

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
01.06.2021 № 76-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

28 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-67-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Жмурко О.В., Гостевої А.І. розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью «Крепкие орешки», Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СНЕКОВА КОМПАНІЯ» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 02.12.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг «SNA&PO, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 25544.

Представник апелянтів – патентний повірений Картушин Д.М.

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

Під час розгляду заперечення до уваги взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/107-20 від 27.02.2020;

копії матеріалів заявки № т 2017 25544;

письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/238-20 від 25.05.2020;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/390-20 від 14.08.2020, № 20/ЗМ/Вх№170173 від 29.10.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 02.12.2019 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака «SNA&PO, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 25544 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для частини товарів 29 класу «горіхи; законсервовані, заморожені та сухі фрукти», для частини товарів 31 класу «горіхи (плоди)» та всіх послуг 35 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками «SNAPO + зобр.», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я фірми ТОВ «Практика» (UA) (свідоцтво № 33841 від 15.08.2003р., заявка № 2001 021158 від 27.02.2001р.; свідоцтво № 33842 від 15.08.2003р., заявка № 2001 021159 від 27.02.2001р.), щодо споріднених товарів 29, 31 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Підстава: пункт 3, статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянти – Общество с ограниченной ответственностью «Крепкіє орешкі» та Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СНЕКОВА КОМПАНІЯ» заперечують проти рішення Мінекономіки про реєстрацію знака для товарів і послуг «SNA&PO, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 25544 та просять взяти до уваги наступні доводи.

Станом на 27.02.2001 – дату подання заявок протиставлених торговельних марок за свідоцтвами №№ 33841, 33842 позначення «SNAPO» використовувалось на території України протягом декількох років іншою особою – ТОВ «Шахбаз».

ТОВ «Шахбаз» імпортує на територію України та реалізує горіхи (фісташки) з використанням позначень, до складу яких входить слово «SNAPO» починаючи з 1997 року.

У 2002 році ТОВ «Шахбаз» були подані заявки на реєстрацію торговельних марок та отримані свідоцтва №№ 35057, 35058 від 15.09.2003 на торговельні марки «SNAPO» та «SNA&PO, зобр.» відносно товарів 30, 31 класів МКТП. Зазначені торговельні марки були зареєстровані на підставі рішень Апеляційної палати від 15.07.2003 року. Надалі, права за цими свідоцтвами були передані Матвійчуку А.Р., який є одним із засновників ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СНЕКОВА КОМПАНІЯ».

Наразі триває передача прав на отримання свідоцтва України на торговельну марку «SNA&PO, зобр.» за заявкою № т 2017 25544 від апелянтів до Матвійчука А.Р. На підтвердження зазначеного надано заяву, що була подана до Укрпатенту та копію Договору про передання прав на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою № т 2017 2554 від 01.07.2020.

З огляду на зазначене, апелянти вважають, що заявлене позначення є продовженням серії торговельних марок «SHAPO» за свідоцтвом № 35057 та «SHA&PO, зобр.» за свідоцтвом 33058, що належать Матвійчуку А.Р.

Апелянти стверджують, що власник протиставлених торговельних марок ТОВ «Практика» станом на 27.02.2001 – дату подання заявок на підставі яких були видані протиставлені торговельні марки, не здійснювало господарську діяльність, пов'язану з виробництвом або розповсюдженням товарів (у т.ч. солоних горіхів) з використанням позначення «SHAPO» та зазначають, що основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля медпрепаратами.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, основним видом господарської діяльності ТОВ «Практика» і наразі є роздрібна торгівля фармацевтичними препаратами.

Апелянти вважають, що протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 33841, 33842 не можуть бути перешкодою для реєстрації заявленого позначення, оскільки на дату подання заявок, вони не відповідали умовам надання правової охорони встановленим абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ураховуючи наведене, апелянти просять задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономіки від 02.12.2019 і зареєструвати позначення за заявкою № т 2017 25544 відносно всіх заявлених товарів 29, 30, 31, 32 та послуг 35 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 встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення «SHA&PO, зобр.» – комбіноване, складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «SHA&PO» виконаний друкованим шрифтом заголовними потовщеними літерами латинської абетки та поділений на два склади «SHA» та «PO», що розміщені один під одним. Перед літерою «P» стоїть знак «&» (амперсанд). Над літерою «H» розміщено зображувальний елемент у вигляді замка із трьома баштами.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16, 29, 31 та послуг 35 класів МКТП.



