

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
19.09.2018 № 1315

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

16 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 05.01.2018 № Р/3-18 у складі головуючого Потоцького М. Ю. та членів колегії Костенко І. А., Цибенко Л. А. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “БРІНПРОФІТ” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 21.11.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453.

Представник апелянта – Крахмальова Т. І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення (вх. № ВКО/2-18 від 02.01.2018) проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453;  
копії матеріалів заявки № т 2016 09453;  
додаткові матеріали (вх. № ВКО/223-18 від 08.06.2018); (вх. № ВКО/360-18 від 16.08.2018).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.11.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453 на тій підставі, що заявлене

словесне позначення для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “PANORAMA”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я PANORAMA S.P.A., IT (міжнародна реєстрація № 674913 від 02.06.97), щодо споріднених послуг 42 класу МКТП.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “БРІНПРОФІТ” не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453 та наводить наступні доводи.

Заявлене позначення “PANORAMA” використовується апелянтом для послуг, які пов’язані з діяльністю ресторанів і клубів. За час використання заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта ТОВ “БРІНПРОФІТ” і асоціюється у споживачів саме з послугами апелянта.

За час використання заявленого позначення апелянт витратив значні кошти на придбання обладнання, матеріали, рекламну компанію та підтримку діяльності його сайту <http://www.panorama-lounge.com.ua>.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 21.11.2017 та зареєструвати знак “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453 відносно усього переліку послуг 43 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “PANORAMA” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 серпня 1997 року № 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Заявлене словесне позначення **PANORAMA** виконано стандартним шрифтом великими літерами латиниці. Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **PANORAMA** за міжнародною реєстрацією № 674913 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно послуг 42 класу МКТП.

Фонетичний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака показав наявність восьми співпадаючих літер та звуків з однаковим розташуванням та наголосом, з чого колегія Апеляційної палати робить висновок про фонетичну схожість заявленого позначення та протиставленого знака.

Графічно заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту, характером виконання, алфавітом та наголосом.

Заявлене позначення та протиставлений знак мають чітку семантику, що означає - вид на місцевість згори, на далекий простір. Видовище чого-небудь на великому, широкому просторі (про будівлі, споруди і т. ін.).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів

враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Оскільки Комітетом експертів країн-учасниць Ніщцької угоди у 2000 році було переглянуто 42 клас МКТП зі створенням класів з 43 до 45, послуги 42 класу протиставленого знака перейшли до 43 класу.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 43 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і послуги 42 класу МКТП протиставленого знака та дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню "PANORAMA" за заявкою № m 2016 09453, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

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

На користь реєстрації заявленого позначення для послуг 43 класу МКТП апелянтом надано лист від власника протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 674913 PAM PANORAMA S.P.A. (IT), в якому компанії ТОВ "БРІНПРОФІТ" надано дозвіл на реєстрацію та використання на території України знака для товарів і послуг "PANORAMA" за заявкою № m 2016 09453 для послуг: ресторани, кафе, бари.

За результатами проведеного дослідження інформаційних джерел та відомостей, що містяться в апеляційній справі, колегія Апеляційної палати встановила, що діяльність апелянта пов'язана з наданням послуг ресторанів і клубів.

З 2010 року діє сайт апелянта: <http://www.panorama-lounge.com.ua> на якому є інформація про найближчі події, меню, фотографії та відгуки. Крім того, апелянтом надано копії публікацій в пресі щодо діяльності ресторану PANORAMA та рекламні афіші.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> 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 Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом

Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “БРІНПРОФІТ” задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 21.11.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “PANORAMA” за заявкою № т 2016 09453 відносно заявлених послуг 43 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

І. А. Костенко

Л. А. Цибенко