

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
17.07.2018 № 969

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

22 червня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 13.03.2018 № Р/29-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Салфетник Т.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 17.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Кокетка» за заявкою № т 2016 11136.

Представники апелянта – патентний повірений Ривюк М.І., Лотоцький Р.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/92-18 від 12.03.2018;  
копії матеріалів заявки № т 2016 11136;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/117-18 від 11.05.2018,  
вх. № ВКО/215-18 від 01.06.2018.

**Аргументація сторін**

На підставі висновку закладу експертизи 17.01.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Кокетка» за заявкою № т 2016 11136 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «КОКЕТКА» (свідоцтво № 22257 від 17.12.2001, заявка № 99041336 від 23.04.1999), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.» (UA), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розд.ІІ ст.6 п.3.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» (далі – ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Кокетка» за заявкою № т 2016 11136.

Апелянт погоджується з висновком експертизи щодо схожості заявленого позначення з протиставленим знаком. Проте вважає, що товари 30 класу МКТП порівнюваних знаків не споріднені.

ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» – один із найпотужніших виробників кондитерських виробів у Західному регіоні. Основними видами діяльності товариства, відповідно до ЄДРПОУ, є виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання. Печиво виготовляється вручну із натуральних інгредієнтів та має короткі терміни зберігання. Заявлене позначення «Кокетка» апелянт використовує для тонкого пісочного печива із джемом більше 9 років.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «Кокетка» набуло розрізняльної здатності в процесі добросовісного його використання відносно заявлених товарів впродовж тривалого часу. На підтвердження вказаного апелянт надає копії видаткових накладних щодо поставки продукції ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР», в тому числі печива «Кокетка», за 2015 – 2017 роки в різні міста України.

Ознайомитися з інформацією про ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» та його продукцією споживачі можуть як на офіційному сайті апелянта <http://pechivo-lviv.com.ua>, так і на інших сайтах мережі Інтернет.

В той же час, у відкритому реєстрі ЄДРПОУ відсутні дані щодо Закритого акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.» - власника протиставленого знака. На офіційному сайті кондитерської фабрики <http://avk.ua/> у розділах «Продукція» та «Торгові марки» також відсутня інформація щодо найменування «Кокетка».

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 17.01.2018 та зареєструвати позначення «Кокетка» за заявкою № т 2016 11136 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП: тістечка, сухе печиво.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Кокетка» 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 20.09.1997 № 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.

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 «Кокетка» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера – заголовна.

Протиставлений словесний знак «КОКЕТКА» виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

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.

Колегія Апеляційної палати встановила, що порівнювані позначення є тотожними за звуковою та семантичною ознаками, оскільки складаються зі спільного словесного елемента.

Аналіз графічної схожості показав, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі шрифтом та алфавітом, а відрізняються графічним написанням (відтворенням) з урахуванням характеру букв (заголовні та рядкові).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати.

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

Заявлене позначення «Кокетка» подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП. У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів до таких: тістечка, сухе печиво.

Протиставлений словесний знак «КОКЕТКА» зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП: солодощі; карамелі (цукерки).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака і зазначає наступне.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:

«солодощі – кондитерські вироби, ласощі; кондитерські вироби – цукерки, тістечка, торти тощо; печиво – кондитерські вироби з борошна; тістечко – кондитерський виріб із здобного солодкого тіста, звичайно з кремом, помадкою і т.ін.»<sup>1</sup>.

«Солодощі (кондитерські вироби, ласощі) – висококалорійні харчові продукти із великим вмістом цукру, лактози, фруктози, що вживаються задля задоволення від приємного чи екзотичного солодкого смаку, запаху та тактильних відчуттів. Основними продуктами для приготування солодощів служать тісто, молокопродукти, цукор, мед або фруктоза, шоколад, желатин, сухофрукти, різноманітні ароматизатори, тощо»<sup>2</sup>.

«Кондитерські вироби (від лат. *conditus* – присолоджений) – харчові продукти звичайно зі значним вмістом цукру. Відзначаються приємним смаком і ароматом, високими калорійністю і засвоюваністю. Розрізняють К. в. цукристі (напр., зефір, цукерки, шоколад) і борошняні (бісквіти, вафлі, печиво, торти та ін.)»<sup>3</sup>.

«Кондитерські вироби (солодощі, солодкі страви) – висококалорійні і легкозасвоювані харчові продукти з великим вмістом цукру, що відрізняються приємним смаком та ароматом. За характером, складом і призначенням кондитерські вироби діляться на цукристі і борошняні»<sup>4</sup>.

