

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
01.08.2022 № 135-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

23 лютого 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.09.2021 № Вн-149-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Падучака Б.М., Салфетник Т.П. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Солодка хата» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 29.09.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Солодка хата, ТОРТИ ТІСТЕЧКА, Київський з фундуком, зобр.» за заявкою № m 2018 21509.

Представники апелянта – Павлович Н.В., Никоненко І.О.
Представник Укрпатенту – Єрофеева І.Ф.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солодка хата» (далі – ТОВ «Солодка хата») 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 про відмову в реєстрації торговельної марки «Солодка хата, ТОРТИ ТІСТЕЧКА, Київський з фундуком, зобр.» за заявкою № m 2018 21509, прийнятим на підставі висновку Укрпатенту про те, що заявлене комбіноване позначення для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів в цивільний оборот є

таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику), а саме Дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «РОШЕН» та є схожим настільки, що його можна сплутати з: словесною торговельною маркою «Київський торт» (свідоцтво № 70068); об'ємною та комбінованою торговельними марками «Київський торт» (свідоцтва №№ 11191, 80829), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (UA); комбінованою торговельною маркою «Київський торт», яка з 24.08.1991 визнана добре відомою в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (Рішення Апеляційної палати від 28.04.2017, затверджено наказом ДСІВ від 03.05.2017 № 54-Н), щодо споріднених товарів.

Апелянт зазначає, що ТОВ «Солодка хата» з 2005 року здійснює діяльність щодо виготовлення та реалізації кондитерських виробів понад ста найменувань. З продукцією компанії можна ознайомитися на офіційному сайті www.solodka-hata.com.ua та інших сайтах мережі Інтернет. Компанія розповсюджує свою продукцію на всій території України і має гарні відгуки від споживачів.

Апелянт вказує, що до складу заявленого позначення входить зареєстрована торговельна марка «Солодка хата» за свідоцтвом № 1117731, яка є логотипом компанії апелянта і її фірмовим найменуванням, яке завдяки тривалому використанню стало добре відомим українському споживачу.

Апелянт також зазначає, що продукція апелянта є дешевшою за продукцію Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (далі – ДП «КК «Рошен») і за роки її виробництва здобула свого споживача в певній цінній категорії. На думку апелянта, продукція, маркована заявленим позначенням, буде асоціюватися у споживачів саме із апелянтом ТОВ «Солодка хата», а не з ДП «КК «Рошен». Апелянт вважає, що заявлене позначення може існувати на ринку не порушуючи прав власників протиставлених торговельних марок і не викликаючи змішування товарів та їх виробників.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування.

Апелянт зазначає, що за графічними ознаками заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок зображувальними елементами, кольором, кількістю словесних елементів, їх розташуванням, шрифтом. Апелянт вважає, що у порівнюваних торговельних марках домінуючими є саме зображувальні елементи, які суттєво відрізняються.

Апелянт також зазначає, що за фонетикою торговельні марки схожі тільки словом «київський», а відрізняються додатковими словесними елементами, мають різну кількість літер, звуків та складів і вимовляються по-різному. Крім того, наявні у заявленому позначенні додаткові словесні елементи займають домінуюче положення та надають позначенню додаткову розрізняльну здатність.

До того ж, як зазначає апелянт, порівнювані торговельні марки відрізняються і за семантичною ознакою, оскільки в основу їх створення було покладено різні ідеї.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано:

- копію каталогу продукції ТОВ «Солодка хата»;
- роздруківки сторінок сайту апелянта www.solodka-hata.com.ua;
- копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо державної реєстрації ТОВ «Солодка хата» від 22.06.2005 та виписки з ЄДР від 10.04.2017 щодо видів економічної діяльності.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 29.09.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № м 2018 21509 відносно заявлених товарів та послуг.

19.11.2021 апелянтом надано додаткові матеріали та пояснення. Крім того апелянт скоротив перелік заявлених товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП до таких: 30 клас МКТП – «кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; торти», 35 клас МКТП – «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, сортименту товарів 30 класу, зазначених у переліку (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари».

