

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.03.2019 № 348

**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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

01 лютого 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 27.12.2018 № Р/127-18 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Василенко М.О., Бурмістрової Н.Г. розглянула заперечення Домбровської Тетяни Миколаївни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 17.08.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» за заявкою № т 2017 21916.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/552-18 від 04.12.2018;
копії матеріалів заявки № т 2017 21916.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 17.08.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» за заявкою № т 2017 21916 на тій підставі, що заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот, з комбінованим знаком «Швидка готівка», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «Перший український

міжнародний банк», м. Київ (свідоцтво № 230405 від 28.08.2017, заявка № т 201513478 від 14.08.2015), щодо споріднених послуг;

- для всіх послуг 35, 36 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з комбінованим позначенням «Швидка готівка», раніше поданим на реєстрацію в Україні Публічним акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк»), м. Дніпро (заявка № т 2016 24001 від 31.10.2016), щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Домбровська Тетяна Миколаївна не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» за заявкою № т 2017 21916 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Заявлене словесне позначення відрізняється від протиставлених позначень за ознаками схожості наступним: за фонетикою – наявністю у складі словесного елемента «ГОТІВОЧКА» частини «ОЧК»; за графікою – розташуванням словесних елементів, розміром літер, кольором та наявністю зображувального елемента у протиставлених позначень; за семантикою – зменшено-пестливою формою словесного елемента «ГОТІВОЧКА».

Апелянт зазначає, що результати порівняльного аналізу свідчать про те, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 230405 та з протиставленим позначенням за заявкою № т 2016 24001, оскільки не асоціюється з ними в цілому.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт зазначає, що є власником свідоцтв України на словесні та зображувальні знаки для товарів і послуг з використанням словесного елемента «ГОТІВОЧКА», а саме: «ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 249451 від 25.10.2018, заявка № т 2017 24589 від 06.11.2017), «ВАША ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 164192 від 26.11.2012, заявка № т 2012 11614 від 09.07.2012), «VASHA GOTIVOSHKA» (свідоцтво № 177171 від 10.10.2013, заявка № т 2013 05055 від 26.03.2013), «ВАША ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 192827 від 10.11.2014, заявка № т 2013 12696 від 17.07.2013), «НАША ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 245850 від 10.08.2018, заявка № т 2017 21899 від 02.10.2017), «ТВОЯ ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 245851 від 10.08.2018, заявка № т 2017 21918 від 02.10.2017), «МИТТЄВА ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 249448 від 25.10.2018, заявка № т 2017 21912 від 02.10.2017), «ВАША ГОТІВОЧКА» (свідоцтво № 195436 від 12.01.2015, заявка № т 2013 22048 від 28.11.2013).

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 17.08.2018 та зареєструвати заявлене позначення «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» за заявкою № m 2017 21916 відносно послуг 35, 36 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.


Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» 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), 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.

Заявлене позначення **ШВИДКА ГОТІВОЧКА** складається з двох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці українською мовою.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 та 36 класів МКТП.

Протиставлений комбінований знак  **ШвидкаГотівка** за свідоцтвом № 230405 складається з двох словесних елементів, написаних разом та зображувального елемента, в поєднанні червоного, білого, сірого кольорів. Словесні елементи, виконані стандартним шрифтом літерами кирилиці українською мовою, де перші літери заголовні, інші – рядкові. Ліворуч від словесних елементів розташовано зображувальний елемент у вигляді стилізованого зображення кількох упаковок банкнот, охоплених стрілкою.

Знак зареєстровано відносно послуг 36 класу МКТП.



**Швидка
готівка**

Протиставлене комбіноване позначення за заявкою № т 2016 24001 складається з двох словесних елементів, розташованих у два рядки та зображувального елемента, в поєднанні білого, відтінків зеленого, чорного кольорів. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом літерами кирилиці українською мовою, де перша літера «Ш» – заголовна, інші – рядкові. Над словесними елементами розташовано зображувальний елемент у вигляді стилізованого зображення частин грошової купюри та банківської пластикової картки.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 та 36 класів МКТП.

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 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.

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

Звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюються тотожністю звучання спільного словесного елемента «ШВИДКА» та тотожністю звучання початкових частин позначень «готів» і кінцевих частин «ка».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими видом шрифту, алфавітом, а відрізняються графічним відтворенням літер, розташуванням словесних позначень, кольором та наявністю зображувальних елементів у протиставлених позначень.

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

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

«Швидкий», -а, -е, 1. Який відбувається, здійснюється з великою швидкістю, дуже рухливий; стрімкий.

Готівочка – зменшено-пестлива форма до слова «готівка».

«Готівка», -и, -ж. 1. Гроші, які є в наявності; наявні гроші. 2. Грошові засоби у вигляді паперових грошей та монет, грошових знаків. Касова готівка - гроші готівкою в касах підприємств, організацій, банків, тощо.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають один і той словесний елемент (швидка) та зменшено-пестливу форму спільного словесного елемента (готівка), то вони мають однакове смислове значення.

Згідно з пунктом 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 перелік послуг 35 та 36 класів МКТП заявленого позначення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими) з послугами 35 та 36 класів МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію протиставлене позначення за заявкою № т 2016 24001, а послуги 36 класу та пов'язані з ними послуги 35 класу МКТП заявленого позначення є однорідними (спорідненими) з послугами 36 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 230405.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення за заявкою № т 2017 21916 та знак за свідоцтвом України № 230405 і позначення за заявкою № т 2016 24001 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

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

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Домбровській Тетяні Миколаївні у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 17.08.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШВИДКА ГОТІВОЧКА» за заявкою № т 2017 21916 залишити чинним.

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

Головуючий

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

М. О. Василенко

Н. Г. Бурмістрова