандартним шрифтом літерами української та російської абетки. Словосполучення розміщені у два рядки.

Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.

У запереченні апелянт просив зареєструвати заявлене позначення для товарів 29 та 32 класів МКТП. Додатково апелянт просив скоротити перелік товарів 29 класу МКТП, тому колегія Апеляційної палати розглядає перелік товарів 29 та 32 класів МКТП у редакції, наданій апелянтом у листі вх. № ВКО/102-18 від 13.03.2018.

У зв'язку із скороченням переліку заявлених товарів, словесний знак “Ізюмінка” за свідоцтвом № 58789, комбінований знак “святкова Ізюмінка” за свідоцтвом № 133093 та словесний знак “Грона Ізюмінка/Грона Ізюмінка” за свідоцтвом № 168885, як знаки, що протиставлені заявленому позначенню, відносно товарів 30 класу та частини товарів 29 МКТП колегією Апеляційної палати не розглядаються.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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 перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставлених знаків згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, в редакції наказу від 20.09.1997 № 72 із змінами (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Заявлене позначення та позначення за свідоцтвами № 86988, № 96657 є словесними.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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

За результатами проведених досліджень за ознаками схожості колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення та протиставлені знаки за свідоцтвами № 86988, № 96657 збігаються в усіх елементах, а відтак є тотожними.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 29 та 32 класів МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та протиставлених знаків, і дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, є однорідними.

Апелянт на користь реєстрації заявленого позначення надав наступні документи:

1. Рішення Господарського суду м. Києва від 09.10.2014 (справа № 910/13729/14);
2. Постанова Київського Апеляційного Господарського суду від 14.10.2014 (справа № 910/13729/14);
3. Рішення Господарського суду м. Києва від 09.10.2014 (справа № 910/13730/14);
4. Постанова Київського Апеляційного Господарського суду від 16.10.2014 (справа № 910/13730/14).

Надані документи свідчать про прийнятті судові рішення про дострокове припинення дії свідоцтв № 86988 та № 96657 на протиставлені знаки для товарів і послуг “ИЗЮМИНКА” та “ИЗЮМИНКА” у зв’язку з їх невикористанням протягом трьох років.

17.05.2018 апелянт звернувся до Мінекономрозвитку з клопотанням про добровільне виконання рішень Господарського суду м. Києва по справам № 910/13729/14 та 910/13730/14 про дострокове припинення дії свідоцтв № 86988 та № 96657 та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Рішення суду).

Колегія Апеляційної палати розглянула вказані клопотання і Рішення суду та встановила наступне.

Рішеннями суду було достроково припинено дію свідоцтв № 86988 та № 96657, зобов’язано ДСІВ внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати ці відомості в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених Господарським процесуальним кодексом України, - ухвала суду є виконавчим документом. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам виконавчого документа, встановленим законом (частини перша, третя статті 327 ГПК України).

Накази, на підставі яких здійснюється виконання Рішень суду, на дату прийняття Апеляційною палатою рішення за даним запереченням, до Мінекономрозвитку як правонаступника ДСІВ, не надходили, а в Єдиному реєстрі судових рішень відсутні відомості про набрання законної сили Рішень суду.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “Изюминка” не відповідає умовам надання правової охорони у зв’язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Приватному підприємству “Науково-виробниче підприємство “Харчові продукти “Мультимікс” у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 05.07.2017 про реєстрацію знака “Изюминка” за заявкою № т 2015 21554 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

О. С. Кулик

І. А. Костенко