

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
10.11.2021 № 244-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**

13 жовтня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-26-Р/2021 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горбик Ю.А., Цибенко Л.А. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Немеша Петра Федоровича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 27.08.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПИНГВІН» за заявкою № т 2018 19645.

Представник апелянта – Феннич В.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній.

Заперечення апелянта – Немеша Петра Федоровича проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПИНГВІН» за заявкою № т 2018 19645 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 не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПИНГВІН» за заявкою № т 2018 19645, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «ПИНГВІН», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я

Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-Холдінг» (свідоцтво № 60658).

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленої торговельної марки та прийшов до висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення відрізняється від протиставленої торговельної марки за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування.

Крім того, порівнювані послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не є спорідненими, оскільки мають різне коло споживачів та канали надання послуг. Послуги 35 класу МКТП заявленого позначення направлені на реалізацію продовольчих та непродовольчих товарів, на відміну від послуг за протиставленим свідоцтвом № 60658, які направлені на рекламну та комерційну діяльність підприємств.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення використовується як назва кафе у м. Ужгород з 2002 року і вважає, що через тривале використання заявленого позначення споживачі не зможуть сплутати порівнювальні торговельні марки.

У запереченні апелянт просив зареєструвати позначення за заявкою № m 2018 19645 відносно усього заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (№Вх-21773/2021 від 31.05.2021) апелянт, з метою уникнення порушення прав власника свідоцтва, скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до таких: маркетинг цільовий; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; підбирання персоналу; психологічне тестування для відбирання персоналу.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав копії: свідоцтва про право власності на кафе «Пінгвін» від 21.08.2002; довідки Ужгородського державного міжрегіонального виробничого підприємства технічної інвентаризації від 22.03.2000; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.04.2017; свідоцтва № 84 Фонду комунального майна Ужгородської міської ради народних депутатів та договору купівлі-продажу від 06.02.1996; витягів з реєстрової книги № 4 на підприємства та організації (675-850); довідки архітектурно-планувального бюро Комунального підприємства Ужгородської міської ради № 502 від 12.04.2021.

Враховуючи наведене апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 27.08.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2018 19645 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 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 заявника від 04.08.2020, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 03.06.2020 № 57900/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2018 19645 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «ПИНГВИН», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-Холдінг», Україна (свідоцтво № 60658 від 17.04.2006, заявка № 2003 1112383 від 24.11.2003), щодо споріднених послуг.

На підставі висновку експертизи 27.08.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПИНГВИН» за заявкою № т 2018 19645.

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 і 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 апелянта, з'ясувала обставини на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№Вх-24859/2020 від 10.11.2020), додаткових матеріалах до заперечення (№Вх-16000/2021 від 22.04.2021, №Вх-18503/2021 від 11.05.2021, №Вх-21773/2021 від 31.05.2021), копіях матеріалів заявки № т 2018 19645, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№Вн-1749-С/2021 від 25.03.2021) та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **ПИНГВИН** виконане стандартним шрифтом великими літерами кирилиці українською мовою та подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка ПИНГВИН виконана стандартним шрифтом великими літерами кирилиці російською мовою. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 01 класу та послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ПИНГВИН» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для

відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, 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 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 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення складаються із словесних елементів «ПНГВІН» та «ПИНГВИН», що представляють собою транслітерацію одного і того ж слова, виконану літерами різних абеток.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, враховуючи фонетичну транскрипцію та сприйняття на слух звучання словесних елементів, їх семантичне значення, вид шрифту, абетки та загальне зорове враження, 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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення (№Вх-21773/2021 від 31.05.2021) апелянт скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до таких: маркетинг цільовий; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; підбирання персоналу; психологічне тестування для підбирання персоналу.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 60658 зареєстрована відносно товарів 01 класу та послуг 35 класу МКТП, зокрема, послуг 35 класу МКТП: реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи.

Для визначення спорідненості товарів заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та встановила наступне.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг.

Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Відповідно до Пояснювальних приміток до класу 35 належать, головним чином, послуги, що надаються особами чи установами, для: допомоги в роботі чи керуванні торговельними підприємствами або допомоги в керуванні справами або комерційною діяльністю промислового чи торговельного підприємства, а також послуги, що надаються рекламними установами щодо здійснювання зв'язку з громадськістю, розповсюдження оголошень стосовно товарів і послуг усіма засобами інформування (<https://nice.uipv.org/info/classes>).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 35 класу МКТП відносно яких зареєстровано протиставлену торговельну марку і скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та зазначає, що заявлені послуги є однорідними (спорідненими) з послугами протиставленої торговельної марки, оскільки між ними існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання.

У запереченні та в апеляційному засіданні апелянт зазначив про те, що заявлене позначення використовується з 2002 року як назва кафе у м. Ужгород і заявлені послуги направлені на реалізацію продовольчих та непродовольчих товарів та надав на користь реєстрації заявленого позначення додаткові матеріали, а саме:

- копію свідоцтва про право власності від 21.08.2002, яке посвідчує, що кафе «Пінгвін» у м. Ужгород належить Немеш Вірі Іванівні;

- копію довідки Ужгородського державного міжрегіонального виробничого підприємства технічної інвентаризації від 22.03.2000 щодо переведення житлового приміщення, зареєстрованого на ім'я Немеш Віри Іванівни, в нежитлове приміщення (під кафе «Пінгвін»);
- копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.04.2017 про реєстрацію права власності на ім'я Немеш Віри Іванівни;
- копії свідоцтва № 84 Фонду комунального майна Ужгородської міської ради народних депутатів, видане Немеш Віри Іванівні про право власності на 3/100 частини приміщення площею 40,5 кв. м. (приміщення ДПГХ «Пінгвін») та договору купівлі-продажу від 06.02.1996;
- архівну копію Реєстрової книги № 4 на підприємства та організації (675-850) із записами про реєстрацію права власності на кафе «Пінгвін»: від 10.10.1995 на ім'я - Фонду комунального майна та від 02.08.1996 на ім'я Немеш Віри Іванівни;
- копію довідки архітектурно-планувального бюро Комунального підприємства Ужгородської міської ради № 502 від 12.04.2021 про те, що кафе «Пінгвін» було зареєстровано за Немеш Вірою Іванівною.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом документів встановила, що вони не спростовують висновок експертизи про схожість заявленого позначення «ПИНГВИН» і протиставленої торговельної марки «ПИНГВИН» за свідоцтвом № 60658 та не доводять тривале використання апелянтом заявленого позначення для таких послуг 35 класу МКТП як: маркетинг цільовий; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; підбирання персоналу; психологічне тестування для підбирання персоналу.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення та скасування рішення від 27.08.2020, оскільки на заявлене позначення 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 Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і 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. Відмовити Немешу Петру Федоровичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.08.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПНГВІН» за заявкою № т 2018 19645 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Т. П. Салфетник

Члени колегії

Ю. А. Горбик

Л. А. Цибенко