Апелянтом надано:

- копію Технологічної інструкції ТІ У 15.8 – 33576479-0008:2007 на виготовлення торта «Київський з фундуком» від 20.09.2007;
- копії видаткових накладних за 2021 рік щодо продажу торта «Київський з фундуком»;
- фото продукції апелянта з магазинів, зокрема торта «Київський з фундуком»;
- копію етикетки торта «Київський з фундуком».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи проти заявки № м 2018 21509 Приватним акціонерним товариством «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН» та ДП «КК «Рошен» було подано мотивоване заперечення від 28.12.2018 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеними пунктами 2, 3 статті 6 Закону, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами № 70068, № 11191, № 80829, торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

07.03.2019 заявник надіслав до Укрпатенту мотивовану відповідь, в якій він спростував заперечення.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення та відповіді на нього заявника, а також відповіді заявника від 19.09.2020 на повідомлення про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення від 24.06.2020 № 66540/ЗМ/20, експертом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

1) для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, та всіх послуг 35 класу, пов'язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот, заявлене комбіноване позначення є таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику).

«Київський торт – кондитерський виріб, продукція Київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса. За свою п'ятдесятирічну історію став одним із символів Києва. Торт є фірмовим кондитерським виробом, створеним в 1956 році на Київській кондитерській фабриці ім. Карла Маркса (Україна, СРСР), яка тепер входить до складу корпорації «ROSHEN». Рецепт на торт запатентована 13 грудня 1973 року. В даний час торт випускається на тій же фабриці фірмою «РОШЕН». «Київський торт» залишається одним із найпопулярніших протягом багатьох десятиліть та став своєрідним національним символом.

Кондитерська корпорація «РОШЕН» – один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні та Східній Європі, входить у тридцятку найбільших виробників кондитерських виробів світу. Головний офіс компанії розташовано у Києві. Корпорація виникла в 1996 році після приватизації Київської кондитерської фабрики ім. К. Маркса. «РОШЕН» виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів. З великого асортименту продукції корпорації найвідомішими і найпопулярнішими є торт «Київський», цукерки «Київ вечірній», «Червоний мак», «Шалена бджілка», «Корівка», «Шоколапки» та інші. Загальний обсяг виробництва становить 450 тис. тонн щороку. Продукція представлена в більш ніж 30 країнах світу, включаючи Республіки Білорусь, Казахстан, країни Кавказу, Середньої Азії, ЄС, США, Молдову, Китай, Ізраїль, Латвію, Литву, Йорданію, Японію».

Товари, марковані заявленим позначенням та надання послуг з його використанням, можуть породжувати асоціації пов'язані з діяльністю згаданої компанії, що насправді не відповідає дійсності.

2) для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, та всіх послуг 35 класу, як пов'язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесною торговельною маркою «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» (свідоцтво № 70068 від 15.12.2006, заявка № m 2005 03328 від 29.03.2005), щодо споріднених товарів;

- з об'ємною торговельною маркою «Київський торт» (свідоцтво № 11191 від 25.12.1998, заявка № 94093379 від 28.09.1994), щодо споріднених товарів;

- з комбінованою торговельною маркою «Київський торт» (свідоцтво № 80829 від 10.08.2007, заявка № m 2006 08187 від 07.06.2006), щодо споріднених товарів, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН», м. Київ (UA).

3) для всіх товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «Київський торт», визнаною з 24.08.1991 добре відомою в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН» (UA) (Рішення Апеляційної палати від 28.04.2017, затверджено наказом ДСІВ від 03.05.2017 № 54-Н).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункти.2, 3; розділ III, стаття 10, пункт 8; розділ VII, стаття 25).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, пункт 4.3.1.9.

Мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке подано до закладу експертизи 28.12.2018.

<https://roshen.com/ua/ua/pro-roshen/pro-produktsiyu/torty>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

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

<http://toursdekiev.com.ua/uk/Kievskiy-Tort>

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 вступне слово сторін, з'ясувала обставини на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-34934/2021 від 01.09.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-46538/2021 від 19.11.2021), копіях матеріалів заявки № m 2018 21509, та встановила наступне.



Київський з фундуком

Заявлене комбіноване позначення складається з словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент представляє собою коло, в якому розміщується стилізоване зображення хатинки.

