

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
09.07.2019 № 1165

**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**

29 травня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 01.04.2019 № Р/39-19 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Кулик О.С. розглянула заперечення Івченка Олега Андрійовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 20.12.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PARETO» за заявкою № т 2017 02371.

Апелянт – Івченко О.А.

Представник апелянта – Іжевська М.Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Коротченкова О.В. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО 190-19 від 29.03.2019;
- копії матеріалів заявки № т 2017 02371.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.12.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PARETO» за заявкою № т 2017 02371 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

2) є загальнозживаним терміном, що широко використовується при наданні послуг в будь-якій сфері економічної діяльності.

«PARETO – (ПАРЕТО) – оптимальний стан економіки, коли ресурси і продукція розподіляються таким чином, що неможливо поліпшити становище однієї особи без шкоди для іншої. Цей принцип був сформульований італійським економістом і соціологом Вільфредо Парето. Згідно з критерієм ефективності Парето, деяка подія покращує стан економіки, якщо внаслідок цього підвищується добробут хоча б одного індивіда без погіршення добробуту інших».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 2.

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE\\_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE)

<https://studfiles.net/preview/5283254/page:8/>

<https://studfiles.net/preview/5704415/page:41/>

<https://library.if.ua/book/79/5637.html>

Апелянт – Івченко О.А. не погоджується з наведеним рішенням та наводить наступні доводи.

Апелянт здійснив порівняльний аналіз заявленого на реєстрацію позначення «PARETO» відносно послуг 36 класу МКТП та знака для товарів і послуг «ЦЕНТР ПАРЕТО, зобр.» за свідоцтвом України № 198767, зареєстрованого відносно послуг 35 та 36 класів МКТП, і вважає, що позначення не є схожими за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками, і тому ймовірність сплутування вказаних позначень та введення споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, наразі відсутня.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «PARETO» використовується у господарській діяльності, починаючи з 2013 року і до сьогодні, зокрема в договорах і листах з комерційною пропозицією до українських бізнес-партнерів, а також у роботі з клієнтами. Таким чином, заявлене позначення не належить до позначень, які не мають розрізняльної здатності відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. На думку апелянта, внаслідок тривалого використання цього позначення воно набуло розрізняльної здатності, що підтверджується відповідними документами.

Апелянт стверджує, що заявлене словесне позначення не є загальнозживаним, а є спеціалізованим терміном, що використовується у вузькому колі спеціалістів. Так, позначення «PARETO» заявлено відносно послуг 36 класу МКТП (наприклад: страхування, фінансові операції, кредитно-грошові операції тощо), які згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» відносяться до фінансових послуг, а не послуг у сфері економіки.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 20.12.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2017 02371 та зареєструвати знак «PARETO» відносно усього переліку заявлених 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 на реєстрацію позначення **PARETO** є словесним, виконано заголовними літерами шрифтом Arial латиниці, без зазначення кольорів. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3.1.4 та 4.3.1.6 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно заявлених послуг 36 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не може бути віднесене до позначень, які перелічені у пункті 4.3.1.4 Правил.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами.

Абзацом другим пункту 4.3.1.6 Правил встановлено, що до позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноновживані терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані терміни.

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення загальноновживаним терміном у сфері діяльності, до якої належать заявлені послуги 36 класу МКТП, колегією Апеляційної палати проведено дослідження відповідно до пункту 4.3.1.6 Правил.

Для з'ясування обставин справи колегія проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі, та інші доступні інформаційні джерела і зазначає наступне.

Термінологія це: 1) сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. Від звичайних слів терміни відрізняються точністю семантичних меж. 2) Розділ лексикології, який вивчає терміни різних галузей знань.<sup>1</sup>

Сукупність термінів складає термінологію або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат певної науки чи галузі. Інформаційними джерелами для встановлення того, чи є позначення загальноновживаним терміном є будь-які доступні офіційні та наукові джерела, зокрема словники, бази даних, галузеві довідники, стандарти, спеціальні видання тощо.

Позначення «PARETO» є транслітерацією літерами латинської абетки слова «Парето».

З метою встановлення визначення терміну «pareto» або «парето» колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

Вільфредо Парето (італ. Vilfredo Pareto; народився 15 липня 1848 р. у Франції, помер 19 серпня 1923 р. у Швейцарії) – італійський економіст і соціолог, який зробив важливий внесок в економіку, соціологію і моральну філософію. Він увів поняття ефективності Парето і допоміг розвитку галузі мікроекономіки. Він розробив теорії, названі згодом його ім'ям: статистичний розподіл Парето і оптимум Парето, широко використовувані в економічній теорії та інших наукових дисциплінах.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F>

<sup>2</sup>[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE\\_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE)

Оптимум Парето – економічний термін, який описує такий стан системи, при якому значення кожного окремого критерію, що описує стан системи, не може бути покращено без погіршення становища інших елементів.<sup>3</sup>

Принцип Парето або Закон Парето (також відомий як правило Парето, правило 80 - 20 і принцип малої кількості причин) – емпіричне правило, яке стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин.<sup>4</sup>

Економічний словник (Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О Юшкевич, Київ, Кондор, 2006) містить тлумачення словосполучення парето-оптимум (англ. pareto-optium) – один із постулатів економічної думки, згідно з яким реальне поліпшення умов існування можливе лише тоді, коли той чи інший захід підвищує добробут усіх. Або ж коли добробут одних поліпшується, інших – залишається без змін, тобто загальний рівень добробуту зростає. Оптимальність за парето – нормативний ідеал (те, що повинно бути) економічного вибору в рамках демократичної політичної системи.<sup>5</sup>

Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник (Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.) тлумачення слів «pareto», «парето» або ж похідних від цих слів словосполучень (парето-оптимум, закон-парето, принцип парето) не містить.<sup>6</sup>

Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії (текст) Н.М. Краус, К.М. Краус - К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 328 с.) тлумачення понять «pareto» або «парето», похідних від них словосполучень також не містить.<sup>7</sup>

За результатами проведеного пошуку серед доступних інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила, що слово «pareto» (англ.)/«парето» (укр.) використовується у поєднанні з іншими словами у соціології, економіці, менеджменті, політології при застосуванні як визнаного постулату економічної думки (статистичний розподіл Парето, оптимум Парето, принцип Парето, Закон Парето, правило Парето).

