

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.09.2018 № 1321

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

17 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 07.03.2018 № Р/27-18 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Саламова О.В., Терехової Т.В. розглянула заперечення Чіпака Сергія Васильовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 15.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SEZON, зобр.» за заявкою № т 2016 25681.

Представник апелянта – Лазоряк М.І.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/87-18 від 05.03.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 25681;
- письмові пояснення представника Укрпатенту;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/352-18 від 10.08.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 15.12.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «SEZON, зобр.» за заявкою № т 2016 25681, оскільки

1) для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «SEZONE», раніше

зареєстрованим в Україні на ім'я Бобкова Дмитра Петровича, (UA) (свідоцтво № 165056 від 25.12.2012, заявка № т 2011 20640 від 26.12.2011), щодо споріднених товарів 25 та послуг 35 класів МКТП;

2) для всіх товарів 25 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «СЕЗОН одяг для вас», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕЗОН-ТРЕЙД», (UA) (свідоцтво № 120664 від 25.03.2010, заявка № т 2009 00437 від 21.01.2009), щодо споріднених товарів 25 класу МКТП;

3) для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «СЕЗОН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Яроцького Сергія Анатолійовича, (UA) (свідоцтво № 138113 від 26.04.2011, заявка № т 201005645 від 13.04.2010) щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

4) для всіх послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «СЕЗОН SEASON», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного підприємства «Сезон», (UA) (свідоцтво № 184788 від 25.04.2014, заявка № т 201304404 від 18.03.2013), щодо споріднених послуг 35 класу МКТП;

5) для частини товарів 25 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття «жіноча білизна», є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «SEASONS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я компанії cavita fashion GmbH, (DE) (міжнародна реєстрація № 706955 від 10.12.1998, пріоритет від 16.09.1998, територіальне поширення в Україні від 18.07.2005), щодо споріднених товарів 25 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – Чіпак С.В. не погоджується з зазначеним рішенням, вважає, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 706955 та протиставленими знаками за свідоцтвами України № 165056, 120664, 138113 та 184788, оскільки не асоціюється з ними в цілому.

Заявлене позначення виконане великими літерами латиниці з нестандартним представленням букви «Z».

Кожний з протиставлених знаків виконаний із застосуванням оригінальної графіки, поєднання кольорів, містить зображувальні елементи чи додаткові словесні елементи, що в цілому створює різне зорове сприйняття цих знаків, незважаючи на їх певну фонетичну схожість.

Апелянт також зазначає, що поняття «сезон» має декілька значень, «сезон» — (фр. saison, від лат. satio — сіяння; час сівби), частина року, що характеризується певними явищами природи (наприклад, Сезон дощів) або постійно використовується для певних робіт (наприклад, сезон збирання врожаю), занять або відпочинку (наприклад, шлюбний сезон, сезон полювання, лікувальний сезон та ін.) (<https://uk.wikipedia.org/wiki>). Тому, апелянт вважає,

що заявлене позначення та протиставлені знаки мають певну семантичну схожість з огляду на наявність спільного елемента «сезон», але в цілому знаки відмінні за семантикою, оскільки містять додаткові словесні та зображувальні елементи, а поняття «сезон» має різні значення.

На думку апелянта реєстрація всіх протиставлених знаків щодо споріднених товарів і послуг свідчить про те, що вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт зазначає, що провівши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків, він дійшов висновку, що позначення та знаки, що порівнюються створюють відмінні візуальні та звукові образи, тому мають різне семантичне навантаження, що дозволяє стверджувати про низьку ймовірність змішування заявленого позначення та протиставлених знаків.

Апелянт також стверджує, що заявлене позначення використовується ним як знак починаючи з 2011 року щодо товару «взуття», а також у зв'язку з послугами, пов'язаними з торгівлею, та надає докази такого використання.

У зв'язку з викладеним, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 15.12.2017 № 123186/ЗМ/17 про відмову в реєстрації знака та надати правову охорону знаку за заявкою № т 2016 25681 відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП, наведених у переліку за заявкою.


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 встановила наступне.




