

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
31.03.2020 № 561

**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**

11 лютого 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 19.03.2019 № Р/32-19 у складі головуєчого Ресенчука В.М. та членів колегії Теньової О.О., Саламова О.В., розглянула заперечення АХТОНЕ SPOLKA AKCYJNA (АХТОНЕ СПУЛЬКА АКЦІЙНА) (PL) проти рішення від 16.01.2019 про надання правової охорони знаку «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Глущенко М.Л.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/155-19 від 15.03.2019;

копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1341694;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/251-19 від 14.05.2019;

додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № ВКО/248-19 від 07.05.2019, вх. № ВКО/387-19 від 05.08.2019, вх. № ВКО/409-19 від 19.08.2019, вх. № ВКО/519-19 від 04.10.2019, вх. № ВКО/69-20 від 11.02.2020.

Аргументація сторін

Остаточним рішенням про надання правової охорони від 16.01.2019, що прийнято на підставі попередньої відмови від 09.01.2018, знаку для товарів і послуг «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 на території

України надана правова охорона для товарів 11 та 12 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Відповідно до попередньої відмови в охороні від 09.01.2018 вказаному знаку відмовлено в наданні правової охорони на території України для заявлених товарів 01 та 07 класів МКТП на підставі того, що для зазначених товарів цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг за:

міжнародною реєстрацією № 559547 від 06.03.1990 року на ім'я KAMAX Holding GmbH & Co. KG; Dr.-Rudolf-Kellermann-Straße 2 35315 Homberg (Ohm) (DE);

міжнародною реєстрацією № 709167 від 27.01.1999 (наступне зазначення 10.05.2001) на ім'я KAMAX Holding GmbH & Co. KG; Dr.-Rudolf-Kellermann-Straße 2 35315 Хомберг (Ом) (DE);

міжнародною реєстрацією № 731087 від 13.03.2000 (наступне зазначення 10.05.2001) на ім'я KAMAX Holding GmbH & Co. KG; Dr.-Rudolf-Kellermann-Straße 2 35315 Хомберг (Ом) (DE);

міжнародною реєстрацією № 1250372 від 30.04.2015 року на ім'я FORTISCHEM a.s. ; M. R. Stefánika 1 SK-972 71 Nováky (SK). Priority: SK, 11.02.2015, 259 2015.

Підставою зазначеної відмови є пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Апелянт – AXTONE SPOLKA AKCYJNA (АХТОНЕ СПУЛЬКА АКЦЫЙНА) (PL) не погоджується з вищезазначеним рішенням і на користь реєстрації свого знаку наводить наступні доводи.

Більш ніж 90 років апелянт здійснює діяльність щодо розвитку та втілення технічних рішень у сферах залізничного транспорту, для електростанцій, промислового та сільськогосподарського машинобудування, зокрема, пов'язаних з технологією поглинання енергії удару всіх типів залізничних транспортних засобів та пружин.

Завдяки міжнародному характеру групи компаній «АХТОНЕ», її товари відповідають вимогам європейських, російських, китайських стандартів та стандартів Союзу міжнародних залізничних доріг.

Продукція апелянта використовується в гірничодобувній промисловості, будівельних машинах, обладнанні для ігрових майданчиків, електростанціях, сільськогосподарських машинах та системах, що застосовуються для вібраційної ізоляції.

Інформація про діяльність компанії висвітлена на офіційному сайті <http://axtoneglobal.com/?lang=ru>.

Апелянт вважає, що споживач буде ідентифікувати товари під знаком «КАМАХ, зобр.» виключно з апелянтом.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 16.01.2019 та надати правову охорону знаку «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 відносно усіх заявлених товарів 01, 07, 11 та 12 класів 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність знака «КАМАХ, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації зазначеного знака для товарів 01 та 07 класів МКТП, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, та з метою встановлення чи є він схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 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, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (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 схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- 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.

Згідно з пунктом 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.


Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.


При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

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




Заявлений знак «» за міжнародною реєстрацією №1341694 складається зі зображувальних елементів, що представляють собою два стилізовані кола різного розміру та кольору, справа від яких розташований словесний елемент, що виконаний заголовними літерами латинської абетки у стандартному шрифті. Зображувальний елемент у формі кола більшого розміру чорного кольору має дугоподібні лінії різного розміру, правіше якого розташоване коло меншого розміру червоного кольору. Червоне коло примикає до чорного кола та розміщене частково на його фоні. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 01, 07, 11 та 12 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «**Kamax**» за міжнародною реєстрацією № 559547 виконаний літерами латинської абетки у стандартному жирному шрифті, без зазначення кольору, де перша літера є заголовною, а інші – рядковими. Знак зареєстровано відносно товарів 06, 07, 08, 12, 17, 20 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак «» за міжнародною реєстрацією № 731087 складається зі словесного елемента, який виконано заголовними літерами латинської абетки синього кольору у жирному шрифті, зліва від якого розміщений зображувальний елемент у вигляді прямокутника у вертикальному положенні з трьома складовими частинами різних відтінків синього кольору. Знак зареєстровано відносно товарів 06, 07, 08 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак «» за міжнародною реєстрацією № 709167 складається зі словесного елемента, який виконано заголовними літерами латинської абетки в оригінальному жирному шрифті, що розташований на фоні малюнку болта у центрі чорного квадрату. Знак зареєстровано відносно товарів 06, 07, 08 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «**Camix**» за міжнародною реєстрацією № 1250372 виконано літерами латинської абетки у стандартному жирному шрифті, без зазначення кольору, де перша літера є заголовною, а усі інші – рядковими. Знак зареєстровано відносно товарів 01 класу МКТП.