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати з'ясувала, що слово «pareto» (англ.)/«парето» (укр.) не увійшло в офіційно-ділову загальноживану лексику, а також не застосовується як позначення послуг 36 класу МКТП і не використовується споживачами у зв'язку із такими послугами при наданні їх різними особами.

За результатами дослідження зазначених у висновку закладу експертизи інформаційних джерел та інших інформаційно-довідкових джерел, наведених

<sup>3</sup>[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC\\_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE)

<sup>4</sup>[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF\\_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE)

<sup>5</sup> [http://library.nlu.edu.ua/poln\\_text/knigi/kondor/ekonomich\\_sl\\_2006.pdf](http://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/kondor/ekonomich_sl_2006.pdf)

<sup>6</sup> Desktop/Tlumachniy%20slovnnyk.pdf

<sup>7</sup>[http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3473/1/kraus\\_nataliya\\_mikolayivna\\_ukrayins\\_ko\\_rosiys\\_ko\\_angliys\\_kiy.pdf](http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3473/1/kraus_nataliya_mikolayivna_ukrayins_ko_rosiys_ko_angliys_kiy.pdf)

вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене словесне позначення «PARETO» не є загальнозживаним терміном для послуг 36 класу МКТП.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, не можуть бути застосовані до позначення «PARETO» за заявкою № т 2017 02371.

Разом з тим, за результатами розгляду матеріалів справи, колегія Апеляційної палати встановила, що відповідно до повідомлення закладу експертизи про попередню відмову у реєстрації (від 29.08.2018 № 90110/ЗМ/18) заявлене на реєстрацію словесне позначення «PARETO» для всіх послуг 36 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ЦЕНТР ПАРЕТО» за свідоцтвом № 198767, раніше зареєстрованим в Україні на Івченка О.А. та Антонову А.Б. щодо споріднених послуг.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 198767 є комбінованим позначенням, що складається зі словесного та зображувального елементів. Словесна частина являє собою словосполучення «ЦЕНТР ПАРЕТО», виконане заголовними літерами кирилиці чорного та блакитного кольорів. Ліворуч від словесної частини розміщено зображувальний елемент у вигляді стилізованого кола синього кольору, в якому розташовані три V - образні білі смуги. Знак зареєстровано для послуг 35 та 36 класів МКТП.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки 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.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в 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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюються тотожністю звучання спільного словесного елемента «парето».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 198767 схожі за графічним написанням літер (заголовні), а відрізняються алфавітом, шрифтом, кольором та наявністю зображувального елемента у протиставленому знаку.

Для встановлення семантичної схожості порівнюваних позначень колегія апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Академічний тлумачний словник (1970-1980) визначає поняття слова «центр», як:

1. род. а, мат., фіз. Точка перетину уявних осей, ліній у фігурі, точка зосередження якихось відношень у тілі.

2. род. у. Середина, середня частина чого-небудь.

3. род. у. Місце зосередження якої-небудь діяльності, керівництва чимсь; осередок.

4. род. у, перен. Те, що є найголовнішим, найважливішим, основним.<sup>8</sup>

Таким чином, словесний елемент «центр» протиставленого знака за свідоцтвом № 198767 має різне смислове (семантичне) значення у залежності від його застосування.

Дослідження стосовно визначення тлумачення слів «pareto» та «парето» колегією Апеляційної палати було проведено вище при встановленні того, чи відноситься заявлене позначення до загальноновживаних термінів.

Ураховуючи, що колегією Апеляційної палати було встановлено, що слово «pareto» (англ.)/«парето» (укр.) не є загальноновживаним терміном відносно послуг 36 класу МКТП, а також з огляду на семантику цього слова та види послуг, для яких заявлено позначення та зареєстрований знак, колегія вважає заявлене позначення та протиставлений знак є схожими за семантичною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № m 2017 02371 схоже з протиставленим знаком за свідоцтвом № 198767, і асоціюється з ним у цілому, незважаючи на відмінності у виконанні.

Згідно з пунктом 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 та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік послуг 36 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги є спорідненими з послугами, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом № 198767.

<sup>8</sup> <http://sum.in.ua/s/centr>

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «PARETO» не може бути зареєстровано як знак відносно послуг 36 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати, 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. Відмовити Івченку О.А. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 20.12.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PARETO» за заявкою № т 2017 02371 скасувати.
3. Відмовити в реєстрації знака для товарів і послуг «PARETO» за заявкою № т 2017 02371 для всіх послуг 36 класу МКТП, оскільки заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати із комбінованим знаком «ЦЕНТР ПАРЕТО», раніше зареєстрованим в Україні на Івченка О.А. та Антонову А.Б., (свідоцтво № 198767 від 12.05.2015), щодо споріднених послуг.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

І. О. Шатова

Члени колегії

Н. О. Козелецька

О. С. Кулик