

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
08.06.2021 № 81-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**

06 травня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-18-Р/2021 у складі головуючої Горбик Ю.А. та членів колегії Саламова О.В., Громової Ю.В., розглянула заперечення Воротинцева Андрія Олександровича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 21.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RHINO» за заявкою № т 2018 12141.

Представник апелянта – Новосельцев І.І.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. №ВКО/285-20 від 24.06.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2018 12141;  
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. №ВКО/379-20 від 11.08.2020;

додаткові матеріали до заперечення вх. №ВКО/421-20 від 07.09.2020, №Вх-24843/2020 від 10.11.2020 та №21/ЗМ/Вх№64219 від 15.04.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 21.05.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «RHINO» за заявкою № т 2018 12141 у зв'язку з тим, що:

1) заявлене словесне позначення «RHINO»: для товарів 07, 09 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 серією комбінованих торговельних марок:

- «RHINO» (міжнародна реєстрація № 426694 від 26.11.1976, пріоритет від 10.01.1976),

- «RHINO» (міжнародна реєстрація № 434189 від 14.12.1977, пріоритет від 29.07.1977), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії BENTON SERVICES Société Anonyme (FR) щодо споріднених товарів 07 та 09 класів відповідно;

2) для товарів 07 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «RHINO» (свідоцтво № 214678 від 25.07.2016, заявка № m 2015 06482 від 05.05.2015), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМПОРТ2ЮКРЕЙН» (UA), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Воротинцев Андрій Олександрович не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RHINO» за заявкою № m 2018 12141, вважає його необґрунтованим та зазначає, що заявлене позначення і протиставлені торговельні марки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

За твердженням апелянта порівняння заявленого позначення та протиставлених торговельних марок вказує на їх фонетичну схожість. Але незважаючи на наявність спільних рис, досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, за графічною та семантичною ознаками. Так, заявлене позначення «RHINO» не має графічних елементів. Протиставлені позначення мають графічні елементи, які складають більше ніж 80% зображення всього знаку. Обізнаність споживачів (потенційних споживачів товарів) стосовно значення слова «RHINO», що з англійської мови перекладається як «носоріг» дуже низька. Зокрема, апелянт наводить той факт, що рівень володіння англійською мовою становить лише 18% (вище середнього) від усього населення в цілому. Факт низького рівня володіння англійською мовою дозволяє стверджувати про те, що споживач не зможе перекласти зміст слова «RHINO», отже цей переклад не створить асоціацій в уяві споживача за семантикою для порівнюваних позначень.

До того ж, для споживача важливу роль головним чином буде грати зоровий характер порівняння, оскільки для інструментів (товарів 07 або 09 класів МКТП) властивим є клейма із використанням скоріше тварин або інших графічних символів, аніж нанесення простого словесного знаку. Крім того, в Україні зображення носорогу використовується в 73 знаках, які вже зареєстровані на території України.

Апелянт вважає, що товари протиставлених торговельних марок є різними з огляду на високу уважність споживачів до такої продукції, специфічний характер таких товарів, аспекти пов'язані з їх використанням.

За твердженням апелянта на дату подання заявки № m 2018 12141 діяльність апелянта призвела до обізнаності споживачів стосовно заявника і не може ввести в оману відносно виробника товарів та сплутування протиставлених торговельних марок. На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом наведено приклади використання позначення у своїй господарській діяльності.

Також апелянт зазначив, що власник протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 426694 та № 434189 - компанія BENTON SERVICES Societe Anonyme (FR) не веде активної діяльності протягом 2015-2018 рр.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 21.05.2020 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2018 12141 та зареєструвати знак «RHINO» відносно скороченого переліку товарів 07 та 09 класів МКТП.

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 «RHINO» 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»<sup>1</sup> (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 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.

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.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено


---

<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.


знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене позначення «RHINO» - словесне позначення, виконано стандартним шрифтом літерами латиниці, де всі літери – заголовні.




