

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

5 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 14.08.2015 № 73 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІЗЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Свентозельська Т.Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Дмитренко С.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 11670 від 11.08.2015 проти рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІЗЮМИНКА» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 03456 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2014 03456.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 09.06.2015 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІЗЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 відносно частини товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для частини товарів 29 класу МКТП, а саме: «законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; харчові олії та жири; айвар (законсервований перець); алое вера харчове; альгінати на кулінарні потреби; арахіс оброблений; білки (альбуміни) на кулінарні потреби; боби законсервовані; бульйони (м'ясні відвари); бульйонні концентрати; варення; водорості червоні смажені; горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; гумос (паста з гороху нут); деруни; джеми; екстракти харчові з морських водоростей; желатин; журавлинний (клюквовий) соус; імбирний джем; капуста квашена; картопляні пластівці; картопляні чіпси; кімчі (квашена овочева

страва); кокосова олія; кокосові горіхи сухі; крокети; кукурудзяна олія; кунжутова олія; лецитин на кулінарні потреби; 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; пектин на кулінарні потреби; пилок на харчові продукти; подрібнені овочі в маринаді; ріпакова олія харчова; родзинки (ізіом); складники для готування бульйонів; соєві боби законсервовані харчові; солонощі; 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 зацукровані; фрукти, поглазуровані цукром; фрукти, законсервовані спиртом; фруктова цедра; фруктовий м'якуш; фруктові желе; фруктові закуски; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; фруктові кришеники (сухі); фруктові салати; цибуля законсервована; часник законсервований; чіпси картопляні низькокалорійні; яблучне пюре», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним зі словесним знаком «ІЗЮМИНКА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю дистриб'юторська компанія «Еллада», (UA) (свідоцтво № 86988 від 25.01.2008, заявка № m 2006 11488 від 02.08.2006), щодо споріднених товарів;

2) для всіх товарів 30 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «Ізюминка», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ», (UA) (свідоцтво № 58789 від 15.02.2006, заявка № 2003 1111565 від 04.11.2003), щодо споріднених товарів;

3) для всіх товарів 32 класу МКТП є тотожним зі словесним знаком «ІЗЮМИНКА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю дистриб'юторська компанія «Еллада», (UA) (свідоцтво № 96657 від 10.09.2008, заявка № m 2007 07767 від 15.05.2007), щодо споріднених товарів;

4) для частини товарів 29 класу МКТП, а саме: «арахіс оброблений; горіхи оброблені; желе харчові; ізіом (родзинки); кокосові горіхи сухі; мармелад; фрукти зацукровані; фруктова цедра; фруктові желе» та частини товарів 30 класу, а саме: «арахісові кондитерські вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; ванілін (замінник ванілі); ваніль (запашник); вафлі; вироби борошняні; галетне печиво; заварний крем; запашники до напоїв, крім ефірних олій; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; запашники харчові; запашники, крім ефірних олій; зефір; какао; карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); кондитерські вироби (солодощі); кориця (прянощі); круасани; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; марципани; морозиво; печиво; пироги; пироги (кондитерські вироби); помадки (кондитерські вироби); харчові прикраси для тортів, тістечок; присмаки; пряники; пудра на торті, тістечка; тістечка; тістечка маленькі; тісто на торті, тістечка; тонке сухе печиво (крекер); торті; торті, пироги з фруктами; есенції до харчових продуктів,

крім ефірних есенцій і ефірних олій; хліб; цукерки; цукерки м'ятні», 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 № т 2009 16396 від 04.12.2009), щодо зазначених та споріднених товарів;

5) для частини товарів 30 класу МКТП, а саме: «борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; печиво», є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «Грона Ізюминка/Грона Изюминка», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Тарасенка Ігоря Анатолійовича та Тарасенко Ірини Петрівни, (UA) (свідоцтво № 168885 від 10.04.2013, заявка № т 2012 04807 від 21.03.2012), щодо зазначених та споріднених товарів.

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

Апелянт - Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» заперечує проти рішення ДСІВ про реєстрацію знака «ИЗЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 відносно частини товарів і обґрунтовує свою незгоду наступним.

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.

Ураховуючи цей факт, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ про реєстрацію знака «ИЗЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 відносно частини товарів 29 класу МКТП та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 29 та 32 класів МКТП, зазначених 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 «ИЗЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилиці без зазначення кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «ИЗЮМИНКА» за свідоцтвом № 86988 виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці без зазначення кольору. Знак зареєстровано відносно товарів 29 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак «ИЗЮМИНКА» за свідоцтвом № 96657 виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці без зазначення кольору. Знак зареєстровано відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «Ізюминка» за свідоцтвом № 58789 виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці без зазначення кольору. Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 133093 представляє собою оригінальну словесно-графічну композицію двох словесних елементів та зображувального елемента. Словосполучення «святкова Ізюмінка» виконане оригінальним шрифтом літерами кирилиці. Зображувальний елемент представлено стилізованим зображенням торта, навколо якого розміщені виноградні грона 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 Ізюмінка**

Протиставлений знак **Грона Ізюмінка** за свідоцтвом № 168885 представляє собою словосполучення «Грона Ізюмінка» та «Грона Изюминка», виконані стандартним шрифтом літерами української та російської абетки, без зазначення кольору. Вказані словосполучення розміщені у два рядки. Знак зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.

У запереченні апелянтом заявлено про виключення із переліку товарів товари 30 класу та частину товарів 29 класу МКТП.

У зв'язку з цим, словесний знак «Ізюмінка» за свідоцтвом № 58789, комбінований знак «святкова Ізюмінка» за свідоцтвом № 133093 та словесний знак «Грона Ізюмінка/Грона Изюминка» 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, 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 Державного патентного відомства України 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, щодо яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення і зареєстровано протиставлені знаки, та 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 прийняті судові рішення про дострокове припинення дії свідоцтв № 86988 та № 96657 на протиставлені знаки для товарів і послуг «ІЗЮМИНКА» та «ІЗЮМИНКА» відповідно у зв'язку з невикористанням вказаних знаків протягом трьох років.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що рішення суду не були пред'явлені до виконання і на даний час відомості про припинення дії свідоцтв № 86988 та № 96657 не внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки

для товарів і послуг та не опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ИЗІЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів 29 класу МКТП.

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 і р і ш и л а:**

1. Відмовити Приватному підприємству «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 09.06.2015 про реєстрацію знака «ИЗІЮМИНКА» за заявкою № т 2014 03456 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

О.В.Жмурко

Л.А.Цибенко