

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.08.2019 № 1307

**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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

04 липня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 15.01.2019 № Р/18-19 у складі головуєчого Кулик О. С. та членів колегії Гайдук В.В., Запорожець Л. Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТИЖДЕНЬ МОДИ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 05.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № т 2016 23731.

Представник апелянта – Ремесленник І. Ю.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/22-19 від 11.01.2019;
- копії матеріалів заявки № т 2016 23731;
- письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/217-19 від 16.04.2019;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/221-19 від 19.04.2019; вх. № ВКО/327-19 від 04.07.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № т 2016 23731, оскільки заявлене позначення:

- для всіх послуг 35, 41 класів та споріднених до них товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є тотожним з словесними знаком «Kiev Fashion Week», раніше зареєстрованим

в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Аларіс» (свідоцтво №75276 від 25.04.2007, заявка № m 2005 05566 від 23.05.2005, припинення дії свідоцтва: 24.05.2015; заявка № m 2018 12218 від 23.05.2018), щодо споріднених товарів 16 та послуг 35 і 41 класів МКТП;

- для всіх послуг 35 та 41 класу МКТП є тотожним з словесним позначенням «Kiev Fashion Week», поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «Аларіс» (заявка № m 2018 12218 від 23.05.2018 (повторна реєстрація)), щодо споріднених послуг 35 та 41 класів МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ III, стаття 6, пункт 3; розділ VI, стаття 22).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИЖДЕНЬ МОДИ» (далі ТОВ – «ТИЖДЕНЬ МОДИ») не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731, вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Під час розгляду заявки № m 2016 23731 до закладу експертизи 23.05.2018 апелянтом було подано мотивовану відповідь на користь реєстрації заявленого позначення «KYIV FASHION WEEK», до якої було додано документи, зокрема: копію договору від 30.01.2006 про партнерство та співробітництво між заявником та ТОВ «АЛАРІС»; лист підтримку від Соколовського О.Б. - колишнього власника протиставленого знака «KIEV FASHION WEEK» за свідоцтвом № 75276, у якому він не заперечує та дає згоду на реєстрацію позначення «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731 на ім'я заявника (апелянта). Як зазначає апелянт, під час розгляду заявки надані ним доводи не були враховані, що призвело до прийняття неправомірного рішення.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 05.11.2018 за заявкою № m 2016 23731 та зареєструвати позначення «KYIV FASHION WEEK» відносно всіх заявлених товарів 16 та послуг 35, 41 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.

Заявлене на реєстрацію позначення **KYIV FASHION WEEK** є словесним, складається з трьох словесних елементів «KYIV», «FASHION» та «WEEK», виконаних стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак **Kiev Fashion Week** за свідоцтвом №75276 та позначення **Kiev Fashion Week** за заявкою № m 2018 12218 складаються з трьох словесних елементів «Kiev», «Fashion» та «Week», виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці, перша з яких є заголовною.

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

З метою встановлення чи є заявлене позначення «KYIV FASHION WEEK» тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Згідно з Новим тлумачним словником української мови (укл. В.Яременко, О.Сліпушко, - Київ: Видавництво «Аконіт», 1998 – т. 4. – с. 555) тотожний означає такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом; однаковий, цілком подібний, ідентичний, такий самий.

Заявлене позначення **KYIV FASHION WEEK** за заявкою № m 2016 23731 і протиставлені знаки **Kiev Fashion Week** за свідоцтвом № 75276 та **Kiev Fashion Week** за заявкою № m 2018 12218 складаються зі словесних елементів «KYIV» і «Kiev», що є цілком подібними, оскільки являють собою транслітерацією літерами латинського алфавіту слова «Київ» з різних мов, зокрема української та російської відповідно, а також з однакових словесних елементів «FASHION» «WEEK». Заявлені позначення виконані стандартним шрифтом латиниці (у заявленому позначенні всі літери заголовні, у протиставлених – заголовна перша літера, а інші - рядкові), мають однакову кількість літер, однакове розташування голосних та приголосних звуків. Незначна різниця в товщині та висоті шрифту виконання літер є несуттєвою для визнання заявлених позначень тотожними. Отже, при порівнянні досліджуваних позначень вбачається, що вони є тотожними.

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

Проаналізувавши перелік товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари та послуги є такими самими або спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731 є тотожним зі словесним знаком «**Kiev Fashion Week**» за свідоцтвом № 75276 та позначенням «**Kiev Fashion Week**» за заявкою № m 2018 12218, щодо таких самих та споріднених товарів.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731 відносно заявлених товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 05.11.2018 правомірно.

Що стосується листа підтримки від власника протиставленого свідоцтва № 75276 - ТОВ «Аларіс», зазначеного апелянтом в якості доказу на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати зазначає, що такий лист не міг бути прийнятий закладом експертизи до уваги з огляду на те, що цією особою (ТОВ «Аларіс») було подано нову заявку на тотожний знак (заявка № m 2018 12218 від 23.05.2018) в порядку, передбаченому статтею 22 Закону, якою встановлено право колишнього власника на повторну реєстрацію знака.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Апелянт на користь реєстрації заявленого позначення надав додаткові матеріали до заперечення (вх. № ВКО/221-19 від 19.04.2019; вх. № ВКО/327-19 від 04.07.2019), а саме:

- договір про передачу права на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «**Kiev Fashion Week**» за заявкою № m 2018 12218 відносно всіх заявлених послуг 35 і 41 класів МКТП, укладений 08.04.2019 між ТОВ «Аларіс», власником протиставленого позначення, та апелянтом, із документом про сплату відповідного збору за подання заяви про внесення змін до заявки;

- клопотання від 19.04.2019 до Укрпатенту щодо зміни особи заявника згідно вказаного договору;

- лист Укрпатенту від 21.05.2019, яким апелянта повідомлено, що його клопотання від 19.04.2019 стосовно зміни особи заявника враховано. Відповідно до надісланих документів заявник за заявкою № m 2018 12218 та його адреса викладені як: ТОВ «ТИЖДЕНЬ МОДИ», вул. Сортувальна, 2, м. Київ, 02081.

Зазначені документи враховані колегією Апеляційної палати, як належні і допустимі докази на користь реєстрації знака для товарів і послуг «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених товарів 16 та послуг 35, 41 класів 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 «ТИЖДЕНЬ МОДИ» задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 05.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731 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 «KYIV FASHION WEEK» за заявкою № m 2016 23731 відносно заявлених товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. В. Гайдук

Л. Г. Запорожець