

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
18.05.2021 № 60-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

27 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-29-Р/2021 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Дідушко І.О. розглянула заперечення РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД (ROZUM VISION LIMITED), GB, проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 07.07.2020 про реєстрацію знака «rozum, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 17391.

Представник апелянта – Кравченко М.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/443-20 від 15.09.2020;
копії матеріалів заявки № m 2019 17391;
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № Вн-165/2020 від 16.10.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/468-20 від 29.09.2020, № ВКО/488-20 від 07.10.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту від 07.07.2020 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака «rozum, зобр.» відносно частини товарів і послуг

за заявкою № т 2019 17391 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

- для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «РОЗУМ» (свідоцтво № 267583 від 25.11.2019, заявка № т 2017 25733 від 17.11.2017), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Розума Андрія Володимировича (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.

- для всіх послуг 45 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «ROZOOM» (свідоцтво № 158799 від 25.07.2012, заявка № т 2011 06313 від 20.04.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Приватного підприємства «ОМП» (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД (ROZUM VISION LIMITED) заперечує проти рішення Мінекономіки про реєстрацію знака «rozum, зобр.» за заявкою № т 2019 17391 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що за ознаками схожості заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування.


Апелянт скоротив перелік заявлених послуг 41 та 45 класів МКТП та вважає, що вони не споріднені з послугами, за якими зареєстровані протиставлені торговельні марки. Крім того, апелянт стверджує, що він та власники протиставлених торговельних марок надають послуги у різних сферах діяльності.

Апелянт вказує, що компанія РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД (ROZUM VISION LIMITED) є однією з лідируючих компаній у сфері аудіо брендингу. Заявлене позначення використовується ним для надання послуг у сфері захисту авторських прав та управління ними у сфері музичної індустрії і асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

Натомість, власник протиставленої торговельної марки компанія ПП «ОМП», відповідно до інформації, розміщеної на сайті <https://omp.ua>, надає юридичні послуги у сфері корпоративного, податкового та фінансового права, та у своїй діяльності не використовує торговельну марку за свідоцтвом № 158799. Також в мережі Інтернет відсутня інформація про використання торговельної марки за свідоцтвом № 267583.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 07.07.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2019 17391 відносно заявленого переліку товарів 09, послуг 35, 42 класів та скороченого переліку послуг 41, 45 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 та зазначає наступне.

Заявлене за заявкою № m 2019 17391 комбіноване позначення 

складається зі словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом маленькими літерами латиниці та зображувального елемента у вигляді стилізованого зображення звукової хвилі. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка **ROZOOM** за свідоцтвом № 158799 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, зареєстрована для послуг 45 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **РОЗУМ** за свідоцтвом № 267583 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, зареєстрована для послуг 41 класу МКТП.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «gozum, зобр.» 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» (далі – Закон)¹, 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).

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.

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

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-IX 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.

позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

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 проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

За фонетикою заявлене позначення «rozum» [розам] схоже з протиставленими торговельними марками «ROZOOM» [розум], «РОЗУМ» схожістю звучання порівнювальних слів, кількістю співпадаючих звуків.

Візуально порівнювані позначення схожі шрифтом, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані), а відрізняються алфавітом та наявністю у заявленому позначенні зображувального елемента.

Стосовно семантичної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що слова «rozum» та «rozoom» не містять у собі конкретного смислового значення, тобто є фантазійними. Словесний елемент «rozum» заявленого позначення є складовою частиною найменування апелянта. Протиставлена торговельна марка «РОЗУМ» за свідоцтвом № 267583 складається з прізвища її власника.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки, асоціюється з ними 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 спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП. Відповідно до рішення Мінекономіки заявленому позначенню надано правову охорону відносно товарів 09 класу та послуг 35, 42 класів МКТП та відмовлено у реєстрації для послуг 41, 45 класів МКТП.

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених послуг 41, 45 класів МКТП до таких:

41 клас – «влаштування і проведення концертів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; послуги студій записування; послуги щодо музичного композиціювання; представлення естрадних вистав; прокат аудіоапаратури; прокат звукозаписувачів; прокат творів мистецтва; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних»

45 клас – «ліцензування інтелектуальної власності; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; правове адміністрування ліцензій; управління авторськими правами».

