

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
18.11.2019 № 392

**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

23 жовтня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 15.08.2019 № Р/86-19 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Горбик Ю.А., Салфетник Т.П., розглянула заперечення товариства з обмеженою відповідальністю «КИСЛОРОДМАШ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 03.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КИСЛОРОДМАШ, зобр.» за заявкою № т 2017 16283.

Представник апелянта – патентний повірений Пономарьов А.О.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/394-19 від 12.08.2019;

копії матеріалів заявки № т 2017 16283;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/553-19 від 21.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 03.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КИСЛОРОДМАШ, зобр.» за заявкою № т 2017 16283 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 07, 11 класів та споріднених до них послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –

МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним з комбінованим знаком «КИСЛОРОДМАШ, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Obschestvo s ogranichrnoyi otvetstvennostyu Kislородmash, RU, (міжнародна реєстрація № 1346109 від 13.01.2017), щодо споріднених товарів і послуг.

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

Апелянт – товариство з обмеженою відповідальністю «КИСЛОРОДМАШ» (далі – ТОВ «КИСЛОРОДМАШ») заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КИСЛОРОДМАШ, зобр.» за заявкою № т 2017 16283 та просить взяти до уваги наступні доводи.

ТОВ «КИСЛОРОДМАШ» є великим підприємством, яке виготовляє продукцію, пов'язану з використанням повітря, виробляє комплектуючі для своїх установок та надає послуги з встановлення та лагодження власного обладнання.

Апелянт вводить в господарський обіг продукцію під торговельною маркою «КИСЛОРОДМАШ, зобр.», що підтверджується наданими додатковими матеріалами. Основним ринком збуту продукції підприємства є Україна та країни СНД, при цьому левову частку займає Російська Федерація. Завдяки тривалому використанню знак набув розрізняльну здатність та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи до закладу експертизи не надходило заперечення проти реєстрації знака та скарг споживачів. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1346109 є класичним прикладом «знаку блокування», оскільки його власники не виробляють продукцію і не вводять її в господарський обіг. За пошуком в мережі Інтернет наявні сайти з інформацією про підприємство апелянта, а продукції російської компанії не виявлено.

Крім того, апелянт був власником знака «КИСЛОРОДМАШ» за свідоцтвом № 63674, яке припинило свою дію у 2015 році.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 03.07.2019 та зареєструвати позначення «КИСЛОРОДМАШ, зобр.» за заявкою № т 2017 16283 відносно заявленого переліку товарів і послуг.

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 «КИСЛОРОДМАШ, зобр.» 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.

Заявлене позначення  складається зі словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та зображувального елемента, розміщеного у великій літері «К». Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 07, 11 та послуг 37 класів МКТП із зазначенням кольорів: білий та синій.

Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 1346109 складається зі словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та зображувального елемента розміщеного у великій літері «К». Знак зареєстровано відносно товарів 01, 07, 09, 11 класів МКТП.

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.

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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення тотожне з протиставленим знаком, оскільки збігається з ним у всіх елементах.

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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що у разі схожості до ступеню змішування заявленого позначення та протиставленого знака спорідненими можуть бути визнані товари та пов'язані з цими товарами послуги. При цьому, послуги можуть бути визнані спорідненими з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані.

Проаналізувавши перелік товарів 07, 11 класів МКТП заявленого позначення та товарів 07, 11 класів МКТП протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими). У зв'язку з цим, є однорідними (спорідненими) і послуги 37 класу МКТП, які спрямовані на ремонтування та технічне обслуговування заявлених товарів.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака «КИСЛОРОДМАШ, зобр.» за заявкою № m 2017 16283 встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що ТОВ «КИСЛОРОДМАШ» - підприємство, яке виробляє повітряроздільні установки та комплектуючі до них, а також надає послуги з встановлення та лагодження власного обладнання. Апелянт вводить в господарський обіг продукцію під торговельною маркою «КИСЛОРОДМАШ, зобр.». Завдяки тривалому використанню знак набув розрізняльну здатність та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

В той же час, апелянтом з мережі Інтернет не виявлено інформації щодо продукції власника протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1346109.

На підтвердження тривалого використання апелянт надав такі документи (у копіях):

- Витяг з ЄДРПОУ щодо реєстрації юридичної особи – ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» від 19.10.2015;
- договір поставки № 05/01-2018 від 05.01.2018 між ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» та ТОВ «Завод Темп» та специфікація до нього;
- контракт № 1111/4/5/378 від 19.04.2011 між ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» та АТ «Транснаціональна компанія «Казхпром» та специфікація до нього;
- Декларації про відповідність Митного союзу від 15.06.2016, від 01.12.2016 та Євразійського Економічного Союзу від 01.09.2017 щодо відповідності продукції ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» вимогам Технічним регламентам Митного союзу ТР ТС 004/2011, 010/2011;020/2011;
- видаткові накладні за 2015 рік;
- лист ТОВ «Завод Темп» щодо продукції ТОВ «КІСЛОРОДМАШ»;
- Заявка-декларація ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» в Торгово-промислову палату України (ТПП України) від 04.10.2017 та сертифікат ТПП України від 09.10.2017;
- Довідка ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» від 18.09.2017 вих. № 16/17 в ТПП України про порядок виготовлення товару;
- Сертифікати відповідності органу по сертифікації Російської Федерації щодо продукції ТОВ «КІСЛОРОДМАШ»;
- рекламні буклети продукції ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» та фотографії виробів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала документи, які надані апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення, та встановила, що вони містять інформацію про продукцію ТОВ «КІСЛОРОДМАШ», відповідність продукції відповідним вимогам Митного союзу та Євразійського Економічного Союзу, поставку продукції в м. Одеса (Україна), Російську Федерацію та Республіку Казахстан.

Проте, наведена в них інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення «КІСЛОРОДМАШ, зобр.» на території України до дати подання заявки, не підтверджує, що споживач ідентифікує товари та послуги під цим знаком саме з компанією апелянта ТОВ «КІСЛОРОДМАШ» і не спростовує висновок про можливість сплутування заявленого позначення зі знаком за міжнародною реєстрацією № 1346109.

Стосовно зауваження апелянта про те, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1346109 не використовується його власником колегія Апеляційної палати зазначає, що права на знак «КІСЛОРОДМАШ, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1346109 діють на території України в повному обсязі, жодних доказів, які б спростовували зазначене апелянтом не надано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2017 16283 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «КІСЛОРОДМАШ» у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 03.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КІСЛОРОДМАШ, зобр.» за заявкою № т 2017 16283 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

Ю. А. Горбик

Т. П. Салфетник