

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
04.08.2020 № 1457

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

01 липня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 14.05.2020 № Р/36-20 у складі головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Бойчука О.В. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 28.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LIVING WATER, зобр.» за заявкою № т 2018 03855.

Представник апелянта – Щербакова О.С.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/218-20 від 12.05.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2018 03855;  
письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/258-20 від 10.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.02.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LIVING WATER, зобр.» за заявкою № т 2018 03855 на тій підставі, що для всіх товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), споріднених до них послуг 37 класу та послуг 35 класу

МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «LIVINGWATER» (міжнародна реєстрація № 929917 від 10.11.2006) та «OASE LIVING WATER» (міжнародна реєстрація № 938339 від 13.11.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я OASE GmbH (DE), щодо споріднених товарів і послуг.

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

Мотивоване заперечення від 26.03.2019 вх. № 56732 проти заявки № т 2018 03855 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від патентного повіреного Петрова А.В. за дорученням компанії OASE GmbH (DE).

Апелянт – Бойчук О.В. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LIVING WATER, зобр.» за заявкою № т 2018 03855, вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи, та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що він є офіційним незалежним дистриб'ютором товарів компанії «Vollara» на ринках України, Російської Федерації та країн СНД. Як фізична особа підприємець Бойчук О.В. з 2010 року реалізує на українському ринку системи очищення питної води, які виробляє компанія «Vollara» під знаком «LIVING WATER, зобр.».

На думку апелянта, тривале використання на території України заявленого позначення під час просування та продажу зазначеного обладнання сформувало у споживача стійкі асоціації, пов'язані з певною якістю, виробником товару та його продавцем (компанія «Vollara», ФОП Бойчук О.В.). Таким чином, товари, марковані позначенням «LIVING WATER, зобр.», є добре відомими українському споживачу, а заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок активного використання в рекламі та під час пропонування товарів для продажу.

Апелянт наголошує, що правова охорона протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями компанії OASE GmbH (DE) не поширюється на обладнання для виробництва, розподілу або постачання питної води для споживання людиною. Крім того, інформація з офіційного сайту компанії OASE GmbH (DE) свідчить, що до сфери її діяльності належить, зокрема, садівництво, акваріумістика, облаштування ставків, фонтанів та озер. У зв'язку з цим, апелянт вважає, що товари компанії OASE GmbH (DE) не є конкуруючими на ринку з товарами апелянта, а різні сфери діяльності та призначення товарів виключають можливість сплутування споживачами заявленого позначення і протиставлених знаків.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями, а також проаналізував відповідні товари і послуги на предмет їх однорідності та дійшов наступних висновків.

Враховуючи вид товарів і послуг за заявкою № т 2018 03855, їх призначення та коло потенційних споживачів, товари 11, послуги 37 та 35 класів МКТП, які пов'язані із введенням в цивільний оборот обладнання для очищення питної води, не є спорідненими з товарами і послугами, щодо яких надано правову охорону протиставленим знакам за міжнародними реєстраціями № 929917 та № 938339. Використання схожих знаків відносно них не може призвести до сплутування споживачами цих знаків, оскільки вони мають різне коло споживачів та призначення.


За результатами порівняння заявленого позначення та протиставлених знаків за ознаками схожості, апелянт робить висновок, що хоча дані позначення і мають віддалену схожість, але імовірність сплутування знаків споживачем відсутня.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 28.02.2020 та зареєструвати позначення «LIVING WATER, зобр.» за заявкою № т 2018 03855 відносно скороченого переліку товарів 11 та послуг 35, 37 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 зазначає наступне.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) позначення вважається 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 комбіноване позначення  складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Зображувальний

елемент розташований над словесним елементом і представляє собою поєднання двох ламаних ліній у вигляді літери «Z».

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 11 та послуг 35, 37 класів МКТП. У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів і послуг, зокрема обмеживши його товарами і послугами виключно призначеними для питної води. З урахуванням змінених вимог, колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономіки щодо відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно скороченого переліку товарів 11 класу та послуг 35, 37 класів МКТП, а саме:

Клас 11: апарати для іонування питної воли; апарати для фільтрування питної води; апарати і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальні апарати і машини для питної води; стерилізатори питної води.


Клас 35: демонстрування товарів, а саме: апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води; стерилізаторів питної води; представлення товарів, а саме: апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води; стерилізаторів питної води на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування товарів, а саме: апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку товарів, товарів, а саме: апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води; яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів (крім їх транспортування), товарів, а саме: апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води, що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих мережах;

Клас 37: інформування щодо ремонтування апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води; встановлювання і ремонтування апаратів для іонування питної води; апаратів для фільтрування питної води; апаратів і устаткування для пом'якшування питної води; водоочищальних апаратів і машин для питної води.

