

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.06.2019 № 1066

**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

Р І Ш Е Н Н Я

24 травня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 01.04.2019 № Р/40-19 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Красовського В.Г., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Пиляя Анатолія Вікторовича, Соколика Валерія Вікторовича, Старченка Сергія Володимировича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 22.01.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KRAYANY MUSIC BAND» за заявкою № т 2017 03272.

Представник апелянтів – патентний повірений Соклаков А.О.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/194-19 від 29.03.2019;

копії матеріалів заявки № т 2017 03272;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/266-19 від 22.05.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.01.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KRAYANY MUSIC BAND» за заявкою № т 2017 03272 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з

словесним знаком «КРАЯНИ» (свідоцтво № 24282 від 11.06.2018, заявка № т 2016 12620 від 08.06.2016), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Бацмана Сергія Васильовича, м Полтава (UA) щодо споріднених послуг.

Підстава для висновку: пункт 3 статті 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Апелянти – Пиляй А.В., Соколик В.В., Старченко С.В. заперечують проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KRAYANY MUSIC BAND» за заявкою № т 2017 03272, оскільки зазначене рішення було прийнято без урахування всіх обставин справи.

Апелянти зазначають, що заявлений та протиставлений знаки мають різне зорове сприйняття. Протиставлений знак виконаний стандартним шрифтом, з яким споживач стикається щоденно, а заявлене позначення має оригінальний шрифт. Крім того, заявлене позначення містить словосполучення «MUSIC BAND», що у перекладі з англійської мови означає «музичний гурт», «музичний ансамбль» та дозволяє споживачу зрозуміти, що мова йде саме про музичний гурт.

Апелянти також вважають, що сплутування знаків для товарів і послуг під час їх використання на споживчому ринку відбувається під впливом комплексу чинників.

Історія гурту починається з 1974 року. Понад 20-ти років гурт працював у Полтавській обласній філармонії. Музиканти колективу співпрацювали з відомими композиторами і поетами, об'їздили з гастрольями всю Україну, більшість країн колишнього СРСР та у 90-х роках гастролювали у США, Канаді, країнах Європи.

Гурт «Краяни» є лауреатом найпрестижніших конкурсів та фестивалів, одержав багато нагород, грамот та подяк.

Станом на сьогодні гурт працює самостійно, апелянти є учасниками гурту «Краяни», з яким пов'язані тривалий час. Музиканти колективу постійно створюють і записують нові пісні, продовжують творчу й гастрольну діяльність.

Ураховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення Мінекономрозвитку від 22.01.2019 та зареєструвати позначення «KRAYANY MUSIC BAND» за заявкою № т 2017 03272 відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП: «послуги артистів музичних гуртів з розважання».

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 «KRAYANY MUSIC BAND» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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).

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 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.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- 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.

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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене словесне позначення  складається зі слова «KRAYANY», виконаного оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці та словосполучення «MUSIC BAND», виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці меншого розміру.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП: «освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштування спортивних і культурних заходів». У запереченні апелянти скоротили перелік заявлених послуг 41 класу МКТП до таких: «послуги артистів музичних гуртів з розважання».

Протиставлений словесний знак **КРАЯНИ** за свідоцтвом № 242482 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно послуг 41 класу МКТП, зокрема, «послуги артистів з розважання».

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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Словосполучення «KRAYANY MUSIC BAND» перекладається з англійської мови як «музичний гурт краяни» (<https://translate.google.com/>).

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів «KRAYANY» та «КРАЯНИ», виконаних літерами латиниці та кирилиці.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленим знаком графічним написанням (відтворенням) з урахуванням характеру букв (заголовні), а відрізняється шрифтом та алфавітом. Разом з тим, заявлене позначення містить словесний елемент «KRAYANY», який займає домінуюче положення та акцентує на собі увагу.

