

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
13.01.2022 № 11-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

06 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 22.03.2021 № Вн-11-Р/2021 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Красовського В.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення Іваніцького Андрія Івановича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 08.04.2020 про реєстрацію знака «KOLORADO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 18210.

Представник апелянта – Черкашин І.В.
Представник Укрпатенту – Мельничок О.М.

Заперечення апелянта – Іваніцького Андрія Івановича подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Мінекономіки від 08.04.2020 про реєстрацію знака для товарів і послуг «KOLORADO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 18210, яке було прийнято на підставі

висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та споріднених до них товарів 05 класу МКТП, для всіх товарів 16, 21 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можливо сплутати з комбінованим знаком «COLORADO», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСТ ГРУП» (свідоцтво № 199829 від 10.06.2015, заявка № m 2013 03214 від 27.02.2013), щодо таких самих та споріднених товарів.

Апелянт вважає, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони мають графічні та семантичні відмінності та породжують у свідомості споживачів різні асоціації.

Апелянт зазначає, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ВТК» (засноване – 31.12.2014), яке виготовляє та реалізує свою продукцію під позначенням «KOLORADO», а саме: продукцію призначену для підтримки чистоти та гігієни будинку; товари для зберігання харчових продуктів; автомобільні губки.

На підставі договору № 15/ТЗ-1883 від 08.09.2020 апелянт Іваніцький А.І. передав право на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «KOLORADO» за заявкою № m 2017 18210 стосовно всього переліку товарів і послуг Товариству з обмеженою відповідальністю «ТД ВТК».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД ВТК» тривалий час здійснює підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність у якості дилера іноземних виробників на ринку України, бере участь у виставках та отримує численні відзнаки і дипломи.

Зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД ВТК» співпрацює на підставі договорів з польською компанією «HAL Sp.z.o.o» та здійснює розповсюдження на території України продукції цього виробника (побутової хімії та товарів для прибирання) під різними торговельними марками, в тому числі «KOLORADO». Компанія «HAL Sp.z.o.o» надала згоду на реєстрацію торговельної марки «KOLORADO» за заявкою № m 2017 18210 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ВТК» для зазначених у заявці товарів 03, 05, 06, 11, 16, 21 та послуг 35 класів МКТП, про що зазначено у листі від 25.09.2020.

Апелянт також стверджує, що більшість товарів, для яких зареєстрована протиставлена торговельна марка «COLORADO», не пов'язані з фактичною діяльністю її власника ТОВ «ВІСТ ГРУП». Зокрема, протиставлена торговельна марка використовується лише для частини зазначених у свідоцтві товарів, що пов'язані з будівництвом або малярським приладдям. На підтвердження цих обставин апелянтом надано відомості від

компетентних органів стосовно використання торговельної марки «COLORADO».

Таким чином, апелянт вважає, що використання ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД ВТК» заявленого позначення «KOLORADO» не призводить до введення в оману споживача стосовно особи, що виробляє товари чи надає послуги, а також до сплутування із протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 199829.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 08.04.2020 та зареєструвати торговельну марку за заявкою № м 2017 18210 відносно всього заявленого переліку товарів та послуг.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № м 2017 18210 умовам надання правової охорони зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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).

За результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлене за заявкою № м 2017 18210 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для всіх товарів 03 класу МКТП та споріднених до них товарів 05 класу МКТП та для всіх товарів 16, 21 класів та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можливо сплутати з комбінованим знаком «COLORADO», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСТ ГРУП» (свідоцтво № 199829 від 10.06.2015, заявка № м 2013 03214 від 27.02.2013), щодо таких самих та споріднених товарів.

На підставі висновку експертизи від 08.04.2020 № 36345/ЗМ/20 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «KOLORADO» за заявкою № м 2017 18210 відносно частини товарів і послуг.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються

вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника Укрпатенту, з'ясувала обставини, на які посиляється апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ ВКО/289-20 від 25.06.2020), доповненнях до заперечення (№ Вх-31112/2021 від 28.12.2020), копіях матеріалів заявки № т 2017 18210 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «**KOLORADO**» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці чорного кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03, 05, 06, 11, 16, 21 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка «» за свідоцтвом № 199829 складається із зображувального елемента у вигляді різнокольорового малярного валика, в середині якого розміщено словесний елемент «**COLORADO**», виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці синього кольору. Протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно товарів 02, 03, 07, 08, 16, 17, 20, 21, 22 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «**KOLORADO**» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Статтею 492 Цивільного кодексу України встановлено, 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. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

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

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-ІХ 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», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил).

