

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
07.09.2021 № 185-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

10 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-46-Р/2021 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П. розглянула заперечення Мураєва Євгенія Володимировича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 28.12.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «НАШ, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 33234.

Представник апелянта – Рудий Т.Г.
Представник Укрпатенту – Іленок В.В.

Заперечення апелянта – Мураєва Євгенія Володимировича 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 заперечує проти рішення Укрпатенту від 28.12.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «НАШ, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 33234, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «апарати для запису, передачі та відтворення звуку та/або зображень», з словесною торговельною маркою «NASH» за міжнародною реєстрацією № 810285, раніше зареєстрованою на ім'я компанії HML Finans ApS (DK), щодо таких самих та споріднених товарів;

- для послуг 35, 41 класів МКТП, з комбінованою торговельною маркою «НАШ» за свідоцтвом № 70383 від 15.12.2006, раніше зареєстрованою на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАНТА» (UA), щодо таких самих та споріднених послуг;

- для послуг 38 класу МКТП, з комбінованою торговельною маркою «НАШ» за свідоцтвом № 252088 від 26.12.2018, раніше зареєстрованою на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «НАШЕ МЕДІА» (UA), щодо таких самих та споріднених послуг (пункт 3, стаття 6 Закону).

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможливило їх сплутування.

Апелянт зазначає, що порівнювані товари 09 класу та послуги 35, 41 класів МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок не є спорідненими, оскільки переважна більшість найменувань товарів і послуг відрізняються враховуючи сферу використання торговельних марок.

Крім цього апелянт зауважує, що відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} 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.

Фактичні обставини, які на думку апелянта, свідчать на користь реєстрації торговельної марки відносно всього заявленого переліку товарів і послуг полягають у наступному.

«НАШ» – це новинно-політичний, незалежний і оперативний телеканал – джерело актуальної і важливої інформації. Медіаплатформа «НАШ» включає в себе телеканал «НАШ» і «МАКСИ-ТВ», Інтернет сайт, сторінки у соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, канали в Youtube, Telegram.

За інформацією, наведеною в мережі Інтернет, власник протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 810285, компанія HML Finans ApS, виробляє виключно побутову техніку. Крім того, протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 810285 не використовується на території України.

Власник протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 70383, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАНТА», відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Крім того, у господарській діяльності товариство маркує свої товари іншим позначенням.

Стосовно протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 252088, зареєстрованої на ім'я ТОВ «НАШЕ МЕДІА», апелянт зазначає, що «# НАШ» - це тематичний телеканал, мета якого збереження та популяризація української пісенної спадщини.

Таким чином, заявлене позначення та протиставлені торговельні марки займають окремі господарські ланки і орієнтовані на різний споживацький сегмент, що не заважає їх паралельному існуванню.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 28.12.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 33234 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2019 33234 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 кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 17.11.2020 з доводами на користь реєстрації торговельної марки, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення від 16.09.2020 № 99156/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № m 2019 33234 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 міжнародною реєстрацією № 810285 відносно споріднених товарів 09 класу МКТП, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «апарати для запису, передачі та відтворення звуку та/або зображень»,

за свідоцтвом № 70383 відносно споріднених послуг 35 і 41 класів МКТП

за свідоцтвом № 252088 відносно споріднених послуг 38 класу МКТП.

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-5335/2021 від 11.02.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 33234, письмових поясненнях представника Укрпатенту (вх. № Вн-1535/2021 від 25.05.2021) та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення представляє собою квадрат темного кольору, в який вписаний словесний елемент «НАШ», літери «Н» та «Ш» якого виконані звичайним шрифтом, а літера «А» оригінальним шрифтом потовщеними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «NASH» за міжнародною реєстрацією № 810285 виконана стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці, яку зареєстровано відносно товарів 07, 09, 11 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 70383 складається з словесного елемента виконаного звичайним шрифтом потовщеними літерами кирилиці червоного кольору та знаку оклику зеленого кольору, розміщених на тлі прямокутника, обрамленого червоним кольором. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 36, 39, 41, 43 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 252088 складається з словесного елемента виконаного оригінальним шрифтом потовщеними літерами кирилиці та символу хештег (октоторп). Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 38 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, 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

¹ 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.