Протиставлена комбінована торговельна марка «  » за міжнародною реєстрацією № 426694 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент складається з овалу білого кольору, обведеного чорною смужкою в середині якого міститься зображувальний елемент у вигляді носорога чорного кольору. Словесний елемент «RHINO» виконаний стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами латиниці та розташований під зображувальним елементом у вигляді носорога. Літера «N» має загострення до низу.



Протиставлена комбінована торговельна марка «  » за міжнародною реєстрацією № 434189 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент складається з овалу білого кольору, обведеного чорною смужкою в середині якого міститься зображувальний елемент у вигляді носорога чорного кольору. Словесний елемент «RHINO» виконаний стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами латиниці та розташований під зображувальним елементом у вигляді носорога. Літера «N» має загострення до низу.



RHINO

Протиставлена комбінована торговельна марка «  RHINO » за свідоцтвом № 214678 складається із зображувального та словесного елементів. Словесний елемент «RHINO» виконаний стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами латиниці та розташований під зображувальним елементом. Зображувальний елемент виконаний у вигляді геральдичної емблеми. Емблема виконана за допомогою геометричної фігури, яка нагадує перегорнуту трапецію, по обидва боки якої розташовані по дві широкі смуги, що «зрізані» під кутом на кінцях (схожі на крила). В середині трапеції розташовано декілька геометричних фігур, які в поєднанні являють собою стилістичне зображення носорога.

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.

Порівнювані позначення містять словесні елементи.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі 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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «RHINO».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі алфавітом (латиниця), а відрізняються наявністю зображувальних елементів у складі протиставлених торговельних марок.

Під семантичною схожістю розуміється подібність закладених у порівнюваних позначеннях понять, ідей або збіг смислового значення позначень.

Відповідно до електронних перекладачів слово «RHINO» перекладається як «носорог» (укр. «носоріг») (rhinoceros, rhino, unicorn); «деньги» (укр. «гроші») (money, cash, currency, dollars, coin, rhino)<sup>2</sup>.

З огляду на те, що всі досліджувані позначення містять спільний словесний елемент «RHINO», вони мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в 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 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.

Заявлене позначення «RHINO» за заявкою № m 2018 12141 подано на реєстрацію відносно товарів 07 та 09 класів МКТП.

---

<sup>2</sup> <https://translate.google.com/>

Протиставленій торговельній марці «RHINO, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 426694 надано правову охорону в Україні відносно товарів 06, 07, 08 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці «RHINO, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 434189 надано правову охорону на території України відносно товарів 09 класу МКТП.

Торговельну марку «RHINO, зобр.» за свідоцтвом № 214678 зареєстровано відносно товарів 07 класу МКТП.

Під час розгляду заперечення апелянтом було скорочено перелік товарів 07 класу МКТП до таких: «апарати для механічного оброблення; вакуумні насоси (машини); генератори аварійного живлення; генератори змінного струму; генератори постійного струму; генератори постійного струму для велосипедів; генератори струму; електричні зварювальні апарати; електроди для зварювальних машин; електродугові зварювальні апарати; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродугові різальні апарати; зварювальні апарати газові; зварювальні машини електричні; компресори (машини); лампи паяльні газові; металообробні верстати; мийні апарати; насоси (частини машин і двигунів); паяльники газові; паяльники електричні; паяльні апарати газові; паяльні апарати електричні; паяльні газові трубки; паяльні лампи; редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); різальні верстати; різальні інструменти (частини машин); різальні машини; різці (частини машин); роботи промислові; розливальні машини; ручні інструменти, крім інструментів з ручним приводом»

та 09 класу МКТП до таких: «акумулятори електричні; анодні батареї; апарати електричні для дистанційного запалювання; банки акумуляторів електричних; вилки штепсельні; гальванічні батареї; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; електричні адаптери; інвертори [електрика]; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних батарей; зарядні станції для електричних транспортних засобів; засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків; захисні маски; захисні шоломи; захисні шоломи для спорту; костюми для захисту від вогню».