Зображення заявленого за заявкою № т 2017 25544 позначення.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 33841 – комбінована, складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «SHARO» виконано заголовними літерами латинської абетки у жирному друкованому шрифті, при цьому літера «S» – стилізована. Над словесним елементом розміщено зображувальний елемент. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, 29, 31 та послуг 35 класів МКТП.



Зображення протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 33841.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 33842 – комбінована, складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «SHARO» виконано заголовними білими літерами латинської абетки у жирному та друкованому шрифті, при цьому літера «S» – стилізована. Над словесним елементом розміщено зображувальний елемент. Ця композиція розміщена на тлі чорного прямокутника.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, 29, 31 та послуг 35 класів МКТП.



Зображення протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 33842.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)¹ 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.

Перевірка позначень на відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, здійснюється відповідно до 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).

З метою встановлення чи є заявлена торговельна марка схожою настільки, що її можна сплутати з протиставленими торговельними марками, 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 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.

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 враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Відповідно до пункту 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 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

¹Відповідність 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, 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.

З урахуванням того, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають домінуючий спільний словесний елемент «SHAPO», то колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення мають фонетичну схожість.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі за алфавітом, літерами якого виконаний словесний елемент «SHAPO» (латиниця), видом шрифту (друкований), розміщенням зображувального елемента та його композицією.

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 «SHAPO», що носить фантазійний характер, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи спільну словесну і семантичну основу порівнюваних позначень, а також подібність їхнього графічного виконання, заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками за ознаками фонетичної, графічної та семантичної схожості, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на різницю зображувальних 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 та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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.

Проаналізувавши заявлений перелік товарів 29, 31 та послуг 35 класів МКТП заявленого позначення та переліки товарів і послуг протиставлених

торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, частина товарів 29, 31 класу МКТП та всі послуги 35 класу МКТП заявленого позначення є спорідненими (однорідними) до товарів 29, 31 та послуг 35 класів МКТП протиставлених торговельних марок.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «SHA&PO, зобр.» за заявкою № т 2017 25544 від 15.11.2017 та протиставлені торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «SHA&PO, зобр.» за заявкою № т 2017 25544 відносно частини товарів 29, 31 класів МКТП та всіх послуг 35 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 02.12.2019 правомірно та вмотивовано.

У своєму запереченні апелянти посилалися на рішення Апеляційної палати, відповідно до яких зареєстровані торговельні марки «SHAPO» за свідоцтвом № 35057 та «SHAPO, зобр.» за свідоцтвом № 35058.

На підтвердження використання ТОВ «Шахбаз» позначень, до складу яких входить слово «SHAPO», апелянтами надано копії товарно-транспортних накладних, податкові накладні, фотокопії упаковки продукції, копії договорів щодо поставки та реалізації продукції під позначенням «SHAPO».

На підтвердження своєї позиції про те, що протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 33841, 33842 не можуть бути перешкодою для реєстрації заявленого позначення, оскільки на дату подання заявок, вони не відповідали умовам надання правової охорони встановленим абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону апелянтами надано висновок експерта судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 303 від 22.10.2007.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 8 глави 5 розділу III Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії Апеляційної палати наперед установлені сили. Колегія Апеляційної палати оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Наведені апелянтом відомості про інші рішення Апеляційної палати прийняті за результатами розгляду заперечень з аналогічних підстав, а також висновки експертів не мають заздалегідь встановленої сили, тому не розглядаються колегією Апеляційної палати як такі, що мають значення для розгляду заперечення.

Доводи апелянтів щодо невикористання ТОВ «Практика» торговельних марок за свідоцтвами №№ 33841, 33842 та різних видів діяльності їх власника

і апелянтів не можуть бути взяті до уваги, оскільки колегією Апеляційної палати встановлено, що права на торговельні марки за вказаними свідоцтвами діють на території України в повному обсязі, жодних доказів, які б спростовували зазначене апелянтами не надано.

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 Обществу с ограниченной ответственностью «Крепкіє орешкі», Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СНЕКОВА КОМПАНІЯ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 02.12.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг «SNA&PO, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 25544 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

О. В. Жмурко

А. І. Гостєва