

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
07.09.2021 № 184-Н/2021

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**

17 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 31.05.2021 № Вн-101-Р/2021 у складі головуєщої Салфетник Т.П. та членів колегії Фінагіної В.Б., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П. розглянула заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРАФЕТ ХОУМ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 13.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «La Vento» за заявкою № m 2019 07603.

Представник апелянта – Руденко В.О.  
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРАФЕТ ХОУМ» (далі – ТОВ «МАРАФЕТ ХОУМ») 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 Укрпатенту від 13.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «La Vento» за заявкою № m 2019 07603, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для частини товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки

переліку, які можуть бути віднесені до узагальнюючих понять «взуття, наголовні убори», з комбінованою торговельною маркою «Черкаська взуттєва фабрика «ЛАВЕНТА», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «Лавента» (свідоцтво № 35177 від 15.10.2003) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 25 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «одяг», з словесною торговельною маркою «LaVenta», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Сашиліна Дмитра Анатолійовича, (свідоцтво № 123788 від 10.06.2010) щодо споріднених товарів.

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 заявлене позначення виконане літерами латиниці італійською мовою та перекладається як «вітер». Торговельна марка «LaVenta» за свідоцтвом № 123788 виконана літерами латиниці іспанською мовою та асоціюється у споживачів з назвою острова, який знаходиться в штаті Табаско у Мексиці або жіночим ім'ям «Lavenda», що перекладається як «квітка, лаванда». Торговельна марка «Черкаська взуттєва фабрика «ЛАВЕНТА» за свідоцтвом № 35177 виконана літерами кирилиці та асоціюється у споживачів саме з цією взуттєвою фабрикою.

Апелянт також зазначає, що графічне виконання заявленого позначення не схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 123788, незважаючи на окрему схожість елементів. Заявлене позначення також не схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 35177, оскільки відрізняється алфавітом, шрифтом, зображувальними елементами.

Апелянт зазначає, що товари, марковані заявленим позначенням «La Vento», є добре відомими українському споживачу внаслідок використання в рекламі та під час пропонування товарів для продажу. Апелянтом розпочато виробництво та реалізацію спортивного взуття, маркованого заявленим позначенням на території України.

Апелянт вважає, що заявлене позначення може існувати на ринку не порушуючи прав власників протиставлених торговельних марок і не викликаючи змішування товарів та їх виробників.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 13.04.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 07603 відносно всіх заявлених товарів 25 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2019 07603 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 проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2019 07603 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1., 4.3.2.3.–4.3.2.8. Правил, схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 123788, № 35177 щодо споріднених товарів 25 класу МКТП.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 21.12.2020 № 142942/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 30.12.2020 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № т 2019 07603, доводи наведені у мотивованій відповіді, проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості щодо використання заявленого позначення не можуть спростувати висновок експерта щодо його схожості з протиставленими торговельними марками. В результаті експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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 20-21 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-20781/2021 від 25.05.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 07603, письмових поясненнях представника Укрпатенту від 17.06.2021 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **La Vento** виконано стандартним шрифтом латиницею та подано на реєстрацію відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **LaVenta** за свідоцтвом № 123788 виконана літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 35177 складається з словесних елементів, виконаних прописними літерами кирилиці та стилізованого зображення черевичка. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 18, 25 та послуг 37, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «La Vento» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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 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.

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,

---

<sup>1</sup> 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.

оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

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.

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

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

За фонетикою заявлене позначення «La Vento» схоже з торговельною маркою «LaVenta» та домінуючим елементом торговельної марки «Черкаська взуттєва фабрика «ЛАВЕНТА» схожістю звучання словесних елементів, кількістю співпадаючих звуків.

Стосовно графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 123788 алфавітом, графічним написанням з урахуванням характеру літер (заголовні, друковані), розташуванням літер, видом шрифту. Заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 35177 розташуванням літер, а відрізняється алфавітом та наявністю зображувального елемента.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за семантичною ознакою не схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки відсутня подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 123788, № 35177.

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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 123788 зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 35177 зареєстрована відносно товарів 18, 25 та послуг 37, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 25 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 123788, № 35177 та зазначає, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, заявлені товари є такими самими та спорідненими.

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 для споріднених товарів 25 класу МКТП.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в державній реєстрації торговельної марки «La Vento» за заявкою № m 2019 07603, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Укрпатенту правомірно та вмотивовано.

Відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

У зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку дія свідоцтва № 35177 на торговельну марку «Черкаська взуттєва фабрика «ЛАВЕНТА» припинена з 22.12.2020 на підставі пункту 2 статті 18 Закону. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в бюлетені «Промислова власність» № 28 від 14.07.2021.

Поряд з цим у додаткових матеріалах до заперечення № Вх-29153/2021 від 19.07.2021, апелянт скоротив перелік заявлених товарів 25 класу МКТП, а саме вилучив товари 25 класу МКТП, які споріднені з товарами за протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 123788.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення за заявкою № m 2019 07603 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРАФЕТ ХОУМ» задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 13.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «La Vento» за заявкою № т 2019 07603 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «La Vento» за заявкою № т 2019 07603 відносно товарів 25 класу МКТП у такій редакції: «взуття; вироби протиковзні для взуття; деталі металеві для взуття; набійки для взуття; носкові частини для взуття; передки взуттєві; пристосовання для захисту підборів взуття; ранти для взуття; спортивне взуття; туфлі; туфлі спортивні; устілки для взуття; черевики лижні; чоботи; чоботи зі шнурками».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Т. П. Салфетник

Члени колегії

В. Б. Фінагіна

Н. Г. Бурмістрова