Пунктом 11.1.5 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами (далі – Методичні рекомендації) визначено, що 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 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. Словесні позначення порівнюються із словесними та/або комбінованими позначеннями (пункт 11.1.6 Методичних рекомендацій).

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів «KOLORADO» та «COLORADO» (однакова кількість букв та складів, їхнє розташування, збіг складу голосних та приголосних звуків). Словесні елементи відрізняються першими буквами К та С, які, в той же час, позначають однаковий звук «К».

Графічно заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою видом шрифту (стандартний), алфавітом (латиниця), характером літер (друковані, заголовні), розташуванням літер по відношенню одна до одної (з'єднані між собою), а відрізняється кольоровим виконанням словесного елемента у протиставленій торговельній марці, різницею у виконанні першої літери словесних елементів та наявністю у протиставленій торговельній марці зображувального елемента.

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

Переклад слова «Kolorado» у відкритих джерелах інформації, розміщених в мережі Інтернет, колегією Апеляційної палати не виявлено.

Разом з тим, при пошуку в онлайн словнику ABBYU Lingvo Live² слова «Kolorado», зазначене інтернет-джерело надає наступні переклади та значення слова «Colorado»:

«Colorado, суц.; геогр.[kɒləˈrɑːdəu]:

Колорадо – штат США; поштовий код СО;

Колорадо – річка в США та Мексиці;

Незважаючи на те, що словесний елемент заявленого позначення «KOLORADO» не має свого прямого перекладу, воно повністю збігається у смисловому значенні зі словом «Colorado», а отже порівнювані позначення є подібними з точки зору закладених у них понять.

Відповідно до пункту 11.1.12 Методичних рекомендацій при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції. Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції – відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Якщо під час дослідження заявленого словесного позначення буде виявлено за результатами пошуку комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент семантично і фонетично схожий з цим словесним позначенням, і такий словесний елемент у комбінованому позначенні є домінуючим, то заявлене словесне позначення можна визнати схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, то дату пріоритету.

Отже, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словесний елемент протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 199829 візуально є домінуючим у позначенні, а графічні елементи протиставленої торговельної марки та їх кольорове виконання мають другорядне значення по відношенню до фонетичної та семантичної характеристик її словесного елемента.

² <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Kolorado?a=Kolorado>

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення за заявкою № т 2017 18210 схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 199829, оскільки асоціюється з нею в 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 урахувувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів та послуг за заявкою № т 2017 18210 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид товарів (послуг), їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів (послуг) одній особі, заявлені товари 03 та споріднені до них товари 05 класів МКТП, товари 16, 21 класів МКТП та послуги 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням у цивільний оборот цих товарів, є спорідненими (однорідними) з товарами 03, 16, 21 класів МКТП за свідоцтвом № 199829.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 199829 щодо частини товарів і послуг.

У доповненнях до заперечення № Вх-31112/2020 від 28.12.2020 апелянт на користь реєстрації позначення надав документи, які свідчать про зв'язок ТОВ «ТД ВТК», директором якого він є, та виробника побутової хімії польської компанії «HAL Sp z.o.o.», продукцію якої він реалізовує на території України, згоду цієї компанії на реєстрацію позначення «KOLORADO», а також документи щодо невикористання протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 199829 її власником ТОВ «ВІСТ ГРУП» щодо частини товарів, для яких її зареєстровано на території України протягом майже 5 років. Крім того, апелянтом зазначено, що на підставі вказаних документів він має намір звернутися до суду з відповідним позовом.

Так, згідно з пунктом 4 статті 18 Закону якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Натомість, апелянтом не надано жодних доказів звернення до суду з позовною заявою до власника протиставленої торговельної марки про

дострокове припинення дії свідоцтва України № 199829 у зв'язку з його невикористанням в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг. Таким чином, надані апелянтом відповідні письмові докази не беруться до уваги, оскільки розгляд цього питання віднесено виключно до компетенції суду.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала інші надані апелянтом докази та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки відносно частини товарів і послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Іваніцькому Андрію Івановичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 08.04.2020 про реєстрацію знака «KOLORADO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2017 18210 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

Н. О. Козелецька

В. Г. Красовський