

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
28.12.2019 № 848

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

27 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2019 № Р/70-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Запорожець Л.Г., Саламова О.В. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТІСАН» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 07.06.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ristorante Da Vinci, зобр.» за заявкою № т 2017 18130.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Фарабієва А.С.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/342-19 від 15.07.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 18130;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/386-19 від 05.08.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 07.06.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ristorante Da Vinci, зобр.» за заявкою № т 2017 18130, оскільки заявлене комбіноване позначення:

1) є оманливим для частини послуг 35 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не надаються певними закладами, а саме ресторанами, тому що містить у своєму складі зазначення «ristorante».

ristorante – з італ. ресторан;

2) для всіх послуг 35 та 43 класів МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «da Vinci», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Фісак М.Ю. (свідоцтво № 19692 від 15.05.2001, заявка № 2000041715 від 24.04.2000), щодо споріднених послуг 35 та 42 класів МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р.ІІ, ст. 6, п.п. 2, 3;

Universal (It-Ru) (к версии АВВУ Lingvo x3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТІСАН» (далі – ТОВ «АРТІСАН») заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ristorante Da Vinci, зобр.» за заявкою № т 2017 18130 та зазначає наступне.

Заявлене позначення не є оманливим відносно послуг 35, 43 класу МКТП, оскільки заявлені послуги безпосередньо відносяться до сфери діяльності ресторанного бізнесу.

Для виключення небезпеки введення в оману споживача, апелянт просить скоротити заявлений перелік послуг 35, 43 класів МКТП та викласти у такій редакції: 35 клас – оформлення вітрин; рекламування; рекламування зовнішнє/розклеювання рекламних плакатів; 43 клас – послуги барів; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування.

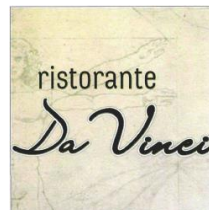
Апелянт також зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення «ristorante Da Vinci, зобр.» і протиставленого знака «da Vinci» та дійшов висновку, що порівнювані знаки не є схожими, оскільки відрізняються за графічною та семантичною ознаками. На думку апелянта, заявлене позначення та протиставлений знак використовуються в різних сферах діяльності.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 07.06.2019 і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2017 18130 відносно скороченого переліку послуг 35, 43 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.

Заявлене на реєстрацію позначення «ristorante Da Vinci, зобр.» за заявкою № т 2017 18130 – комбіноване, складається із словесного елемента «ristorante», виконаного звичайним шрифтом рядковими літерами латиниці та словесного елемента «Da Vinci» виконаного оригінальним шрифтом рядковими та заголовними літерами латиниці. Словесні елементи виконані у два рядки та розташовані в середині квадрата тілесного кольору на тлі якого зображені фрагменти рукопису видатного італійського вченого і винахідника Леонардо да Вінчі.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 43 класів МКТП.



Зображення заявленого за заявкою № т 2017 18130 позначення.

Апелянтом у запереченні змінено зміст вимог, а саме уточнено та скорочено перелік послуг 35, 43 класів МКТП до наступних: 35 клас – оформлення вітрин; рекламування; рекламування зовнішнє/розклеювання рекламних плакатів; 43 клас – послуги барів; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ristorante Da Vinci, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 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, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила), відносно скороченого переліку послуг 34, 43 класу МКТП.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема: є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які місять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Для з'ясування того, чи є позначення «ristorante Da Vinci, зобр.» оманливим для частини послуг 35, 43 класів МКТП, які не надаються певними закладами, а саме ресторанами, та чи є небезпека введення в оману споживачів відносно таких послуг, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

«Ristorante (італ.) – ресторан» (Новий великий італійсько-російський словник).¹

«Ресторáн (фр. Restaurant) – заклад громадського харчування (іноді з музикою, танцями), де подаються страви та напої. Один з видів закладів громадського харчування, від інших відрізняється вищою якістю послуг, широким меню, окрім харчування як правило ресторани також надають послуги з розваг та відпочинку»².