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

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови краяни – «мешканці певного краю (країни) стосовно інших мешканців того ж краю (країни); співвітчизники, земляки» (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний домінуючий словесний елемент, виконаний різними абетками, вони мають схоже смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши скорочений апелянтами перелік послуг 41 класу МКТП заявленого позначення та перелік послуг 41 класу МКТП протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком щодо споріднених послуг.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака «KRAYANY MUSIC BAND» за заявкою № т 2017 03272, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

У запереченні та на засіданні Апеляційної палати апелянти зазначали, що вони є учасниками гурту «Краяни», постійно створюють і записують нові пісні, продовжують творчу й гастрольну діяльність.

На розгляд колегії Апеляційної палати апелянти надали такі документи (у копіях):

нагорода Республіканського комітету по телебаченню та радіомовленню гурту «Краяне» за високу виконавчу майстерність, 1990 рік;

диплом лауреата Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні «ПІСЕННИЙ ВЕРНІСАЖ», 1994 рік, яким нагороджений гурт «КРАЯНИ»;

подяка вокально-інструментальному ансамблю «Краяни» від дитячого центра «Молода гвардія», 2001 рік;

почесні грамоти виконавчого комітету Полтавської міської ради та Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації, якими нагороджений гурт «Краяни», 2003 рік;

посвідчення про присвоєння почесного звання Соколику В.В. у 1998 році; Старченку С.В. у 1999 році, Пиляю А.В. у 2017 році;

грамота Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, якою нагороджений гурт «Краяни», 2019 рік;

трудові книжки Соколика В.В., Старченка С.В., Пиляя А.В.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтами документів встановила, що хоч вони свідчать про творчу діяльність апелянтів у складі гурту «Краяни» Полтавської обласної філармонії, проте така діяльність апелянтів була припинена в 2001 та 2006 роках у зв'язку з їх звільненням за власним бажанням, про що свідчать копії їх трудових книжок. Так, Соколик Валерій Вікторович 16.04.2001 був звільнений з посади художнього керівника групи «Краяни» Полтавської обласної філармонії, Старченко Сергій Володимирович 14.02.2006 був звільнений з посади артиста соліста-інструменталіста групи, Пиляй Анатолій Вікторович 14.02.2006 був звільнений з посади артиста соліста-інструменталіста групи.

З приводу наданих апелянтом нагород, дипломів, подяк, грамот, колегія Апеляційної палати зазначає, що одержані нагороди свідчать про творчу діяльність гурту «Краяни» Полтавської обласної філармонії лише до 2003 року. Що стосується грамоти Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради, якою нагороджений гурт «Краяни» у 2019 році, то така нагорода не стосується групи «KRAYANY MUSIC BAND».

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтами документів встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленого знака та не підтверджують тривалість використання апелянтами заявленого позначення «KRAYANY MUSIC BAND» до дати подання заявки на протиставлений знак.

За інформацією, наданою апелянтами та наведеною в мережі Інтернет, за роки своєї творчої діяльності склад музикантів колективу «Краяни» Полтавської обласної філармонії змінювався декілька разів. У різні роки

учасниками гурту «Краяни», зокрема, були Соколик В.В., Старченко С.В., Пиляй А.В., а також Бацман С.В. Наразі, існують два гурти «Краяни», які здійснюють концертну діяльність та мають різний склад музикантів. До гурту «KRAYANY MUSIC BAND» входять, зокрема, апелянти – Соколик В.В., Старченко С.В., Пиляй А.В., а до гурту «Краяни», зокрема, Бацман С.В., який є власником протиставленого свідоцтва № 242482 (<http://krayany.info/history/>, <http://krayane.com.ua/ua/>).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2017 03272 позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Пиляю Анатолію Вікторовичу, Соколику Валерію Вікторовичу, Старченку Сергію Володимировичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 22.01.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KRAYANY MUSIC BAND» за заявкою № т 2017 03272 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

В. Г. Красовський

Т. П. Салфетник