Всередині зображувального елемента містяться слова «ТОРТИ, ТІСТЕЧКА, Солодка хата», а праворуч від нього – «Київський з фундуком». Словесні елементи виконані звичайними літерами кирилицею, крім слова «з фундуком», виконаного прописними літерами. Позначення подано на реєстрацію у червоному, коричневому, оранжевому, жовтому, білому кольорах відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП до таких: 30 клас МКТП – «кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; торти», 35 клас МКТП – «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 30 класу, зазначених у переліку (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Солодка хата, ТОРТИ ТІСТЕЧКА, Київський з фундуком, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзаців другого та третього 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, а також знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX 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.

інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблеї держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Спільна рекомендація), знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака.

Згідно з пунктом 2 цієї статті якщо національне законодавство дозволяє третім особам заперечувати проти реєстрації знака, то підставою для такого заперечення є суперечливість з добре відомим знаком відповідно до пункту 1 (а) статті 4 Спільної рекомендації.

Цим пунктом також визначено, що знак суперечить добре відомому знаку, якщо цей знак або його суттєва частина є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака, що може призвести до сплутування у разі, якщо цей знак використовується або заявлений на реєстрацію, або зареєстрований для товарів і/або послуг, що є тотожними або схожими з товарами і/або послугами, для яких використовується добре відомий знак.

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.

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.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.7 Правил зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

При визначенні подібності зображувальних і об'ємних позначень враховують наступні критерії: зовнішня форма; наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.); поєднання кольорів і тонів. При цьому такі ознаки мають враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях.

Під час встановлення ступеню схожості зображувальних і об'ємних позначень, що складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість: домінуючих елементів; елементів, на яких найбільше фіксується увага споживачів (до таких елементів відносяться, у першу чергу, зображення людей, тварин, рослин і інших об'єктів, що оточують людину, а також зображення букв, цифр); елементів, що краще запам'ятовуються споживачами (наприклад,

симетричні елементи, елементи, що являють собою зображення конкретних, а не абстрактних об'єктів).

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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

Відповідно до пункту 4.3.2.9 Правил позначення, заявлено як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Протиставлена словесна торговельна марка **КИЇВСЬКИЙ ТОРТ** за свідоцтвом № 70068 виконана звичайними великими літерами кирилицею та зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП – «торти».



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 80829, складається з словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент представляє собою коло, в якому розміщується стилізоване зображення листя та плодів каштану, словесні елементи «Київський торт» та «Roshen» виконані оригінальним шрифтом кирилицею та латиницею. Торговельна марка зареєстрована у зеленому та білому кольорах відносно товарів 30 класу МКТП – «торти».



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 11191 – об'ємна, представляє собою круглу коробку, на якій розміщені стилізовані листя каштану та словесні елементи «Київський торт», виконані оригінальним шрифтом кирилицею. Торговельна марка зареєстрована у світло-зеленому, темно-зеленому, світло-коричневому кольорах відносно товарів 30 класу МКТП – «торти». Всі словесні та цифрові позначення, що входять до складу упаковки, крім назви «Київський торт», виключені з правової охорони.



Протиставлена комбінована торговельна марка станом на 24.08.1991 визнана добре відомою в Україні за рішенням Апеляційної палати від 28.04.2017, затвердженого наказом ДСІВ від 03.05.2017 № 54-Н відносно товарів 30 класу МКТП «торти». Торговельна марка складається з словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент представляє собою коло, в якому розміщується стилізоване зображення листя та плодів каштану, словесні елементи «Київський торт» виконані оригінальним шрифтом кирилицею.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлені торговельні марки містять спільний домінуючий словесний елемент «Київський», виконаний літерами української абетки, що превалює над сукупністю інших елементів тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції порівнюваних торговельних марок.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Київський».

Стосовно графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками алфавітом, а відрізняється видом шрифту, кольором, додатковими словесними та зображувальними елементами. При цьому, досліджувані позначення створюють загальне враження схожості завдяки наявності тотожного словесного елемента «Київський», який займає домінуюче положення у складі досліджуваних торговельних марок.