«Леона́рдо да Ві́нчі (італ. *Leonardo da Vinci*; 15 квітня 1452, селище Анкіано, поблизу Флоренції – 2 травня 1519, замок Кло-Люсе, Амбуаз) – видатний італійський художник, архітектор, науковець, дослідник, винахідник, анатоміст і інженер, одна з найвизначніших постатей італійського Відродження»³.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить у своєму складі слово «ristorante» (ресторан), що прямо вказує на видове

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/it-ru/ristorante>

² <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD>

³ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%96

найменування підприємства громадського харчування та у відношенні послуг, які не надаються ресторанами, може ввести споживача в оману відносно такого виду послуг.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік послуг 35, 43 класів МКТП та зазначає, що заявлене позначення «ristorante Da Vinci, зобр.» для послуг 35 класу МКТП, що не надаються ресторанами, буде оманливим.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака «ristorante Da Vinci, зобр.» відносно заявлених послуг за заявкою № м 2017 18130, визначена пунктом 2 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

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 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.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено словесний знак «da Vinci» за свідоцтвом № 19692. Знак виконаний оригінальним шрифтом літерами латиниці. Знак зареєстровано для товарів 16, 29, 30 та послуг 35, 42 класів МКТП. Зокрема для послуг 35 класу – реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, зокрема: виявляння товарних цін, попиту і пропозицій на товари; збір і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку алкогольних напоїв; надавання послуг у виявлянні, упорядковуванні і полегшенні товарообігу, пов'язаних з ним торговельних операцій з харчовими виробами та алкогольними напоями, зокрема піци і вина; демонстрування товарів; розповсюдження зразків; офісна служба; сприяння продажеві (посередництво) алкогольних напоїв, піци, вина, коньяків, горілки, настоянок гірких, лікерів; франчайзингові послуги та послуг 42 класу – ресторани; піцерії; бари; буфети; готелі; казино; кафетерії; кав'ярні; мотелі; ресторани з самообслуговуванням; їдальні громадські; наймання кріселок, столів, скатерок, скляного посуду, одягу однострійного (форменого); наймання навісів; наймання перемісних будинків; наймання торговельних автоматів; туристські бази; наймання одягу; забезпечування напоями і харчовими продуктами; дизайн в оформлянні інтер'єру; послуги щодо господарювання; дизайн пакування алкогольних напоїв; розробляння рецептур алкогольних напоїв і харчових продуктів; консультування фахове, крім підприємництва;

забезпечування обладдям виставок; влаштування зустрічей щодо відкриття піцерій, ресторанів, кафетеріїв.



Зображення знака за свідоцтвом № 19692.

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 – 4.3.2.8 Правил.

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 схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 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.

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

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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.

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

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Da Vinci».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що спільні словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі за алфавітом, літерами якого написані слова (латиниця), а відрізняються шрифтом та розміром літер. Також заявлене позначення відрізняється від протиставленого наявністю словесного елемента «ristorante» та зображувального елемента – фонового зображення фрагменту знаменитого малюнку Леонардо да Вінчі «Вітрувіанська людина». При цьому спільний словесний елемент «da vinci» займає домінуюче положення.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний словесний елемент «Da Vinci», вони мають однакове смислове значення.

Словесне позначення «ristorante», що міститься в заявленому позначенні, прямо вказує на видове найменування закладу громадського харчування – ресторан та не надає позначенню додаткової розрізняльної здатності.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на різницю в графічному виконанні.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35, 43 класів МКТП заявленого позначення та перелік послуг 35, 42 класів МКТП протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є однорідними, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у них враження про те, що ці послуги надаються однією особою.

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати встановила, що позначення за заявкою № m 2017 18130 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 19692 є схожими настільки, що їх можна сплутати. Отже, підстава для відмови в реєстрації знака за заявкою № m 2017 18130,

встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність 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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «АРТИСАН» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 07.06.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ristorante Da Vinci, зобр.» за заявкою № m 2017 18130 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

О. В. Саламов