

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
28.07.2020 № 1411

**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**

18 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 23.04.2020 № Р/31-20 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Василенко М.О., Бурмістрової Н.Г. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця Павла Анатолійовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 06.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798.

Представник апелянтів – Петриченко Л.Ю.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/202-20 від 21.04.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2017 22798;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/222-20 від 15.02.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/272-20 від 18.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 06.02.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є:

- тотожним словесному знаку «ХОЛОДОВ», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп» (UA) і Климця Павла Анатолійовича (UA) (свідоцтво № 59693 від 15.03.2006, заявка № 2004010759 від 29.01.2004), щодо таких самих товарів;

- схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «ХОЛОДОВ», раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП» (UA), Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» (UA), Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ» (UA), Климцем Павлом Анатолійовичем (UA) (заявка № т 2016 26831 від 01.12.2016), щодо таких самих товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянти – ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Клинець П. А. заперечують проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 та просять взяти до уваги наступні доводи.

ТОВ «Олімп» (код за ЄДРПОУ 24644481) та ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 32704941) є засновниками ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» (код за ЄДРПОУ 33867056), що є апелянтом і заявником за заявкою № т 2017 22798, як і ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ».

Станом на 06.02.2020 – дату винесення рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798, протиставлена заявка № т 2016 26831 була такою, що вважається відкликаною, тому не могла стати причиною відмови у реєстрації заявленому позначенню.

Ураховуючи викладене, апелянти просять скасувати рішення Мінекономіки від 06.02.2020 та зареєструвати заявлене позначення «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 відносно всіх товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива)».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ХОЛОДОВ» умовам надання правової охорони щодо наявності

підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням 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).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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.

Заявлене словесне позначення **ХОЛОДОВ** виконано стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива)».

Протиставлений словесний знак **ХОЛОДОВ** за свідоцтвом № 59693 виконано стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 32 класу та товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу, в тому числі горілка; алкогольні напої на основі горілки».



Протиставлене комбіноване позначення за заявкою № m 2016 26831 складається із п'яти словесних елементів «холодов», «lux export», «premium» «vodka», розташованих один під одним, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та латиниці різними за розміром. Словесні елементи розташовані на тлі прямокутника (у вигляді етикетки), у верхній частині якого розташовано стилізоване зображення гірських вершин, та інші графічні елементи.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива), а саме горілка».

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.

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

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.

Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 59693 складаються з одного словесного елемента «холодов» та виконані стандартним шрифтом, однаковими заголовними літерами кирилиці, мають однакову кількість літер, однакове розташування голосних та приголосних звуків, тобто збігаються в усіх елементах, а відтак є тотожними.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака за заявкою № т 2016 26831 свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання домінуючого спільного словесного елемента «холодов».

Що стосується графічної (візуальної) схожості, порівнювальні позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), а відрізняються наявністю додаткових слів та зображувальних елементів.

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

Оскільки порівнювальні позначення складаються з одного спільного словесного елемента «холодов», вони мають смислову (семантичну) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення тотожне з протиставленим знаком за свідоцтвом № 59693 та схоже з протиставленим позначенням за заявкою № т 2016 26831, оскільки асоціюється з ним в цілому.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що 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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 33 класу МКТП порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх

призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, ці товари є спорідненими (однорідними).

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 відносно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП через тотожність зі словесним знаком «ХОЛОДОВ», раніше зареєстрованим за свідоцтвом № 59693 від 15.03.2006 та схожість настільки, що його можна сплутати з позначенням «ХОЛОДОВ, зобр.», заявленим на реєстрацію за заявкою № т 2016 26831 від 01.12.2016 щодо таких самих товарів, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 06.02.2020 правомірно.

Щодо твердження апелянтів стосовно того, що станом на 06.02.2020 – дату винесення рішення Мінекономіки за його заявкою № т 2017 22798, протиставлена заявка № т 2016 26831 була вже відкликаною і тому не могла стати причиною відмови у реєстрації заявленому позначенню, колегія Апеляційної палати зауважує, що таке твердження не відповідає дійсності, оскільки апелянтами не було враховано можливість для поновлення пропущеного строку, передбаченого пунктом 3 статті 12 Закону.

Відповідно до пункту 3 статті 12 Закону строк надходження документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про таку видачу продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлена заявка № т 2016 26831 вважається відкликаною з 12.08.2019 через несплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію про таку видачу. Але такий строк міг бути поновлений протягом 6-ти місяців від його спливу, тобто до 12.02.2020, про що було поінформовано заявника відповідним повідомленням від 16.08.2019. Проте, заявник за протиставленою заявкою № т 2016 26831 не подав клопотання про поновлення пропущеного строку та не сплатив відповідні державне мито та збір.

Таким чином, строк на поновлення пропущеного строку на подання документів про сплату відповідного державного мита та збору за протиставленою заявкою № т 2016 26831 сплив 12.02.2020, а рішення Мінекономіки за заявкою № т 2017 22798 було прийнято 06.02.2020, тобто до спливу такого строку.

Зважаючи на викладене, під час прийняття рішення колегією Апеляційної палати враховано те, що на момент апеляційного розгляду протиставлена заявка № т 2016 26831 вважається відкликаною і строк для її

поновлення сплив 12.02.2020, а тому така підстава для відмови у реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2017 22798 вже відсутня.

Додатково на користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано матеріали до заперечення (вх. № ВКО/272-20 від 18.06.2020), а саме: Статут ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» (нова редакція від 2019 року), у п. 3.2 якого зазначається, що до складу учасників товариства входять ТОВ «ОЛІМП» (код за ЄДРПОУ 24644481) та ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 32704941).

Також на підтвердження того, що засновниками (учасниками) ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» є ТОВ «ОЛІМП» та ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ» апелянтами було надано роздруківку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) Міністерства юстиції України, додану до заперечення.

Разом з тим, апелянтами також було надано лист від ТОВ «ОЛІМП», який є одним із власників (разом з Климом П. А., що є одним із апелянтів і заявників за заявкою № т 2017 22798) протиставленого знака за свідоцтвом № 59693 зі згодою на реєстрацію заявленого позначення «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 від 12.10.2017, заявниками якої є ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ» та Климець Павло Анатолійович.

Зважаючи на викладене, під час прийняття рішення колегією Апеляційної палати враховано, що апелянтами було надано достатньо належних доказів на підтвердження того, що власники протиставленого словесного знаку «ХОЛОДОВ» за свідоцтвом № 59693 від 15.03.2006 є пов'язаними особами з апелянтами і заявниками за заявкою № т 2017 22798, а саме, Климець Павло Анатолійович є як співвласником протиставленого знака, так і одним із заявників та апелянтів, а ТОВ «ОЛІМП» є одним із засновників ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», що є апелянтом і заявником за заявкою № т 2017 22798, та разом з тим надало згоду апелянтам на реєстрацію знака за вказаною заявкою.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 може бути зареєстровано як знак відносно заявленого переліку товарів 33 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця Павла Анатолійовича задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 06.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ХОЛОДОВ» за заявкою № т 2017 22798 відносно заявлених товарів 33 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

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

М. О. Василенко

Н. Г. Бурмістрова