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 07 та 09 класів МКТП заявленого позначення та перелік товарів 07 та 09 класів МКТП протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів 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 «RHINO» за заявкою № т 2018 12141 відносно заявлених товарів 07 та 09 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 21.05.2020 правомірно та вмотивовано.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака і містяться в доданих до заперечення матеріалах та встановила наступне.

На підтвердження факту використання заявленого позначення на території України, апелянтом було надано: витяг з бази даних стосовно знаків для товарів і послуг із зображенням носорогу; роздруківки сторінок з каталогу продукції із зображенням зварювальних горілок та складових до них; копії накладних на поставку продукції китайським виробником; копії листів від китайських компаній; копії митних декларацій та видаткових накладних; витяг з веб-сайту зареєстрованих юридичних осіб і компаній, зареєстрованих в регіоні Бордо (Франція); витяги з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ІМПОРТ2ЮКРЕЙН» та ТОВ «ГРАДІЄНТ-Україна»; копія статуту ТОВ «ГРАДІЄНТ-Україна»; роздруківки з веб-сайтів щодо асортименту продукції, що маркується позначенням «RHINO»; роздруківка з YouTube каналу; результати запиту на веб-сайті Prom.ua; копія листа митного брокера; копії контрактів поставки товарів; копії інформації щодо реєстрації доменних імен; копія договору про надання послуг з просування товарів, маркованих заявленим позначенням тощо.

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано оригінали листів-згод від власників протиставлених торговельних марок, які підтверджують факт надання компанією BENTON SERVICES Société Anonyme (FR) та ТОВ «ІМПОРТ2ЮКРЕЙН» згоди на реєстрацію торговельної марки «RHINO» за заявкою № м 2018 12141 на ім'я Воротинцева Андрія Олександровича щодо товарів 07 та 09 класів МКТП, оскільки зазначена торговельна марка за заявкою № м 2018 12141 не порушує прав інтелектуальної власності, що належать власникам протиставлених торговельних марок.

Проаналізувавши всі матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх як належні докази та аргументи на користь реєстрації торговельної марки «RHINO» за заявкою № м 2018 12141 відносно скороченого переліку товарів.

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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Воротинцева Андрія Олександровича задовольнити.  
2. Рішення Мінекономіки від 21.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RHINO» за заявкою № т 2018 12141 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «RHINO» за заявкою № т 2018 12141 відносно товарів 07 класу МКТП: «апарати для механічного оброблення; вакуумні насоси (машини); генератори аварійного живлення; генератори змінного струму; генератори постійного струму; генератори постійного струму для велосипедів; генератори струму; електричні зварювальні апарати; електроди для зварювальних машин; електродугові зварювальні апарати; електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів; електродугові різальні апарати; зварювальні апарати газові; зварювальні машини електричні; компресори (машини); лампи паяльні газові; металообробні верстати; мийні апарати; насоси (частини машин і двигунів); паяльники газові; паяльники електричні; паяльні апарати газові; паяльні апарати електричні; паяльні газові трубки; паяльні лампи; редуктори, крім призначених для наземних транспортних засобів; редукційні клапани (частини машин); різальні верстати; різальні інструменти (частини машин); різальні машини; різці (частини машин); роботи промислові; розливальні машини; ручні інструменти, крім інструментів з ручним приводом»

та 09 класу МКТП: «акумулятори електричні; анодні батареї; апарати електричні для дистанційного запалювання; банки акумуляторів електричних; вилки штепсельні; гальванічні батареї; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; електричні адаптери; інвертори (електрика); зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних батарей; зарядні станції для електричних транспортних засобів; засоби індивідуального захисту у разі нещасних випадків; захисні маски; захисні шоломи; захисні шоломи для спорту; костюми для захисту від вогню».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

О.В.Саламов

Ю.В.Громова