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

КИЇВСЬКИЙ, -а, -е. Прикм. до Київ. // Належний Києву. // Властивий Києву².

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками подібністю покладених у порівнювані позначення понять.

При цьому, наявність словесних елементів «Торти», «Тістечка», «Солодка хата» та «з фундуком» у заявленому позначенні лише підсилює семантичне навантаження (розуміння) «Київський» - як «Київський торт», а «з фундуком» - як «Київський торт із додаванням фундука».

² <https://slovnkyk.ua/index.php?sword=%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9>

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюються з ними у 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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та 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.»³.

«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.)»⁴.

«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.»⁵

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, 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).

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

⁴ Технологія кондитерських виробів. А.І. Саламатова, М., 1978.

⁵ Тлумачний словник споживача: Кондитерські вироби. <https://www.goodsmatrix.com.ua/glossary/>.

У зв'язку з цим спорідненими є і послуги 35 класу МКТП, що пов'язані із введенням товарів 30 класу МКТП в цивільний оборот.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними марками, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я інших осіб, та торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, для споріднених товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

З метою оцінки обставин використання заявленого позначення на відповідному ринку товарів і послуг необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах справи, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, а також відомості про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку товарів та/або послуг.

Для встановлення того, чи є заявлене за заявкою № т 2018 21509 позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику), колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, звернувшись до Інтернет-ресурсів та інших доступних інформаційно-довідкових джерел.

На офіційному веб-сайті апелянта зазначено, що «ТОВ «Солодка хата» було засновано у 2005 році зі статусом самостійної юридичної особи. Підприємство почало свою діяльність з невеличкого кондитерського цеху і за відносно невеликий проміжок часу свого існування стало відомим за смаком і якістю своєї продукції не тільки у Вінницькому регіоні, а й поза його межами. На сьогодні у склад підприємства ТОВ «Солодка хата» входять два пічних цеха, три кондитерських цеха, цех кремів, цех готової продукції. Згуртований колектив професійних працівників виготовляє кондитерські вироби понад 100 найменувань. У асортименті є бісквітні, сирні, пісочні, медові, білкові та повітряне – горіхові торти з різноманітними прошарками масляного, масляно-шоколадного, вершкового крему, з горіхами та фруктами. Підприємство виготовляє торти на замовлення на дні народження, весілля, банкети, корпоративні вечірки по бажанню клієнта.

Основний ринок реалізації продукції – Вінницька, Житомирська, Черкаська, Київська, Хмельницька, Тернопільська області. Близько 90% найменувань виготовляється з торговельною маркою «Солодка хата», 10% - «Майстер Торт».⁶

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано роздруківки сторінок сайту апелянта www.solodka-hata.com.ua, копії каталогу продукції ТОВ «Солодка хата», Технологічної інструкції ТІ У 15.8 – 33576479-0008:2007 на виготовлення торта «Київський з фундуком», видаткових накладних за 2021 рік, етикетки торта «Київський з фундуком», фото продукції апелянта, розміщеної на полиці магазину.

В той же час, матеріали апеляційної справи та інформація мережі Інтернет містять наступну інформацію.

«Київський торт – кондитерський виріб, продукція Київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса. За свою сімдесятирічну історію став одним із символів Києва»⁷.

«За офіційною версією, поява рецепту відбулася в 1956 році в результаті наполегливих експериментів. А вже у 1973 році Рада Міністрів УРСР у справах винаходів та відкриттів видала кондитерам фабрики імені Карла Маркса Ганні Курило й Галині Фастовець-Калиновській авторське свідоцтво».⁸

«Київський торт залишається одним із найпопулярніших протягом багатьох десятиліть та став своєрідним національним символом. Цей торт з'явився ще в далекому 1956 році на Київській кондитерській фабриці, яка тепер входить до складу корпорації ROSHEN. За цей період склад Київського торта не змінювався, тільки ROSHEN виготовляє його за оригінальним рецептом. Київський торт ROSHEN – це візитівка Києва, сувенір та подарунок, без якого ніхто не повертається зі столиці».⁹

««Київський торт» – шедевр кулінарного мистецтва і солодка візитна картка столиці України. Цей торт не сплутати з жодним іншим, він – особливий!