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, 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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну тотожність (свідоцтва № 252088, № 70383) та схожість (міжнародна реєстрація № 810285).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки за свідоцтвами № 252088, № 70383 схожі алфавітом (кирилиця), графічним написанням з урахуванням характеру літер (заголовні, друковані), розташуванням літер, а відрізняються

видом шрифту та зображувальними елементами. Проте, оскільки словесні елементи займають домінуюче положення у складі торговельних марок, заявлене позначення та протиставлені торговельні марки у цілому створюють схоже зорове враження.

Стосовно графічної схожості заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 810285, колегія Апеляційної палати зазначає, порівнювальні позначення відрізняються алфавітом, графічним написанням з урахуванням характеру літер (заголовні, друковані), розташуванням літер, видом шрифту, зображувальними елементами, кольором.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки за свідоцтвами № 252088, № 70383 містять однакові словесні елементи «наш», вони мають однакове смислове значення.

Слово «nash» є штучним словом і не має перекладу з будь-якої мови.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 252088, № 70383 та не є схожим з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 810285.

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 09, 16 та послуг 35, 38, 41 класів МКТП. Відповідно до рішення Укрпатенту заявленому позначенню надано правову охорону відносно частини товарів 09 класу та заявлених товарів 16 класу МКТП. Позначенню відмовлено у реєстрації відносно частини товарів 09 класу, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «апарати для запису, передачі та відтворення звуку та/або зображень» на підставі схожості із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 810285 та відносно послуг 35, 38, 41 класів МКТП на підстав схожості із торговельними марками за свідоцтвами № 252088, № 70383.

Оскільки колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення не є схожим з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 810285, колегія проводить порівняння послуг 35, 38, 41 класів

МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 252088, № 70383.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 70383 зареєстрована відносно послуг 35, 36, 39, 41, 43 класів МКТП, зокрема, всіх послуг, що включені до 35, 41 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 252088 зареєстрована відносно послуг 38 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35, 38, 41 класів МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 70383, № 252088 та зазначає, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, заявлені послуги є такими самими та спорідненими.

У запереченні апелянт просив застосувати положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

- роздруківки сторінок Інтернет сайту nashi.ua;
- роздруківки сторінок сайту телеканалу «НАШ» (nash.live) в соціальних мережах та каналах Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Telegram;
- витяг з пошукової системи Google щодо пошуку слова «наш»;
- витяг з сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВАНТА»;
- витяги з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо свідоцтв № 264415, № 264402, № 26403.

За результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення «НАШ» використовується, як назва новинно-політичного телеканалу, міститься на сайті nash.live, на власних сторінках в соціальних мережах та каналах Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Telegram. Інтернет сайт nashi.ua – це сайт політичної партії «НАШ», який містить інформацію, що її лідером є апелянт – Мураєв Є.В., а також рубрики сайту (керівництво, новини, анонси, цінності, платформа).

Зазначені документи не спростовують висновок експертизи про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 252088, № 70383 відносно заявлених послуг 35, 38, 41 класів МКТП, та не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням через тривале використання в Україні відносно апелянта для заявлених послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення частково та реєстрацію заявленого позначення за заявкою № т 2019 33234 відносно товарів 09 та 16 класів 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 Мураєва Євгенія Володимировича задовольнити частково.
2. Рішення Укрпатенту від 28.12.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «НАШ, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 33234 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «НАШ, зобр.» за заявкою № т 2019 33234 відносно заявленого переліку товарів 09 та 16 класів МКТП.

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.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Т. П. Салфетник

Н. Г. Бурмістрова