Порівняльний аналіз заявленого знака та протиставлених знаків дозволяє зробити висновок, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «**kamax**», який присутній в знаках за міжнародними реєстраціями №№ 1341694, 559547,

731087, 709167 та частковою фонетичною схожістю знака «Camix» за міжнародною реєстрацією № 1250372 зі знаком апелянта.

Візуальна, (графічна) схожість знаків встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Порівнювані знаки мають схожий шрифт та алфавіт.

Відмінності графічного виконання заявленого знака та протиставлених знаків полягають у наявності рядкових літер за міжнародною реєстрацією № 559547, заголовної літери «С» та рядкових літер за міжнародною реєстрацією № 1250372, графічних елементів, більш жирного виконання шрифту літер, графічним виконанням літер та їх розташуванням по відношенню одна до одної, а також кольором за міжнародними реєстраціями №№ 731087, 709167.

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

Оскільки в словниках або довідниках відсутній переклад, поняття або визначення, що розкривають семантичне значення протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати не вдалося встановити їх семантичне значення або походження. У зв'язку із цим колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що порівнювані знаки не мають очевидного смислового значення, що не дозволяє порівняти їх за смисловою (семантичною) ознакою.

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 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 врахувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 01 та 07 класів МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1341694, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими або спорідненими з товарами 01 та 07 класів відносно яких зареєстровано знаки за міжнародними реєстраціями №№ 559547, 731087, 709167.

Враховуючи наявність в порівнюваних знаках загального словесного елемента «ках», що займає домінуюче положення колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи в частині того, що знак «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями №№ 559547, 731087, 709167.

В той же час, колегія Апеляційної палати зауважує наступне.

Відповідно до статті 3 Закону, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

В силу пункту А. - (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (далі – Паризька конвенція) кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею.

Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне промислове чи торговельне підприємство, а коли у нього немає такого підприємства в межах Союзу - країна Союзу, де він має місце проживання, коли ж у нього немає місця проживання в межах Союзу - країна його громадянства, в разі, якщо він є громадянином країни Союзу (пункт А. - (2) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції).

Згідно з пунктом С. - (1) цієї статті Паризької конвенції щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

З метою з'ясування того, чи може бути надана правова охорона знаку «КАМАХ, зобр.» в Україні відносно заявлених товарів 01, 07 класів МКТП колегія Апеляційної палати, керуючись вищезазначеними нормами Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака та містяться в доданих до заперечення матеріалах.

Колегія Апеляційної палати встановила, що заявлений знак є зареєстрованим на ім'я апелянта в країні походження - Республіці Польщі за № R.093119 для товарів 01, 07, 11, 12 класів МКТП, датою подання заявки № Z.116958 є 04.12.1992<sup>1</sup>.

Відповідно до відомостей, що містяться на офіційному сайті апелянта<sup>2</sup>, останній входить до міжнародної групи компаній «АХТОНЕ»/«АХТОНЕ», історія якої почалася в Німеччині у 1922 році з виробництва пружин усіх видів для залізничного рухомого складу.

Одним з видів діяльності зазначеної міжнародної групи компаній є розробка та впровадження технологій поглинання енергії удару всіх типів залізничних транспортних засобів та пружин, які застосовуються і в інших галузях промисловості. Амортизатори та краш-елементи, що пропонуються апелянтом, забезпечують безпеку всіх транспортних засобів на залізничному транспорті, а також їх пасажирів та вантажів.

У 1986 році в Республіці Польщі була розроблена технологія еластомерів, яка була представлена на міжнародній виставці «BRUSSELS EUREKA World Fair for Invention» в Брюсселі. Перший еластомерний амортизатор отримав премію за інноваційне технологічне рішення.

<sup>1</sup> <https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl>

<sup>2</sup> <http://axtoneglobal.com/?lang=ru>

Крім доданих до заперечення матеріалів, на користь реєстрації заявленого знака для товарів 01 та 07 класів МКТП апелянтом були надані наступні документи:

- договір про право попереднього користувача від 10.07.2019, укладений між власником протипоставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 559547, 709167, 731087 - компанією КАМАХ Холдінг ГмбХ унд Ко. КГ та апелянтом;

- декларація про згоду від 10.07.2019 між компанією КАМАХ Холдінг ГмбХ унд Ко. КГ та апелянтом;

- лист від 11.02.2020 № ВКО/69-20, в якому апелянт скоротив заявлений перелік товарів, а саме: 01 клас МКТП «еластомери»; 07 клас МКТП «пружини, що є частинами машин та / або амортизаторів для машин»;

- приклади продукції з офіційного сайту <https://www.fortischem.sk/en/products-application> компанії FORTISHEM щодо використання знака «Саміх» в роздруківках.

