

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
17.06.2020 № 1136

**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**

15 травня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 19.03.2020 № Р/24-20 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Красовського В.Г., Саламова О.В. розглянула заперечення Мещерякової Наталії Юріївни проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 22.01.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Mustang” за заявкою № т 2018 00887.

Представник апелянта – Мариноха О.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Кадар В.П. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/139-20 від 18.03.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2018 00887;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/204-20 від 22.04.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/224-20 від 15.05.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.01.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Mustang” за заявкою № т 2018 00887 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки

переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “MUSTANG” (міжнародна реєстрація № 657694 від 21.02.1996, пріоритет від 04.09.1995), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я MUSTANG-Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG (DE) щодо таких самих та споріднених товарів.

Підстава для висновку:

пункт 3 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Мещерякова Наталія Юріївна заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Mustang” за заявкою № т 2018 00887 та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що він перебуває у договірних відносинах із Товариством з обмеженою відповідальністю “Охтирська тютюнова компанія”, яке засновано у 2017 році та здійснює на території України діяльність з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Відповідно до договору про надання послуг, укладеного між апелянтом та ТОВ “Охтирська тютюнова компанія” від 10.02.2018, апелянт реєструє на своє ім'я усі знаки для товарів і послуг, які використовуються у виробництві продукції компанії.

Заявлене позначення використовується апелянтом для маркування товарів 34 класу МКТП, а саме: тютюнової продукції та вже набуло розрізняльної здатності. Зовнішній вид продукції легко запам'ятовується споживачами завдяки оригінальному дизайну пачок та етикеток, які розроблялися провідною дизайнерською компанією.

Виробник поніс значні витрати на розробку та виготовлення продукції, про що свідчить договір на виготовлення продукції № 25-09/19-10 від 25.09.2019. Витрати на маркетингові послуги, які надаються за договором про надання маркетингових послуг № 4/08 від 04.02.2019, на даний час складають 360000 грн.

Відповідно до інформації, яку апелянт отримав з доступних джерел інформації він доходить висновку, що знак за міжнародною реєстрацією № 657694 не використовуються в Україні для маркування товарів 34 класу МКТП. Тому, відповідно до пункту 4 статті 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, дія свідоцтва може бути припинена достроково.

Стосовно схожості заявленого позначення із протиставленим знаком апелянт стверджує, що вони відрізняються шрифтом, графічним написанням, кольором і зоровим сприйняттям, що спростовує твердження щодо їх схожості та можливості сплутування.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 22.01.2020 та зареєструвати позначення “Mustang” за заявкою № т 2018 00887 відносно скороченого переліку товарів

34 класу МКТП: “тютюн; курильне приладдя; сірники; сигарети; сигарети електронні; сигаретні фільтри”.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

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.

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 протиставленим закладом експертизи знаком, колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил 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 словесне позначення “**Mustang**” виконано стандартним шрифтом латиницею. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 34 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів та просить зареєструвати заявлене позначення для товарів 34 класу МКТП: “тютюн; курильне приладдя; сірники; сигарети; сигарети електронні; сигаретні фільтри”.

Протиставлений словесний знак **MUSTANG** за міжнародною реєстрацією № 657694 виконано друкованим шрифтом заголовними літерами латиниці. Перша та остання літери знака надруковані потовщеним шрифтом. Знаку надана правова охорона, зокрема для товарів 34 класу МКТП: “курильне приладдя, а саме: табакерки, мундштуки, портсигари, попільнички для курців, всі згадані товари, не виготовлені з дорогоцінних металів, їх сплавів або покриті ними; підставки для курильних трубок, очищувачі курильних трубок, різакі сигарні, курильні трубки, запальнички, кишенькові апарати для скручування сигарет; сигаретний папір, сигаретні фільтри, тютюн, сигари, сигарети, тютюн

для куріння, тютюн для нюхання та жування; тютюнозамінники (не для медичних цілей)».

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.

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлюється тотожністю звучання заявленого позначення “Mustang” та протиставленого знака “MUSTANG”.

