

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
24.01.2018 № 86

**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**

21 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 10.11.2017 № Р/112-17 у складі головуючого Кулик О. С. та членів колегії Добриніної Г. П., Терехової Т. В., розглянула заперечення товариства з обмеженою відповідальністю “Редмонд-Україна” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 03.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730.

Представник апелянта – патентний повірений Охромєєв Ю. Г.  
Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – відсутній, надано письмові пояснення.

- При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
- заперечення за вх. № ВКО/182-17 від 07.11.2017 з додатками;
  - копії матеріалів заявки № т 2017 05730;
  - додаткові матеріали до заперечення за вх. № ВКО/220-17 від 15.12.2017;
  - клопотання до заперечення за вх. № ВКО/229-17 від 21.12.2017.

**Аргументація сторін**

На підставі висновку закладу експертизи 03.10.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “REDMOND”, на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 7, 8, 9, 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) є тотожне словесному знаку “REDMOND” раніше зареєстрованому в Україні на ім'я ТрансЕнергоОіл АГ, Швейцарія (СН)

(свідоцтво № 159383 від 10.08.2012, заявка № m 2011 08178 від 25.05.2011) щодо споріднених товарів.

Підстава: пункт 3 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – товариство з обмеженою відповідальністю “Редмонд-Україна” не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № m 2017 05730 і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи, та наводить наступні доводи.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Редмонд-Україна” було зареєстровано 09.11.2012 та з моменту створення усі товари маркує знаком для товарів і послуг “REDMOND”. Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля побутовими електроприладами й електронною апаратурою побутового призначення. Знак для товарів і послуг “REDMOND”, окрім усього іншого, з моменту реєстрації товариства є частиною його фірмового (комерційного) найменування.

28.02.2017 рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України знак для товарів і послуг “REDMOND” визнано добре відомим в Україні відносно товариства з обмеженою відповідальністю “Редмонд-Україна”, Агеєнка А. О. станом на 31.12.2015 щодо товарів 7, 8, 9, 11 класів МКТП.

Апелянтом було отримано низку патентів на промислові зразки, зокрема, мультіварка “REDMOND” № 30933 та мультіварка “REDMOND” № 30934.

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.10.2017 по справі № 910/3220/17 свідоцтво України № 159383 від 10.08.2012, що протиставлено заявці № m 2017 05730, визнано недійсним.

Ураховуючи викладені вище факти, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 03.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № m 2017 05730 відносно товарів 7, 8, 9, 11 класів МКТП та зареєструвати заявлене позначення відносно вказаних класів МКТП.

У клопотанні від 21.12.2017 за вх. № ВКО/229-17 від 21.12.2017 апелянт скоротив перелік заявлених товарів до такого:

7 клас МКТП: “апарати для газування води; апарати для газування напоїв; апарати для подавання пива під тиском; борошномельні машини; вінички для збивання електричні на побутові потреби; деаератори для живильної води; ділильні машини; дробарки кухонні електричні; змішувачі електричні на побутові потреби; кавові млинки, крім ручних; корпуси (частини машин); кошикові преси; маслоробки; маслоробні машини; машини для виготовлення ковбасних виробів; машини для вироблення макаронних виробів; машини для вироблення мінеральної води; машини для вироблення цукру; машини для готування їжі електромеханічні; машини для готування напоїв електромеханічні; машини для очищення плодів та овочів; машини для перероблення молока; машини для подрібнювання; машини для розмелювання;

млинки для перцю, крім ручних; млинки побутові, крім ручних; преси для фруктів електричні на побутові потреби; соковижималки електричні; тертки для овочів (машини); тістомісильні машини; фільтрпреси; фільтрувальні машини; хліборізальні машини”;