За результатами дослідження вказаних документів колегією Апеляційної палати було встановлено, що компанією КАМАХ Холдінг ГмбХ унд Ко. КГ - власником протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 559547, 709167, 731087 надано згоду АХТОНЕ СПУЛЬКА АКЦИЙНА на реєстрацію та використання в Україні знака «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694, зокрема, для товарів 01 класу МКТП: «Промислові хімікати, зокрема еластомери» та товарів 07 класу МКТП: «пружини, що є частинами машин та/або амортизаторів для машин».

Факт укладення між апелянтом та власником протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями №№ 559547, 709167, 731087 (компанією КАМАХ Холдінг ГмбХ унд Ко. КГ) договору про право попереднього користувача від 10.07.2019 та декларація про згоду від 10.07.2019 на реєстрацію та використання знака «КАМАХ, зобр.», на думку колегії Апеляційної палати, в силу абзацу 2 підпункту 4.5.2 Правил підтверджують добровільне волевиявлення власника протиставлених знаків та свідчать про відсутність конфлікту між ними щодо можливості сплутування протиставлених знаків, що може бути враховано як належні докази та аргументи на користь надання правової охорони в Україні знаку «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до інформації з офіційного сайту компанії FORTISHEM a.s.<sup>3</sup>, власника протиставленої міжнародної реєстрації № 1250372 на знак «Саміх», останній спеціалізується на виробництві хімічних речовин на основі виготовлення та переробки хлору, карбиду кальцію, карбідних сумішей та промислових газів. Серед товарів компанії FORTISHEM a.s. також є вироби електролізу, виробництво виробів з полівінілхлориду та ПВХ (віконні профілі INTERNOVA та Slovinyл Siding).

В той же час, апелянт використовує свій знак для маркування

---

<sup>3</sup> <https://www.fortischem.sk/en/products-application>

особливого товару - «еластомерів», що використовується для виробництва поглинаючих енергію ударів виробів - амортизаторів.

Беручи до уваги специфіку таких товарів, як еластомери, їх споживачі є добре проінформованими та наділені професійними знаннями для вирізнення еластомерів від товарів, що виробляються компанією FORTISHEM a.s., оскільки дані товари мають різне призначення, застосування, склад матеріалу, з якого товари виготовляються, умови, канали збуту та коло споживачів.

Отже, товари власника протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1250372 не є конкуруючими на ринку з товарами апелянта, що виключає можливість сплутування споживачами порівнюваних знаків, якими відповідні товари маркуються.

Виходячи з визначених Правилами всієї сукупності ознак спорідненості (однорідності) товарів, приналежність порівнюваних різних товарів до одного і того ж класу МКТП не може розглядатися в якості підстави для визнання товарів спорідненими (однорідними).

Враховуючи властивості еластомерів, як товару, а також графічні (візуальні) відмінності між знаками за міжнародною реєстрацією № 1341694 та протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 1250372, які в цілому призводять до їх різного загального зорового сприйняття, колегія Апеляційної палати не погоджується з висновком закладу експертизи, що зазначені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Частина 1 статті 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – Угода) визначає, що будь-який знак або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, мають здатність утворювати торговий знак.

Частина 1 статті 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) також встановлює, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи надані апелянтом докази та наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що знак «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 є придатним для вирізнення скороченого апелянтом переліку товарів 01 та 07 класів МКТП та йому може бути надана правова охорона на території України для заявлених товарів.

За результатами розгляду заперечення, керуючись статтею 6 quinquies Паризької конвенції, частиною 1 статті 15 Угоди, частиною 1 статті 492 ЦКУ, 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 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за №284/33255, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення AXТONE SPOLKA AKCYJNA (АХТОНЕ СПУЛЬКА АКЦІЙНА) (PL) задовольнити.

2. Рішення від 16.01.2019 про надання правової охорони знаку «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 відносно частини товарів і послуг скасувати.

3. Надати правову охорону знаку «КАМАХ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1341694 відносно товарів 01, 07, 11, 12 класів МКТП, виклавши перелік наступним чином:

01 клас МКТП: Elastomers (еластомери);

07 клас МКТП: Springs being parts of machines and/or shock absorbers for machines (пружини, що є частинами машин та/або амортизаторів для машин);

11 клас МКТП: Installations for desulfurization and dedusting of the exhaust gas boilers (установки для десульфації та знепилення котлів відпрацьованих газів);

12 клас МКТП: Elastomer absorbers for train bumpers and train bumpers with the said absorbers (еластомерні абсорбери для бамперів поїздів і бампери поїздів із зазначеними абсорберами).

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

В. М. Ресенчук

Члени колегії

О. О. Теньова

О. В. Саламов