Заявлене за заявкою № т 2016 25681 позначення є комбінованим, виконаним латиницею оригінальним шрифтом. Оригінальне виконання літери «Z» створює геометричну фігуру в центрі словесного елемента у вигляді двох горизонтальних подовжених та нахиленої ліній, які умовно поділяють слово на дві частини. Позначення заявлене на реєстрацію щодо товарів 25 класу МКТП: «одяг, взуття, наголовні убори» та послуг 35 класу МКТП: «рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи.»

Апелянтом у додаткових матеріалах змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення до наступних товарів 25 класу МКТП: «взуття». Перелік заявлених послуг 35 класу МКТП залишено без змін.



Протиставлений знак  за свідоцтвом України № 165056 від 25.12.2012 є словесним, складається зі слова «Sezone», кожна літера якого виконана латиницею з застосуванням оригінальної графіки та червоного, синього, зеленого та жовтого кольорів. Знак зареєстрований відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений знак  за свідоцтвом України № 120664 від 25.03.2010 є комбінованим, складається з двох словесних елементів «СЕЗОН» та «ОДЕЖДА ДЛЯ ВАС», виконаних кирилицею, заголовними літерами синього кольору. Літера «О» у слові «СЕЗОН» виконана у вигляді чотирьох сегментів синього, зеленого, жовтого та помаранчевого кольорів, на тлі яких розміщені, відповідно, стилізовані зображення сніжинки, квітки, сонця та листя. Словесний елемент «ОДЕЖДА ДЛЯ ВАС» меншого розміру, ніж слово «СЕЗОН», розміщений у правій нижній частині зображення знака. Знак зареєстрований відносно товарів 25 класу МКТП: «одяг, взуття, наголовні убори; бриджі; верхній одяг; галстуки (краватки); вовняний трикотаж (одяг); дитячі штанці; жилети (камізельки); куртки; пальта; пояси (паски) (одяг); пуловери; сарі; светри; сорочки; спідниці; спіднички дитячі; сукні; трикотажні вироби (одяг); туфлі; шапки; штани.»



Протиставлений знак  за свідоцтвом України № 138113 від 26.04.2011 є словесним, виконаним оригінальним шрифтом потовщеними літерами кирилиці, різного розміру, частково накладеними одна на другу. На основній площині літер розміщено короткі вертикальні та горизонтальні лінії, виконані різними відтінками сірого кольору від світлого до темного, що створює малюнок клітин. Знак зареєстрований відносно послуг 35 класу МКТП: «влаштування і провадження виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштування і провадження різноманітних рекламних акцій і рекламних кампаній; демонстрування товарів; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних непродовольчих товарів; імпорт різноманітних непродовольчих товарів; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці на користь іншим особам одягу, наголовних уборів, взуття, біжутерії, галантерейних виробів і аксесуарів, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі, в супермаркетах, торговельних точках; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту одягу, наголовних уборів, взуття, біжутерії, галантерейних виробів, аксесуарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги.»



Протиставлений знак за свідоцтвом України № 184788 від 25.04.2014 є комбінованим, складається з словесного елемента «СЕЗОН SEASON», виконаного заголовними літерами кирилиці й латиниці відповідно, оригінальним шрифтом у два рядки. У нижній правій частині знака під літерою «N» розміщено стилізоване зображення листа. Знак зареєстрований відносно послуг 35 та 42 класу МКТП: «клас 35: адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аукціонний продаж; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; імпортно-експортні агентства; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажах; маркетинг; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; влаштування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюдження зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажах (посередництво)».

S E A S O N S

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 706955 від 10.12.1998 є комбінованим, складається з словесного елемента «seaSons», виконаного літерами латиниці. Літера «S» у середині слова виконана більшого розміру й умовно поділена навпіл чорним прямокутником, на тлі якого розміщені літери «ons» словесного елемента «seaSons» відтворені у білому кольорі. Правова охорона знака за міжнародною реєстрацією № 706955 надана відносно товарів 14, 18 класів МКТП та товарів 25 класу МКТП: «жіночий одяг за виключенням зовнішнього одягу (ladies' wear with the exception of outdoor wear)» (обмеження переліку за ініціативою власника міжнародної реєстрації опубліковано у бюлетені VOIB № 2000/11 Gaz, 06.07.2000).