Протиставлений словесний знак **LIVINGWATER** за міжнародною реєстрацією № 929917, виконано стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано відносно товарів 01, 06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 21, 31 та послуг 37, 42, 44 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 938339 складається з двох словесних елементів: «Oase», під яким розташовано словосполучення «LIVING WATER». Словесний елемент «Oase» виконано великими стилізованими літерами латиниці в оригінальному шрифті синього кольору, словесний елемент «LIVING WATER» виконано білим кольором, стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці на тлі синього прямокутника. У правій верхній частині від словесного елемента «Oase» розміщено зображення двох крапель води.

Знак зареєстровано відносно товарів 01, 06, 07, 09, 11, 17, 19, 20, 21, 31 та послуг 37, 42, 44 класів МКТП.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.2.5 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

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 порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу та асоціативного ряду, ступені семантичної близькості.

При оцінці схожості 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.

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.

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

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільний словесний елемент «LIVING WATER», виконаний заголовними літерами латиниці, а відрізняються наявністю зображувального елемента у складі заявленого позначення та словесного елемента «Oase» у складі знака за міжнародною реєстрацією № 938339.



Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «LIVING WATER» [лівінг вотер], що входить до складу усіх порівнювальних позначень.

Візуальна (графічна) схожість знаків встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження, виду шрифту, графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові), розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово, кольору або поєднання кольорів.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями, оскільки їх спільний елемент «LIVING WATER» схожий шрифтом (жирний), графічним відтворенням літер (заголовні) та алфавітом (латиниця).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для визначення семантики порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел і встановила переклад українською мовою словосполучення «LIVING WATER» та інших словесних елементів.

Згідно з багатомовним онлайн словником АBBYY Lingvo Live<sup>1</sup>:

living (eng.) – (прик.) 1) живий, існуючий; 2) дуже схожий, точний; 3) живий, активний; 4) яскравий, соковитий (про колір); 5) проточний (про воду); б) геол. природний, натуральний.

water (eng.) – (ім.) 1) вода.

Oase (de.) – (ім.) 1) оазис.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що наявність спільного словесного елемента «LIVING WATER», який з англійської мови

<sup>1</sup> <https://www.lingvolive.com>

перекладається як «жива вода», незважаючи на наявність у складі знака за міжнародною реєстрацією № 938339 словесного елемента «Oase», обумовлює семантичну схожість усіх порівнюваних знаків. При цьому, словесний елемент «Oase» суттєво не змінює семантичного змісту знака за міжнародною реєстрацією № 938339.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи спільну словесну і семантичну основу порівнюваних позначень заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за ознаками фонетичної, графічної та семантичної схожості, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на різницю зображувальних 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 та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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 скорочений перелік товарів 11 класу МКТП, споріднених до них послуг 37 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг у цивільний оборот, заявленого позначення та переліки товарів і послуг протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари та послуги є однорідними (спорідненими), враховуючи спільність у сфері їх застосування, призначенні, характеристиках або ознаках дії, колі споживачів, умовах реалізації. Отже, існує принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі.

Враховуючи наявність в порівнюваних знаках спільного словесного елемента «LIVING WATER», колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи про те, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями №№ 929917, 938339, оскільки воно асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2018 03855 відносно заявлених товарів та послуг, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки правомірно.

При цьому, колегією Апеляційної палати досліджені та враховані доводи і обґрунтування, що містяться у мотивованому запереченні патентного повіреного Петрова А.В., поданому за дорученням компанії OASE GmbH (DE)

проти заявки № т 2018 03855 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке надійшло до закладу експертизи 26.03.2019 (вх. № 56732).

Колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 8 глави 5 розділу III Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії Апеляційної палати наперед установленної сили. Колегія Апеляційної палати оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, наведені апелянтом відомості про інші рішення Апеляційної палати прийняті за результатами розгляду заперечень проти рішень про відмову, винесених з аналогічних підстав, не розглядаються колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

В запереченні апелянт стверджує, що споживачі обладнання для очищення, фільтрування, іонування та пом'якшення питної води асоціюють заявлене позначення виключно з Бойчуком О.В. та компанією «Vollara» та достатньо поінформовані для вирішення товарів і послуг, які пропонує апелянт, від товарів і послуг, що виробляються/надаються компанією OASE GmbH (DE).

Однак з представлених апелянтом на користь реєстрації доводів та документів випливає, що він не є виробником заявлених товарів, а здійснює посередницьку діяльність. Проаналізувавши надані матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що вони не підтверджують активного і тривалого використання заявленого позначення виключно апелянтом у зв'язку із товарами і послугами скороченого переліку за заявкою № т 2018 03855 до дати подання цієї заявки та не свідчать про набуття позначенням відомості серед споживачів стосовно особи апелянта.

Отже надані апелянтом доводи та документи не беруться до уваги колегією Апеляційної палати, оскільки не спростовують висновку про схожість заявленого позначення та протиставлених знаків та не підтверджують відсутності ризику їх сплутування або введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Зважаючи на викладене, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення  за заявкою № т 2018 03855 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів



11 класу МКТП, послуг 37 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг у цивільний оборот, 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 Бойчуку О.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 28.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LIVING WATER, зобр.» за заявкою № т 2018 03855 залишити чинним.

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

Головуючий

Т. В. Терехова

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Ю. В. Ткаченко