

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
28.12.2019 № 849

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

04 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 29.11.2018 № Р/117-18 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Красовського В.Г., розглянула заперечення Юньнань Тобакко Інтернешнл Ко., Лтд. (CN) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 25.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “JADÉ” за заявкою № т 2016 23513.

Представник апелянта – Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/545-18 від 27.11.2018;

копії матеріалів заявки № т 2016 23513;

додаткові матеріали до заперечення вх. №№ ВКО/3-19 від 03.01.2019, ВКО/165-19 від 20.03.2019, ВКО/258-19 від 20.05.2019, ВКО/325-19 від 02.07.2019, ВКО/399-19 від 14.08.2019, ВКО/470-19 від 11.09.2019, ВКО/506-19 від 26.09.2019, ВКО/585-19 від 06.11.2019;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/164-19 від 19.03.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 25.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “JADÉ” за заявкою № т 2016 23513, оскільки заявлене словесне позначення для

всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), є схожим зі словесним знаком “JADE”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Імперіал Тобакко Лімітед, (GB), (свідоцтво № 36239 від 15.12.2003, заявка № 2001084916 від 06.08.2001), щодо споріднених товарів.

Підстава для висновку: пункт 3 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Юньнань Тобакко Інтернешнл Ко., Лтд. (CN) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 25.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “JADÉ” за заявкою № т 2016 23513, оскільки вважає, що зазначене рішення прийнято без урахування усіх суттєвих обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт просить взяти до уваги наступні доводи.

Заявлене словесне позначення “JADÉ”, виконане літерами латиниці, французькою мовою. Слово “JADÉ” відсутнє у словниках французької мови та не є словом загальної лексики. Французьке слово “JADÉ” вживається як жіноче ім’я або прізвище людини.

Протиставлений знак “JADE” за свідоцтвом України № 36239 також є виконаним літерами латиниці, але англійською мовою. В перекладі з англійської мови це слово має багато значень, зокрема: “1. n. 1) шкапа; 2 a. 1) зроблений з нефриту (гагату); 2) зеленого кольору; 3. V. 1) заїздити, загнати (коня) 2) стомити(ся); змучити(ся); 3) зажуритися, поникнути; 4) ослабнути (про увагу);”.

Таким чином, порівнюючи заявлене позначення та протиставлений знак очевидно, що вони семантично та фонетично не є схожими до ступеня змішування.

Крім того, власником протиставленого знака була підписана декларація стосовно реєстрації в Україні знака “JADE” за заявкою № т 2016 23513. Оригінал зазначеної декларації було надано закладу експертизи в рамках відповіді на попередній висновок за заявкою № т 2016 23513. У наданій декларації власник протиставленого знака “JADE” за свідоцтвом України № 36239 надав згоду на реєстрацію та використання торговельної марки “JADE” за заявкою № т 2016 23513 на ім’я Юньнань Тобакко Інтернешнл Ко., Лтд. (CN).

Аналогічні декларації були надані компанією Імперіал Тобакко Лімітед (GB) щодо реєстрації на ім’я апелянта знаків “ЖАДЕ” за заявкою № т 2016 10182 та “Jade, зобр.” за заявкою № т 2016 10406. За цими заявками видані свідоцтва України № 245949 та № 245951 відповідно.

Таким чином, французька версія позначення “JADE” вже входить до складу знака “Jade, зобр.”, зареєстрованого на ім’я апелянта.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 25.09.2018 та зареєструвати знак для товарів і послуг “JADÉ” за заявкою № т 2016 23513 відносно заявленого переліку товарів 34 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “JADÉ” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 3 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6 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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що 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 перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити 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.

Заявлене словесне позначення “**JADÉ**” виконано стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами латиниці, над останньою літерою позначення зображено знак акута. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 34 класу МКТП: “Тютюн оброблений та необроблений; тютюнові вироби; замітники тютюну, крім лікувальних; сигарети; сигарили; сигари; кишенькове знаряддя для скручування цигарок; сигаретні гільзи; сигаретні фільтри; сигаретний папір; електронні сигарети; рідини для електронних цигарок; сірники та курильне знаряддя”.

Протиставлений знак “**JADE**” за свідоцтвом № 36239 – словесний, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товару 34 класу МКТП: “цигарки”.

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 порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Увага звертається, в першу чергу, на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Порівняння заявленого позначення та протиставленого знака вказує на їх фонетичну схожість.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на різницю у шрифті та літерою “Е” з акутом, графічне виконання заявленого знака схоже з протиставленим знаком.

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

Колегія Апеляційної палати зазначає, що слова “JADÉ”, “JADE” перекладаються лише з англійської мови: “нефрит”, “нефритовий” (<https://translate.google.com/>). Таким чином, порівнювані знаки мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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.

Проаналізувавши перелік товарів 34 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати встановила, що вони є спорідненими.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака “JADÉ” за заявкою № т 2016 23513, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Разом з тим, стаття 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи, надані апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

копію рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.10.2019 про публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу прав власності на знак за

свідоцтвом України № 36239 від власника свідоцтва – Імперіал Тобакко Лімітед (GB) до Юньнань Тобакко Інтернешнл Ко., Лтд. (CN);

роздруківку з бази даних “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг” із бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 36239.

Колегія Апеляційної палати перевірила факти та документи, надані на їх підтвердження, і зазначає наступне.

Відомості про передачу прав на знак від власника свідоцтва № 36239 – Імперіал Тобакко Лімітед (GB) до Юньнань Тобакко Інтернешнл Ко., Лтд. (CN) внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опубліковані в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 20 від 25.10.2019.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення апелянта щодо реєстрації знака “JADÉ” за заявкою № m 2016 23513 відносно заявленого переліку товарів 34 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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Юньнань Тобакко Інтернешнл Ко., Лтд. (CN) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 25.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “JADÉ” за заявкою № m 2016 23513 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “JADÉ” за заявкою № m 2016 23513 відносно заявленого переліку товарів 34 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

Б. М. Падучак

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

В. Г. Красовський