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 158799 зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП – «забезпечування охорони авторських прав; влаштування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; посередництво щодо врегулювання конфліктів; правниче досліджування; наглядання за житлом за відсутності мешканців; правничі послуги».

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 267583 зареєстрована відносно послуг 41 класу МКТП – «освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; відеознімання; влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення колоквиумів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення концертів; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування і проведення симпозіумів; влаштування конкурсів краси; гімнастичне викладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; дресирування тварин; дубльований переклад; екзаменування у навчанні;

забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування спортивним устаткуванням; забезпечування устаткуванням для відпочинку; забезпечування устаткуванням для гольфа; забезпечування устаткуванням для казино (азартних ігор); замовляння квитків на видовища; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організування балів; організування видовищ (послуги імпресаріо); організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); організування лотерей; організування показів мод на розважальні потреби; організування спортивних змагань; переклад мови жестів; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з усного перекладу; послуги залів ігрових автоматів; послуги зоопарків; послуги інструкторів (навчання); послуги караоке; послуги кіностудій; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги натурників для художників; послуги нічних клубів (розваги); послуги оркестрів; послуги парків атракціонів; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги репортерів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги театральних кас; послуги фоторепортерів; освітні послуги, що надаються школами; послуги щодо азартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав живою; представляння естрадних вистав; представляння циркових вистав; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат іграшок; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат обладнання для підводного плавання; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат театральних декорацій; прокат тенісних кортів; прокат устаткування для стадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; релігійна освіта; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання

радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування».

Проаналізувавши скорочений апелянтом перелік послуг 41, 45 класів МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, заявлені послуги є такими самими та спорідненими з послугами 41, 45 класів МКТП за свідоцтвами № 158799, № 267583.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення щодо послуг 41, 45 МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 158799, № 267583, раніше зареєстрованими на ім'я інших осіб щодо таких самих та споріднених з ними послуг.

У запереченні апелянт зазначав, що компанія РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД (ROZUM VISION LIMITED) є однією з лідируючих компаній у сфері аудіо брендингу. Заявлене позначення використовується ним для надання послуг у сфері захисту авторських прав та управління ними у сфері музичної індустрії і завдяки використанню асоціюється у споживачів саме з апелянтом. Крім того, апелянт та власники протиставлених торговельних марок надають послуги у різних сферах діяльності.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

копії витягів з охоронних документів щодо реєстрації заявленого позначення у Грузії від 17.09.2019 та Великій Британії від 12.07.2019;

роздруківки сторінок з сайту <https://omr.ua> щодо Юридичної фірми «ОМП»;

роздруківки сторінок з сайтів <https://www.instagram.com/rozum.co.ua/>, <https://rozum.co.ua/>, [https://www.facebook.com.Rozum.Music.UA/](https://www.facebook.com/Rozum.Music.UA/), <https://rozum.eu/>,

копії документів на бланку РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД (листи, довіреності, рахунки-фактури) за 2019-2020 роки;

копія договору № 10-03/2020 від 10.03.2020 між апелянтом та ТОВ «Кінокомпанія СТБ» (Російська Федерація) про передачу прав на отримання винагороди;

копія виписки з реєстру підприємців та невідприємницьких (некомерційних) юридичних осіб щодо ТОВ «Розам» (Грузія) від 19.03.2019.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та не підтверджують

набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням через тривале використання в Україні відносно апелянта.

Твердження апелянта щодо різних видів діяльності власників досліджуваних торговельних марок також не спростовує висновок щодо схожості порівнювальних торговельних марок та щодо спорідненості послуг та не може слугувати підставою для скасування рішення від 07.07.2020 за заявкою № т 2019 17391.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити РОЗАМ ВІЖЕН ЛІМІТЕД (ROZUM VISION LIMITED), GB, у задоволенні заперечення.

2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 07.07.2020 про реєстрацію знака «rozum, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 17391 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.П.Салфетник

І.О.Дідушко