8 клас МКТП: “виделки столові; гострі різальні інструменти (ручні); гострогубці/щипці; держак для ручних інструментів з ручним приводом; дитячі столові ложки, ножі та виделки; загострювальні інструменти; знаряддя для зчіджування рідини (ручне знаряддя); інструменти для відкривання устриць; керамічні ножі; кільцеві нарізувальні дошки для виготовлення різьби; леза (ручні інструменти); леза бритв; леза ножиць; лезогострильні інструменти; молотки (ручні інструменти); м'ясорубки (ручні інструменти); ножиці; ножі (добувачки) консервні неелектричні; ножі для луски; ножі для піци неелектричні; ножі м'ясницькі; ножові вироби; овочеподрібнювачі (овочерізки тонкого різання); овочерізки; пластмасові столові ложки, ножі та виделки; плодознімачі (ручне знаряддя); поверхнезрізальні ручні інструменти; різальні інструменти (ручні); скибкорізки сирні неелектричні; столове срібло (ножі, виделки, ложки); столові набори (ножі, виделки, ложки); ступи для подрібнювання (ручні інструменти); яйцерізки неелектричні”;

9 клас МКТП: “ваги; градуйований скляний посуд; дозувальні пристрої / дозатори; звукозаписувальні апарати; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні стрічки; манометри; машини для важення; покажчики рівня води; прилади для аналізування харчових продуктів; прилади та інструменти для важення; регулятори освітлювання (світлорегулятори) електричні”;

11 клас МКТП: “автоклави електричні для готування їжі / скороварки електричні для готування їжі; апарати для завантажування печей; апарати для зневоджування харчових відходів; апарати для просушування; апарати для смаження кави; барбекю (устаткування); бензинові пальники; вафельниці електричні; вмістища для води під тиском; електричне устаткування для виготовлення йогурту; електричні лампи; жарильні; жарильні для солоду; жарильні пристрої (куховарські); жарильні рожни; кавоварки електричні; каструлі-сковарки електричні; куховарське начиння електричне; куховарські апарати та устаткування; кухонні нагрівачі; кухонні печі; кухонні плити; машини і апарати, що виробляють лід; мікрохвильові печі кухонні; мультиварки; обертальні пристрої для жарильних рожнів; пароварки електричні; пастеризатори; патрони для електричних ламп; перколятори кавові електричні; печі, крім призначених для лабораторного використання; підігрівачі тарілок; преси для тортильї електричні; пристрої для готування шоколадного фондю електричні; рефрижератори/холодильники; стерилізатори; стерилізатори води; сушарки для фруктів; тостери; устаткування для вироблення пари; фритюрниці; хлібопекарське устаткування; хлібопекарські машини; хлібопекарські печі; цоколі ламп; чайники електричні; шафи для вина електричні”.

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

З огляду на те, що апелянтом у клопотанні змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення, колегія Апеляційної палати продовжувала розгляд заперечення з урахуванням скороченого переліку товарів 7, 8, 9 та 11 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономрозвитку щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, 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 20.08.1997 № 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.

Для встановлення, чи є заявлене словесне позначення для всіх товарів 7, 8, 9, 11 класів МКТП тотожним словесному знаку “REDMOND” за свідоцтвом № 159383 від 10.08.2012 щодо споріднених товарів, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.5 Правил.

Заявлене словесне позначення “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730 виконано стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці чорного кольору. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 7, 8, 9, 11 класів МКТП.

Протиставлений знак для товарів і послуг “REDMOND” за свідоцтвом України на знак № 159383 виконано стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці чорного кольору. Позначення зареєстровано відносно товарів 7, 9, 11 класів МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками словесне позначення за заявкою № т 2017 05730 є тотожним протиставленому словесному знаку за свідоцтвом № 159383.

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 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння скороченого переліку товарів 7, 8, 9 та 11 класів МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2017 05730, та встановила, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 7, 9 та 11 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 159383.

Отже, підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

Відповідно до пункту 1 статті 6 *quinquies* (C) Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати перевірила доводи апелянта на користь реєстрації позначення “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730 .

Колегія Апеляційної палати проаналізувала документи щодо визнання недійсним свідоцтва № 159383 на протиставлений знак “REDMOND”.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/3220/17 свідоцтво України № 159383 визнано недійсним, а Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зобов'язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України для товарів і послуг № 159383 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

На підтвердження цього апелянтом надано виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 159383 станом на 12.12.2017, з якої вбачається, що відомості про визнання цього свідоцтва недійсним були опубліковані 27.11.2017 у офіційному бюлетені “Промислова власність” № 22.

Відповідно до пункту 3 статті 19 Закону свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки, у випадку свідоцтва № 159383 цією датою є 25.05.2011.

