

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
08.10.2020 № 1978

**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**

14 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 14.04.2020 № Р/29-20 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Саламова О.В., Теньової О.О. розглянула заперечення Совместного открытого акціонерного общества «Коммунарка» (Joint Venture Joint-Stock Company «Kommunarka») (ВУ) проти рішення від 04.02.2020 про відмову в наданні правової охорони знаку «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924.

Представник апелянта – Прохода Ю.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/188-20 від 10.04.2020 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1449924;  
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1449924;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/208-20 від 24.04.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/252-20 від 03.06.2020, № ВКО/433-20 від 10.09.2020.

### Аргументація сторін

Рішення від 04.02.2020 про відмову в наданні правової охорони знаку «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із комбінованою торговельною маркою «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК натуральний 100% какао продуктов», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я СІНСЕЙРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (СУ), (свідоцтво № 193502 від 25.11.2014, заявка № m 2013 12776 від 18.07.2013) для таких самих або споріднених товарів.

Підстава: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Совместное открытое акціонерное общество «Коммунарка» (Joint Venture Joint-Stock Company «Kommunarka») (ВУ) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924 на території України та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Апелянт зазначає, що торговельна марка «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» має тривалу історію використання. Історія виробництва какао-продуктів «Коммунарка» починається ще у 1905 році. Після набуття статусу повноцінного фабричного виробництва у 1926 році продукція фабрики «Коммунарка» розповсюджувалась по всій території колишнього СРСР, в тому числі і в Україну.

Заявлене позначення має правову охорону в Грузії, Киргизстані, Казахстані, Латвії, Литві, Молдові, Монголії, Туркменістані та США.

Таким чином, апелянт зазначає, що заявлене позначення є добре відомим українському споживачу як торговельна марка, що позначає товар певного виробника – фабрики «Коммунарка», що виключає можливість його сплутування із будь-яким іншим позначенням.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 04.02.2020 та надати правову охорону позначенню «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924 відносно заявленого товару 30 класу МКТП «какао».

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 зазначає.

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.<sup>1</sup>

Перевірка позначень на відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, здійснюється відповідно до 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

З метою встановлення чи є заявлена торговельна марка схожою настільки, що її можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил.

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.

Заявлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1449924 є комбінованою і являє собою прямокутник, виконаний у темно-коричневому, білому, зеленому і сірому кольорах. Словесні елементи – «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ»

---

<sup>1</sup> Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Міністерством економіки 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», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

виконані стандартним шрифтом заголовними літерами російської абетки та розташовані один під одним у центрі прямокутника на білому фоні. У верхній частині прямокутника посередині розташований квадрат зеленого кольору, в нижній лівій частині якого зображено червоний логотип із написом «КОММУНАРКА».

Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП «какао».



Зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1449924.

Комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 193502 являє собою прямокутник темно-коричневого, білого та жовтого кольору, на тлі якого знаходяться словесні елементи – «НАСТОЯЩИЙ КАКАО ПОРОШОК натуральний 100% какао продуктів» та зображувальний елемент. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом заголовними та рядковими літерами російської абетки та розташовані в центрі прямокутника на білому фоні. Зображувальний елемент розташований у верхній частині прямокутника на темно-коричневому фоні та являє собою зображення плоду какао.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП «какао».



Зображення торговельної марки за свідоцтвом № 193502.

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.

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.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, враховуючи сприйняття на слух словесних елементів, їх семантичного значення, а також розташування і графічного виконання колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані торговельні марки є схожими за загальним зоровим сприйняттям. Поряд з цим, наявність у складі словесних елементів заявленого позначення слова «КОММУНАРКА» та зображувального елемента, що є логотипом апелянта із зазначенням його фірмового найменування, а також кольорове виконання заявленого позначення дає можливість вирізнити товар, маркований цим позначенням з-поміж товарів власника протиставленої торговельної марки.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що єдиним товаром відносно якого зареєстрована протиставлена торговельна марка та заявлено позначення апелянта є товар 30 класу МКТП – «какао». У зв'язку з цим, колегія врахувала те, що основні словесні елементи, які головним чином зумовлюють схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, не є охороноспроможними, оскільки описують заявлений товар та вказують на його властивості.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт стверджував про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності, впізнаваності та доброї репутації заявленого позначення завдяки тривалому його використанню на території України та якості продукту.

На підтвердження фактичного використання заявленого позначення на території України апелянтом надано такі матеріали:

1. Копії вантажно-митних декларацій, відповідно до яких продукція апелянта, зокрема під заявленим позначенням, ввозилась на територію України у період з 2015 по 2019 роки.

2. Лист від Совместного открытого акціонерного общества «Коммунарка», з інформацією щодо відвантаження продукції, маркованої заявленим позначенням, на територію України за період з 2011 по 2019 роки. До листа додані бухгалтерські довідки про відвантаження продукції під заявленим позначенням.

3. Зразки упаковки товару, що використовуються для маркування продукції апелянта з заявленим позначенням.
4. Роздруківки скрін-шотів відомих в Україні маркетплейсів з прикладами пропонування товарів, маркованих заявленою торговельною маркою, через мережу Інтернет.
5. Роздруківки WIPO Global Brand Database з переліком зареєстрованих торговельних марок апелянта в різних країнах світу.
6. Фото контрафактної продукції.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом матеріали та встановила, що документи свідчать про тривале використання апелянтом своєї торговельної марки на території України до дати подання заявки. Торговельна марка використовується апелянтом шляхом нанесення на упакування товару, під час пропонування для продажу, зокрема, в мережі Інтернет.

При пошуковому запиті за словами «Какао-порошок Коммунарка» на перших веб-сторінках мережі Інтернет наявні посилання на велику кількість веб-сайтів, на яких пропонується до продажу продукція під заявленою торговельною маркою, серед яких відомий українському споживачу маркетплейс Prom.ua (на його платформі підприємці самостійно створюють інтернет-магазини і/або розміщують свої товари в загальному каталозі. Для покупців на Промі зібрано більше 100 мільйонів товарів<sup>2</sup>) та інтернет-магазин Rozetka.ua (має відділення в Києві, Броварах та Одесі. Станом на квітень 2020 року сайт посідає 10 місце серед найвідвідуваніших в Україні)<sup>3</sup>.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що торговельна марка «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924 внаслідок тривалого використання набула розрізняльної здатності серед споживачів відносно компанії Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка», а відтак, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака буде відсутня.

Зважаючи на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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

---

<sup>2</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/Prom.ua>

<sup>3</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/Rozetka.ua>

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Совместного открытого акціонерного общества «Коммунарка» (Joint Venture Joint-Stock Company «Kommunarka») (ВУ) задовольнити.

2. Рішення від 04.02.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924 скасувати.

3. Надати правову охорону на території України торговельній марці «НАСТОЯЩИЙ КАКАО-ПОРОШОК «КОММУНАРКА» 99,98% КАКАО-ПРОДУКТОВ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1449924 відносно заявленого товару 30 класу МКТП: «какао».

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

О. В. Жмурко

Члени колегії

О. В. Саламов

О. О. Теньова