Візуально (графічно) порівнювані позначення схожі літерами виконання, а відрізняються шрифтом та розміром літер.

Стосовно семантичної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, заявлене позначення та протиставлений знак мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого у рішенні Мінекономіки знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення за фонетичною, графічною та семантичною ознаками є схожими.

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 урахувувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 34 класу МКТП за заявкою № т 2018 00887, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, 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 з товарами 34 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 657694.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення щодо товарів 34 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаками за міжнародною реєстрацією №№ 657694.

У запереченні та на апеляційному засіданні апелянт просив застосувати частину 1 розділу С статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано копії таких документів:

договір про надання послуг № б/н від 10.12.2017, укладений між апелянтом та ТОВ “Охтирська тютюнова компанія” стосовно розробки концепції лінії тютюнової продукції та її втілення у виробництві;

договір підряду № 25-09/19-10 від 25.09.2019, укладений між ТОВ “Охтирська тютюнова компанія” та ТОВ “Домен-Друк”, щодо виготовлення упаковок та етикеток для пачок і блоків сигарет;

договір № 4/02 від 04.02.2019 про надання маркетингових послуг щодо тютюнових виробів із позначенням “Mustang”, укладений між апелянтом та ФОП Войтюк П.А.;

макет упаковки продукції, маркованої позначенням “MUSTANG”;

договори поставки тютюну № ОТК 10/19 від 17.10.2019 та сигаретного паперу № АКН\_ОРР\_2019 від 01.11.2019, укладеного ТОВ “Охтирська тютюнова компанія” з контрагентами;

ліцензія на виробництво тютюнових виробів № 990111201800001 від 17.05.2018;

довідка про внесення місця зберігання тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру від 23.10.2019 № 17170117491;

договір про надання послуг з декларування вантажів (без дати та номеру), укладений між АТ “ДХЛ Інтернешнл Україна” та ТОВ “Охтирська тютюнова компанія”;

пакувальний лист та рахунок фактура від 25.11.2019 щодо поставки сигаретного паперу,

пакувальний лист, сертифікати № б/н від 11.10.2019 та інвойс № 437/11.10.2019 від 11.10.2019 щодо поставки сигаретних фільтрів;

митна декларація № 64/125 від 22.11.2019 на сигаретні фільтри;

лист до Київської міської митниці ДФС № 11862 від 28.11.2019 стосовно міжнародного експрес-відправлення за накладною № 4319894003;

контракт № 29/08/2018 від 29.08.2018 укладений між ПЕРВОМАЙ БТ АД (Болгарія) та ТОВ “Охтирська тютюнова компанія” з додатковою угодою № 1 від 04.01.2019.

Надані документи та доводи апелянта про те, що заявлене позначення “Mustang” не є схожим з протиставленим знаком **MUSTANG** та набуло розрізняльної здатності через його тривале використання, колегією Апеляційної палати не приймаються до уваги, з огляду на наступне.

Апелянт просить застосувати положення частини 1 розділу С статті 6 *quinquies* Паризької конвенції, відповідно до якої щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Проте, частина 1 розділу С включає в себе всі можливі варіанти відхилення реєстрації, які зазначені в попередньому розділі В цієї ж статті 6 *quinquies*, до яких не відноситься відмова в реєстрації через схожість з раніше

зареєстрованими (поданими на реєстрацію) позначеннями настільки, що їх можна сплутати, щодо споріднених товарів і послуг.

Разом з тим, надані документи апелянта на користь набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності не підтверджують тривале використання заявленого словесного позначення “Mustang” апелянтом – фізичною особою Мещеряковою Наталією Юріївною до 16.01.2018 (дати подання заявки № т 2018 00887) та не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленого знака.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що підстави для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2018 00887, зазначені в пункті 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономіки правомірно та вмотивовано.

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, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Мещеряковій Наталії Юріївні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.01.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Mustang” за заявкою № т 2018 00887 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

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

В. Г. Красовський

О. В. Саламов