Також колегією Апеляційної палати враховано надане апелянтом клопотання на користь реєстрації знака для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730 від Агеєнка Анатолія Олександровича, який є співвласником знака “REDMOND”, визнаного добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 16.03.2017 № 30-Н.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730 може бути зареєстрований відносно скороченого переліку товарів 7, 8, 9, 11 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 “Редмонд-Україна” задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 03.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “REDMOND” за заявкою № т 2017 05730 відносно скороченого переліку товарів:

7 клас МКТП: “апарати для газування води; апарати для газування напоїв; апарати для подавання пива під тиском; борошномельні машини; вінички для збивання електричні на побутові потреби; деаератори для живильної води; ділильні машини; дробарки кухонні електричні; змішувачі електричні на побутові потреби; кавові млинки, крім ручних; корпуси (частини машин); кошикові преси; маслоробки; маслоробні машини; машини для виготовлення ковбасних виробів; машини для вироблення макаронних виробів; машини для вироблення мінеральної води; машини для вироблення цукру; машини для готування їжі електромеханічні; машини для готування напоїв електромеханічні; машини для очищення плодів та овочів; машини для перероблення молока; машини для подрібнювання; машини для розмелювання; млинки для перцю, крім ручних; млинки побутові, крім ручних; преси для фруктів електричні на побутові потреби; соковижималки електричні; тертки для овочів (машини); тістомісильні машини; фільтрпреси; фільтрувальні машини; хліборізальні машини”;

8 клас МКТП: “виделки столові; гострі різальні інструменти (ручні); острогубці/щипці; держак для ручних інструментів з ручним приводом; дитячі столові ложки, ножі та виделки; загострювальні інструменти; знаряддя для зчіджування рідини (ручне знаряддя); інструменти для відкривання

устриць; керамічні ножі; кільцеві нарізувальні дошки для виготовлення різьби; леза (ручні інструменти); леза бритв; леза ножиць; лезогострильні інструменти; молотки (ручні інструменти); м'ясорубки (ручні інструменти); ножиці; ножі (добувачки) консервні неелектричні; ножі для луски; ножі для піци неелектричні; ножі м'ясницькі; ножові вироби; овочеподрібнювачі (овочерізки тонкого різання); овочерізки; пластмасові столові ложки, ножі та виделки; плодознімачі (ручне знаряддя); поверхнезрізальні ручні інструменти; різальні інструменти (ручні); скибкорізки сирні неелектричні; столове срібло (ножі, виделки, ложки); столові набори (ножі, виделки, ложки); ступи для подрібнювання (ручні інструменти); яйцерізки неелектричні”;

9 клас МКТП: “ваги; градуйований скляний посуд; дозувальні пристрої / дозатори; звукозаписувальні апарати; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні стрічки; манометри; машини для важення; покажчики рівня води; прилади для аналізування харчових продуктів; прилади та інструменти для важення; регулятори освітлювання (світлорегулятори) електричні”;

11 клас МКТП: “автоклави електричні для готування їжі/скороварки електричні для готування їжі; апарати для завантажування печей; апарати для зневоджування харчових відходів; апарати для просушування; апарати для смаження кави; барбекю (устаткування); бензинові пальники; вафельниці електричні; вмістища для води під тиском; електричне устаткування для виготовлення йогурту; електричні лампи; жарильні; жарильні для солоду; жарильні пристрої (куховарські); жарильні рожни; кавоварки електричні; каструлі-скороварки електричні; куховарське начиння електричне; куховарські апарати та устаткування; кухонні нагрівачі; кухонні печі; кухонні плити; машини і апарати, що виробляють лід; мікрохвильові печі кухонні; мультиварки; обертальні пристрої для жарильних рожнів; пароварки електричні; пастеризатори; патрони для електричних ламп; перколятори кавові електричні; печі, крім призначених для лабораторного використання; підігрівачі тарілок; преси для тортільї електричні; пристрої для готування шоколадного фондю електричні; рефрижератори/холодильники; стерилізатори; стерилізатори води; сушарки для фруктів; тостери; устаткування для вироблення пари; фритюрниці; хлібопекарське устаткування; хлібопекарські машини; хлібопекарські печі; цоколі ламп; чайники електричні; шафи для вина електричні”.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Т. В. Терехова

Г. П. Добриніна