«Кондитерські вироби – харчові продукти з високим вмістом цукру (цукристі та борошністі), що виготовляються за спеціальними рецептурами. Цукристі кондитерські вироби включають великий асортимент (карамельні, цукеркові, шоколадні і фруктово-ягідні, драже і ірис, халва, східні солодощі). Борошністі кондитерські вироби – печиво, пряники, тістечка, торти готуються за використанням борошна, цукру, жиру, яєць»<sup>5</sup>.

«Кондитерські вироби – продукти харчування, які характеризуються великим вмістом цукру, високою калорійністю, гарною засвоюваністю, що відрізняються приємним смаковими і ароматичними якостями, привабливим зовнішнім виглядом. Види кондитерських виробів в залежності від сировини і технології виробництва: борошняні кондитерські вироби – печиво, пряники, крекери, вафлі, торти, тістечка, кекси, деякі види східних солодощів і т.д.; цукристі кондитерські вироби – карамель, цукерки, шоколад і какао-порошок, пастило-мармеладні вироби, деякі види східні солодощі, ірис, драже і т.д.»<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

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

<sup>3</sup>Технология кондитерских изделий. А.І. Саламатова, М., 1978.

<sup>4</sup><https://bibliograph.com.ua>

<sup>5</sup>Медична енциклопедія. Кондитерські вироби. <https://medical-enc.com.ua>

<sup>6</sup>Тлумачний словник споживача: Кондитерські вироби. <https://www.goodsmatrix.com.ua/glossary/>.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі (виробнику), є однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання.

ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» – один із найпотужніших виробників борошняних кондитерських виробів у Західному регіоні, який працює на ринку України більше 9 років та випускає понад 100 найменувань продукції. Заявленим позначенням «Кокетка» апелянт маркує пісочне печиво із джемом. Апелянт реалізує свою продукцію в усіх регіонах України. Крім того, ознайомитися з інформацією про ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» та його продукцією споживачі можуть як на офіційному сайті апелянта <http://pechuvo-lviv.com.ua>, так і на інших сайтах мережі Інтернет.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав:

- копії видаткових накладних за 2015 – 2017 роки щодо поставки продукції ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР», в тому числі печива «Кокетка»:

за 2015 рік – в м. Харків (покупець – ТОВ «Корона-Сервіс»), в м. Хмельницький (покупець – ТОВ «РАТЕКС»), м. Івано-Франківськ (покупець – ТОВ «Тера-ІВ»);

за 2016 рік – в м. Рівне (покупець – Корпорація «Братерство без кордонів – Україна»), м. Запоріжжя (покупець – ТОВ «Фірма ІНКОРТ, ЛТД»), м. Івано-Франківськ (покупець – ТОВ «Тера-ІВ»), в м. Хмельницький (покупець – ТОВ «РАТЕКС»), в м. Херсон (покупець – ПП «Віжес»), в м. Харків (покупець – ТОВ «Корона-Сервіс»), м. Чернівці (покупець – ТОВ «Корпорація «Новус»);

за 2017 рік – в м. Херсон (покупець – ПП «Міраж»), в м. Хмельницький (покупець – ТОВ «РАТЕКС»), м. Івано-Франківськ (покупець – ТОВ «Тера-ІВ»), в м. Київ (покупець – ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС»);

- Каталоги кондитерських виробів ТОВ ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР».

Крім того, апелянт надав лист від власника протиставленого знака за свідоцтвом № 22257, в якому зазначено, що Публічне акціонерне товариство «Кондитерська фабрика «А.В.К.» не заперечує проти реєстрації словесного позначення «Кокетка» на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» за заявкою № т 2016 11136 від 23.05.2016 відносно товарів 30 класу МКТП: тістечка, сухе печиво.

Відповідно до наданого витягу із Статуту Публічне акціонерне товариство «Кондитерська фабрика «А.В.К.» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.» – власника протиставленого знака за свідоцтвом № 22257.

Ураховуючи викладені обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність

врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, 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 Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю ВТК «ДОБРИЙ ВЕЧІР» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Кокетка» за заявкою № т 2016 11136 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Кокетка» за заявкою № т 2016 11136 відносно товарів 30 класу МКТП: тістечка, сухе печиво.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

М.Ю. Потоцький

Члени колегії

Т.П. Салфетник

О.О. Теньова