

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
11.07.2019 № 1195

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.: 253-93-94, факс: 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

03 липня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 28.01.2019 № Р/22-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Orange Days в EVA!» за заявкою № т 2015 16815.

Представник апелянта – патентний повірений Бевзюк О.Д., представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Рогова С.М.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/43-19 від 24.01.2019;
матеріали заявки № т 2015 16815;
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/235-19 від 23.04.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/230-19 від 23.04.2019,
вх. № ВКО/295-19 від 18.06.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Orange Days в EVA!» за заявкою № т 2015 16815, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для послуг 35, 41 класів 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 комбінованим знаком «eva+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Костюкевича Олександра Володимировича, м. Київ (UA) (свідоцтво № 24990 від 15.05.2002, заявка № 99030992 від 26.03.1999), щодо споріднених послуг.

2) для товарів 16 класу та послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з серією словесних та комбінованих знаків, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я Шостака Р.С., м. Дніпропетровськ (UA):

- «eva+зобр.» (свідоцтво № 24990А від 26.11.2007, заявка № 99030992 від 26.03.1999) щодо споріднених товарів і послуг 16, 35 класів МКТП;

- «EVA» (свідоцтво № 44539 від 15.11.2004, заявка № m 2002 042831 від 09.04.2002), «EVA» (свідоцтво № 80211 від 10.08.2007, заявка № m 2005 11114 від 23.09.2005), «eva+зобр.» (свідоцтво № 140934 від 25.06.2011, заявка № m 2011 02183 від 15.02.2011), «eva MOZAYKA+зобр» (свідоцтво № 174280 від 12.08.2013, заявка № m 2013 01432 від 31.03.2013), «eva МОЗАЙКА+зобр» (свідоцтво № 174279 від 12.08.2013, заявка № m 2013 01431 від 31.01.2013), «EVA CLUB» (свідоцтво № 180766 від 10.01.2014, заявка № m 2013 01433 від 31.01.2013) щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.3)

Апелянт – ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) заперечує проти рішення за заявкою № m 2015 16815 та зазначає наступне.

Власник протиставлених знаків за свідоцтвами № 24990А, № 44539, № 80211, № 140934, № 174280, № 174279, № 180766, Шостака Р.С., є кінцевим бенефіціаром компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД. В той же час, власник протиставленого знака за свідоцтвом № 24990 Костюкевич О.В. передав права власності за цим свідоцтвом Шостаку Р.С.

Власник протиставлених знаків не заперечує проти реєстрації заявленого позначення на ім'я апелянта, про що будуть надані угоди про співіснування.

Крім того, заявлене позначення активно використовується в Україні. В мережі магазинів «EVA», одним із співвласників якої є Шостака Р.С., проводиться благодійна акція «Orange Days в EVA!». Відповідний відсоток коштів від проведення акції буде направлений на допомогу дітям, які потребують лікування.

Реклама продукції, маркованої заявленим позначенням, розповсюджується в магазинах «EVA», в ЗМІ.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку та зареєструвати знак за заявкою № m 2015 16815 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Orange Days в EVA!» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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).

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.

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.

Orange Days в EVA!

Заявлене словесне позначення виконано в два рядки стандартним шрифтом заголовними та рядковими літерами латиниці та кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 24990 – комбінований, що складається із стилізованого зображення яблука, на фоні якого розташована перша літера «е» словесного елемента. Знак зареєстровано у чорному, білому, червоному, зеленому кольорах відносно товарів 09 та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.





Протиставлений знак за свідоцтвом № 24990А – комбінований, що складається із стилізованого зображення яблука, на фоні якого розташована перша літера «е» словесного елемента. Знак зареєстровано у чорному, білому, червоному, зеленому кольорах відносно товарів 16 та послуг 35 класу МКТП.


Протиставлений словесний знак **EVA** за свідоцтвом № 44539 виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 03 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак **EVA** за свідоцтвом № 80211 виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 03, 20, 21, 28, 30 та послуг 35, 43 класів МКТП.



Протиставлений знак  за свідоцтвом № 140934 виконано стилізованими літерами латиниці, які підкреслені хвилястою лінією. Знак зареєстровано у оранжевому, зеленому, білому кольорах відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 174279 комбінований, в якому словесні елементи «eva» виконано стилізованими літерами латиниці, а «МОЗАЙКА» – стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, та розташовані у прямокутнику. Знак зареєстровано у білому, помаранчевому, салатovому, світло-помаранчевому кольорах відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 174280 – комбінований, в якому словесні елементи «eva» виконано стилізованими літерами, а «MOZAYKA» – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та розташовані у прямокутнику. Знак зареєстровано у білому, помаранчевому, салатovому, світло-помаранчевому кольорах відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **EVA CLUB** за свідоцтвом № 180766 виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до пункту 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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

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

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного домінуючого словесного елемента «EVA», виконаного літерами латиниці та кирилиці.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками за свідоцтвами № 44539, № 80211, № 180766 шрифтом, алфавітом та відрізняється від протиставлених знаків за свідоцтвами № 24990, № 24990А, № 140934, № 174279, № 174280 графічним написанням літер та зображувальними елементами. При цьому, досліджувані знаки створюють схоже зорове враження.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за семантичною ознакою, завдяки спільному словесному елементу.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши перелік товарів 16 класу та послуг 35, 41 класів МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, вони є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «Orange Days в EVA!» за заявкою № m 2015 16815 відносно заявлених товарів 16 класу та послуг 35, 41 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 20.11.2018 правомірно.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом та встановила наступне.

Власник протиставлених знаків Шостак Р.С. та компанія апелянта ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ), є пов'язаними між собою особами.

Засновником компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) та її акціонером є компанія Клемент Лімітед (СУ), а кінцевим бенефіціаром компанії засновника є Шостак Р.С., що підтверджують надані апелянтом копії довідки та свідоцтва компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ).

Власник протиставленого знака за свідоцтвом № 24990 Костюкевич О.В. передав права власності за цим свідоцтвом Шостаку Р.С., про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7 від 10.04.2019.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано Угоду про співіснування від 10.05.2019, в якій зазначено, що Шостак Руслан Станіславович

власник протиставлених знаків за свідоцтвами № 24990, № 24990А, № 44539, № 80211, № 140934, № 174280, № 174279, № 180766 не має жодних заперечень і згоден з реєстрацією позначення «Orange Days в EVA!» для заявлених товарів і послуг за заявкою № т 2015 16815 від 29.09.2015 на ім'я компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ).

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 та зареєстрованим в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 20.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Orange Days в EVA!» за заявкою № т 2015 16815 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Orange Days в EVA!» за заявкою № т 2015 16815 відносно заявлених товарів 16 класу та послуг 35, 41 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.П.Салфетник

Ю.В.Ткаченко