⁶ <http://solodka-hata.com.ua/>

⁷ <https://uk.wikipedia.org/wiki/>

⁸ https://yuliabevzenko.com/kyiv_cake.

⁹ <https://roshen.com/ua/ua/pro-roshen/pro-produktsiyu/torty>

Напрочуд смачний і легендарний «Київський торт» має багато шанувальників, адже про нього знають навіть ті, хто не бував у Києві». ¹⁰

«Легендарний Київський торт підкорив чимало сердець! Цей торт став візитною карткою столиці України. Всі, хто буває в Києві в гостях, або в ділових поїздках, воліють привозити з собою гостинець – Київський торт. Про цей смачний торт знають навіть за кордоном. Історія походження цього кулінарного шедевра почалася ще в 1956 році на кондитерській фабриці імені Карла Маркса, назва якої зараз Київська кондитерська фабрика Roshen». ¹¹

«Претендентів на використання ТМ «Київський торт» завжди було чимало. Однак власником прав на виробництво оригінального торта «Київський» є корпорація Roshen, адже саме на кондитерській фабриці торт почали виробляти ще в 1956 році. Roshen активно бореться за свою ексклюзивність: компанія через суди змусила прибрати зі свого асортименту «київські» торти БКК та Auchan, а на початку 2020-го пішла у юридичний наступ проти іншого учасника нашого списку — морозива «Хрещатик», один із видів якого власники вирішили брендувати як «Хрещатик Київський торт». ¹²

«Кондитерська корпорація «РОШЕН» – один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні та Східній Європі, входить у тридцятку найбільших виробників кондитерських виробів світу. Корпорація виникла в 1996 році після приватизації Київської кондитерської фабрики ім. К.Маркса. «РОШЕН» виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів. З великого асортименту продукції корпорації найвідомішими і найпопулярнішими є торт «Київський», цукерки «Київ вечірній», «Червоний мак», «Шалена бджілка», «Корівка», «Шоколапки» та інші. Продукція корпорації представлена у 55 країнах світу». ^{13,14}

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що надані апелянтом документи, не містять відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення «Солодка хата, ТОРТИ ТІСТЕЧКА, Київський з фундуком, зобр.» до дати подання заявки і не підтверджують набуття заявленим позначенням у процесі використання, відносно товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП, розрізняльної здатності відносно апелянта.

В той же час, доступні джерела та матеріали свідчать про відомість ДП «КК «Рошен» та Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» серед споживачів та набуття ними репутації одних з найбільших виробників кондитерських виробів, в тому числі тарту «Київський», які широко представлені на ринку України. Внаслідок активного та тривалого використання на території України торговельної марки «Київський торт» вона набула високої розрізняльної здатності ідентифікувати товари саме цих підприємств.

¹⁰ <https://www.unian.ua/lite/holidays/kijivskiy-tort-recept-yak-prigotuvati-kijivskiy-tort-recept-11030567.html>

¹¹ <https://rud.ua/consumer/recipe/tortu/kievskij-tort/>

¹² <https://forbes.ua/profile/kiiivskiy-tort-325>

¹³ <https://wiki2.org/ru/>

¹⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/>

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване (ВОИС. Основи інтелектуальної собствениости. К.: Издательский дом «Ін Юре», 1999).

Використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого за заявкою № т 2018 21509 позначення, як торговельної марки для маркування товарів 30 класу МКТП, а саме кондитерських виробів, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів в цивільний оборот, існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів та послуг, пов'язаних з його використанням. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен», що насправді не відповідає дійсності.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2018 21509, встановлена пунктами 2, 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки правомірно та вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Мінекономіки від 29.09.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Солодка хата, ТОРТИ ПІСТЕЧКА, Київський з фундуком, зобр.» за заявкою № т 2018 21509.

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 в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Солодка хата» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 29.09.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Солодка хата, ТОРТИ ПІСТЕЧКА, Київський з фундуком, зобр.» за заявкою № т 2018 21509 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

Ю.А. Горбик

Члени колегії

Б.М. Падучак

Т.П. Салфетник