

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
28.12.2019 № 853

**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

13 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 24.07.2019 № Р/81-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ресенчука В.М., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Петрика Миколи Олександровича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 03.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Мілл'євілл'є» за заявкою № т 2017 25480.

Представник апелянта – патентний повірений Кожарська І.Ю.

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/356-19 від 19.07.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 25480;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/528-19 від 09.10.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/423-19 від 21.08.2019, вх. № ВКО/568-19 від 30.10.2019, № ВКО/647-19 від 06.12.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 03.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«Міллвільль» за заявкою № т 2017 25480 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів та послуг 29, 30, 32, 35, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним з словесним знаком «Міллвільль», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Петрика Микола та Дзус О.В. (UA) (свідоцтво № 99057 від 10.11.2008, заявка № 2007 06899 від 26.04.2007, припинення дії свідоцтва 27.04.2017), щодо споріднених товарів і послуг.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Підстава для висновку: пункт 3 статті 6, стаття 22 Закону.

Апелянт – Петрик М.О. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Міллвільль» за заявкою № т 2017 25480 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Петрик М.О. та Дзус О.В., які були співвласниками свідоцтв України на знаки №№ 99057, 133470, 133471, 133473, 133475, уклали Договір від 11.09.2017 про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг від Десятун О.В. (до шлюбу Дзус О.В.) до Петрик М.О.

02.04.2018 Мінекономрозвитку зареєстровано передачу прав на вказані свідоцтва (реєстраційний номер № 23199 від 25.04.2018), крім свідоцтва № 99057, оскільки його дія була припинена з 27.04.2017 через несплату збору за продовження терміну його дії. Зважаючи на те, що строк дії свідоцтва № 99057 на час реєстрації факту передачі прав закінчився, це свідоцтво не увійшло до переліку свідоцтв, зазначених у рішенні Мінекономрозвитку від 25.04.2018.

Апелянт вважає, що відповідно до частини 2 статті 631 Цивільного кодексу України договір набирає чинності з моменту його укладання, і договором від 11.09.2017 підтверджено волевиявлення співвласника свідоцтв Десятун О.В. щодо передачі майнових прав інтелектуальної власності на всі свідоцтва, включаючи і свідоцтво № 99057.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 03.07.2019 та зареєструвати позначення «Міллвільль» за заявкою № т 2017 25480 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 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **Міллвільль** виконано стандартним шрифтом потовщеними літерами кирилиці, подано на реєстрацію відносно

товарів та послуг 29, 30, 32, 35, 43 класів МКТП. Заявник - Петрик Микола Олександрович.

Протиставлений словесний знак **Міллівілл** за свідоцтвом № 99057 виконано стандартним шрифтом потовщеними літерами кирилиці, зареєстровано відносно товарів та послуг 29, 30, 32, 35, 43 класів МКТП. Власники - Петрик М.О та Дзус О.В.

З 27.04.2017 дію свідоцтва України № 99057 припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 27.11.2017.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженою наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 (а), не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в 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.

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.

Проаналізувавши перелік товарів і послуг 29, 30, 32, 35, 43 класів МКТП заявленого позначення протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є тотожним з протиставленим знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для таких самих товарів і послуг.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації «Міллвільль» за заявкою № т 2017 25480, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону та статтею 22 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Разом з тим, стаття 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом матеріали на користь реєстрації заявленого позначення та встановила наступне.

11.09.2017 Десятун Олена Вікторівна (до шлюбу Дзус О.В.) та Петрик Микола Олександрович, які є співвласниками свідоцтв України на знаки для

товарів і послуг №№ 99057, 133470, 133471, 133473, 133475, уклали Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. За цим Договором Десятун Олена Вікторівна (до шлюбу Дзус О.В.) передає Петрику Миколі Олександровичу виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 99057, 133470, 133471, 133473, 133475 відносно усього переліку товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Частиною 9 статті 16 Закону визначено, що договір про передачу права власності на знак вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За рішенням Мінекономрозвитку від 25.04.2018 № 23199 право власності на знаки за свідоцтвами №№ 133470, 133471, 133473, 133475 передано співвласнику Петрику Миколі Олександровичу, про що здійснено публікацію в бюлетені «Промислова власність» № 8. При цьому, свідоцтво № 99057 не увійшло до переліку свідоцтв, зазначених у рішенні Мінекономрозвитку від 25.04.2018, оскільки на час реєстрації факту передачі прав дія свідоцтва була припинена з 27.04.2017.

Зважаючи на зазначене, відповідно до рішення Мінекономрозвитку від 03.07.2019 заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на підставі тотожності із знаком за свідоцтвом № 99057 та зазначено, що враховуючи положення статті 22 Закону право на повторну реєстрацію знака за свідоцтвом № 99057 протягом трьох років після припинення дії свідоцтва мають Петрик М.О. та Дзус О.В.

На користь реєстрації, апелянтом надано лист-згоду від 11.10.2019, в якому зазначено, що співвласник свідоцтва № 99057 Десятун Олена Вікторівна (до шлюбу Дзус О.В.) не заперечує проти реєстрації позначення за заявкою № т 2017 25480 відносно усього переліку товарів і послуг на ім'я Петрика М.О.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення та реєстрацію позначення «Міллвільль» за заявкою № т 2017 25480 відносно заявлених товарів і послуг.

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 Петрика Миколи Олександровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 03.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Міллльвіллль» за заявкою № т 2017 25480 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Міллльвіллль» за заявкою № т 2017 25480 відносно заявлених товарів і послуг 29, 30, 32, 35, 43 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Т. П. Салфетник