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Згідно з пунктом 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 встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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

Порівняння заявленого комбінованого позначення «SEZON, зобр.» та протиставлених йому словесних і комбінованих знаків вказує на фонетичну схожість словесного елемента «SEZON» заявленого позначення та словесних елементів «sezone», «сезон», «season» у знаках за свідоцтвами України №№ 165056, 120664, 138113, 184788 та «seasons» у знаку за міжнародною реєстрацією № 706955.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічне виконання заявленого позначення та протиставлених знаків має суттєві відмінності, до яких можна віднести розмір літер, вид шрифту, засоби графіки, зображувальні елементи, взаємне розташування літер та кольорове оформлення, які в цілому справляють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень.

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставлених знаків за семантичною ознакою колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення словесних елементів «sezon», «sezone», «сезон», «season» і встановила наступне.

Слова «sezon» з турецької мови, а «season» з англійської мови перекладаються як «сезон»¹.

Сезон – 1. Одна з чотирьох пір року. 2. Частина року, найбільше придатна для яких-небудь робіт, занять, відпочинку, тощо.²

Ураховуючи загальну словесну і семантичну основу порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають однакову семантику.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зауважує, що вагомість тієї чи іншої ознаки для встановлення схожості комбінованих позначень залежить від того, в якій мірі ця ознака сприяє виконанню знаком своєї основної функції відрізнити товари і послуги одних виробників від товарів і послуг інших виробників.

Так, словесний елемент заявленого позначення та протиставлених знаків є загальноповживаним словом, яке доволі часто використовується різними особами у складі знаків для товарів і послуг. У зв'язку з цим, увагу споживача привертають інші відмітні ознаки. Зазвичай, сприйняття споживачем таких знаків відбувається візуально, а саме за ознакою графічного виконання, яке надає знакам виразність і визначає їх розрізняльну здатність.

Враховуючи викладене, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені знаки не схожими настільки, що їх можна сплутати.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до положень статті 6^{quinquies} С (1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка

¹ <https://translate.google.com.ua>

² Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.-К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-1728 с.

виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 25 класу МКТП «взуття» та послуг 35 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові матеріали та усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Так, для підтвердження факту використання заявленого позначення, апелянтом надано такі матеріали:

інформаційна довідка про обсяги виробництва та реалізації товарів під знаком «SEZON, зобр.» у період з 2010 по 2018 рік з переліком магазинів;

фото сертифікатів, грамот та взуття, маркованих знаком «SEZON, зобр.» ;

фото фасадів та секцій взуття магазинів, візитних карток супермаркетів взуття, авто з використанням знака «SEZON, зобр.»;

копії договорів оренди торгових приміщень, зокрема за 2014, 2015 роки;

копії договорів поставки взуття, маркованого знаком «SEZON, зобр.» за період 2011 – 2017 років;

копії видаткових накладних до договорів поставки за 2011 – 2017 роки;

копії договорів про виконання робіт з виготовлення рекламної продукції (реklamних вивісок, пакетів, рекламних листівок, візиток, банерів тощо) щодо знака «SEZON, зобр.» за 2011 – 2015 роки та актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за цими договорами;

примірники анкет та карток постійних покупців з використанням заявленого позначення.

За результатами аналізу матеріалів, наданих апелянтом в якості доказів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати вважає, що внаслідок активного і тривалого використання позначення «SEZON, зобр.» стало відомим споживачу у зв'язку із товарами 25 класу МКТП «взуття» та заявленими послугами 35 класу МКТП відносно особи апелянта, в наслідок чого не існує небезпеки введення в оману споживача щодо цих товарів та особи, яка їх пропонує.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення щодо товарів 25 класу МКТП «взуття» та заявлених послуг 35 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Чіпака Сергія Васильовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 15.12.2017 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «SEZON, зобр.» за заявкою № т 2016 25681 відносно товарів 25 класу МКТП «взуття» і послуг 35 класу МКТП: «рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи».

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

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

О. В. Саламов

Т. В. Терехова