

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
09.08.2021р. № 146-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

14 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-34-Р/2021 у складі головуєчої Цибенко Л.А. та членів колегії Гайдук В.В., Гостевої А.І. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 16.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «SMALL» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 29253.

Представник апелянта – Владимірова Н.В.

Представник Укрпатенту – Бабенко Т.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № Вх-1695/2021 від 16.01.2021;
копії матеріалів заявки № т 2019 29253;
письмові пояснення представника Укрпатенту № Вн-1487/2021 від 18.05.2021;
клопотання апелянта від 14.07.2021, подане в апеляційному засіданні.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 16.11.2020 Укрпатентом прийнято рішення про державну реєстрацію торговельної марки «SMALL» відносно

частини товарів і послуг за заявкою № м 2019 29253 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Small» (міжнародна реєстрація № 1094974 від 23.02.2011), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товарichtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu «Skif trade» (KZ) щодо таких самих та споріднених послуг.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП» не погоджується з рішенням про державну реєстрацію торговельної марки «SMALL» відносно частини товарів і послуг за заявкою № м 2019 29253 та зазначає наступне.

На думку апелянта заявлене позначення та протиставлена торговельна марка, не є схожими настільки, що їх можна сплутати, враховуючи фактичне використання порівнюваних позначень.

Заявлене позначення використовується апелянтом на території України для індивідуалізації власного торгово-розважального комплексу під назвою «SMALL». Апелянт активно рекламує заявлене позначення за допомогою власного сайту s-mall.com.ua, де, зокрема, міститься інформація про апелянта.

На підтвердження використання заявленого позначення, апелянтом надано фотографії рекламної та брендової продукції, що виготовляється на замовлення апелянта. Крім того, апелянтом надано копію договору на розробку графічного дизайну проекту бренду «SMALL».

Протиставлена торговельна марка використовується виключно на території Казахстану для мережі супермаркетів під назвою «SMALL&SKIF». Апелянтом не знайдено жодної інформації щодо будь-якого використання протиставленої торговельної марки на території України.

Зважаючи на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення є відомим на території України і не буде вводити в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 16.11.2020 та зареєструвати позначення «SMALL» за заявкою № м 2019 29253 відносно скороченого переліку послуг 35, 43 класів МКТП та всіх заявлених послуг 36, 41 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 словесне позначення **SMALL** виконано стандартним шрифтом великими літерами латиниці, подано на реєстрацію відносно послуг 35, 36, 41, 43 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка *Small* виконана курсивним шрифтом літерами латиниці, перша літера заголовна, інші – рядкові. Торговельна марка має правову охорону на території України відносно послуг 35, 43 класів МКТП.

В апеляційному засіданні апелянтом надано письмове клопотання про скорочення переліку заявлених послуг 35 класу МКТП до таких: «демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; прокат білбордів (реklamних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; сприяння продажам для інших; реалізація товарів 1 -34 класів на користь третіх осіб». Також апелянт відмовився від реєстрації заявленого позначення відносно послуг 43 класу МКТП.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «SMALL» 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 зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону 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.

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 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, за результатами якого дійшла висновку, що порівнювані позначення є тотожними за фонетичною та семантичною ознаками, оскільки складаються з одного словесного елемента, тотожного за звучанням. Візуально (графічно) порівнювані позначення схожі літерами виконання, а відрізняються шрифтом та розміром літер.

Таким чином, досліджувані позначення схожі, оскільки асоціюються в цілому, незважаючи на різницю у графічному виконанні.

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.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та перелік послуг 35 класу МКТП протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «SMALL» та протиставлена торговельна марка є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «SMALL» за заявкою № m 2019 29253

відносно заявлених послуг 35, 43 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні Укрпатенту правомірно та вмотивовано.

Надані апелянтом документи щодо використання заявленого позначення свідчать, що його застосовано у формі, яка відрізняється від заявленого зображення торговельної марки та в цілому змінює її відмітність.

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 Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 16.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки «SMALL» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 29253 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.

Головуюча колегії

Л. А. Цибенко

Члени колегії

В. В. Гайдук

А. І. Гостева