

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
27.06.2018 № 890

**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

18 травня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 16.02.2018 № Р/19-18 у складі головуючого Цибенко Л. А. та членів колегії Саламова О. В., Ткаченко Ю. В. розглянула заперечення Совместного общества с ограниченной ответственностью “Оазіс Груп” (Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “Oasis Grup”) (ВУ) проти рішення від 11.01.2018 про надання правової охорони знаку “Сочный, зобр.” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1302101.

Представники апелянта – Зуєва О. М., Трістан Д. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення (вх. № ВКО/65-18 від 16.02.2018) проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1302101;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1302101.

Аргументація сторін

Рішення від 11.01.2018 про надання правової охорони знаку “Сочный, зобр.” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1302101 було прийнято на підставі того, що для частини заявлених товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “Сочный, зобр.” за свідоцтвом № 160258, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Олароса Інвестментс Лімітед, щодо споріднених послуг.

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

Апелянт – Совместное общество с ограниченной ответственностью “Оазис Групп” (Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “Oasis Grup”) (BY) не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку “Сочный, зобр.” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1302101 на території України і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Між власником протиставленого знака Олароса Інвестментс Лімітед та апелянтом був укладений договір про передачу прав на торговельну марку “Сочный, зобр” за свідоцтвом України № 160258, згідно з яким власник протиставленого свідоцтва передав апелянту всі майнові права на цей знак. З боку апелянта така передача прав на протиставлений знак була здійснена для того, щоб усунути перешкоду для поширення на Україну дії міжнародної реєстрації № 1302101 на свій знак “Сочный, зобр.”.

Передача права була виконана 12.02.2018, тому при винесенні рішення від 11.01.2018 за міжнародною реєстрацією № 1302101 не було враховані ці зміни.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 11.01.2018 та надати правову охорону знаку “Сочный, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1302101 відносно усього переліку заявлених товарів і послуг.

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

Колегія перевірила відповідність знака “Сочный, 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), 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 абзацу другого 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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг для яких заявлені знаки.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.


Згідно з пунктом 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що при оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як 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, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні таких знаків до уваги береться загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.



Зображувальний знак  за міжнародною реєстрацією № 1302101 складається із словесного та зображувального елементів. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник білого кольору у верхній частині якого розташований фрагмент орнаментованої вишивки червоного кольору. На тлі прямокутника знаходиться словесний елемент червоного кольору з виділеним контуром, виконаний оригінальним шрифтом письмовими літерами кирилиці. Знак поданий на реєстрацію для товарів 05, 32 класів та послуг 35 класу МКТП. Правову охорону знаку на території України надано відносно товарів 05 класу, частини товарів 32 класу та послуг 35 класу МКТП.



Протиставлений зображувальний знак  за свідоцтвом України № 160258 представляє собою геометричну фігуру у формі овалу, на тлі якого розташовано словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом письмовими літерами кирилиці в поєднанні зеленого, темно-зеленого, світло-зеленого, салатого, жовтого, чорного кольорів. Знак зареєстровано відносно товарів 32 класу МКТП.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “Сочный”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі за алфавітом (кирилиця), видом шрифту (оригінальний), графічним написанням словесних елементів (письмові), а відрізняються виконанням зображувальних елементів та кольоровою гамою.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

“Сочный – обильный соком”. (Словарь русского языка Ожегова С.И.: Ок. 57000 слов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988.-750 с.).

З огляду на те, що досліджувані позначення мають один словесний елемент “Сочный”, то відповідно вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1302101 схоже з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 160258.

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 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.

Проаналізувавши перелік товарів 32 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1302101 та протиставленого знака за свідоцтвом України № 160258 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 32 класу МКТП заявленого знака, за виключенням beers; ginger beer; malt beer (пиво; імбирне пиво; солодове пиво) є спорідненими (однорідними) до товарів 32 класу МКТП протиставленого знака.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак за міжнародною реєстрацією № 1302101 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 160258.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1302101 відносно частини товарів 32 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Колегією Апеляційної палати було взято до уваги, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг унесено відомості про передачу права власності на протиставлений знак “Сочный, зобр.” за свідоцтвом України № 160258 від власника протиставленого знака Олароса

Investments Limited апелянту – Совместному обществу с ограниченной ответственностью “Оазис Групп” (BY).

Відомості про це опубліковані 12.02.2018 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 3, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 160258 станом на 30.05.2018, з якої вбачається, що власником цього свідоцтва є апелянт. Зазначене враховано колегією Апеляційної палати як належний аргумент на користь надання правової охорони в Україні знаку “Сочный, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1302101.

Крім того, колегія Апеляційної палати звернулася до довідкових джерел інформації мережі Інтернет та встановила наступне.

Компанія апелянта “Оазис Групп – это производитель соков №1 в Беларуси, лидер в экспорте соковой продукции. Кроме того, Оазис – это международный холдинг с заводами по производству напитков в Беларуси, России, в Казахстане и в Украине. Основные направления деятельности компании - это производство детского питания, соков и нектаров, а также пива.”

“В 2008 году в Бобруйске Могилевской области был открыт завод по производству соков, нектаров, а также соков и нектаров для детского питания. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием Тетра Пак, которое позволяет производить современные высококачественные продукты.”

“Сочный – бренд №1 на рынке соков и нектаров Беларуси на протяжении более 8 лет. Неоднократно продукция под брендом “Сочный” была отмечена наградами различных премий и конкурсов. Лидерство марки на рынке подтверждено многочисленными исследованиями и опросами. Кроме того, бренд “Сочный” ежегодно попадает в список Топ 100 лучших брендов Беларуси” (<http://oasisdrinks.by/about/info/>).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1302101 може бути надана правова охорона відносно усього заявленого переліку товарів та послуг.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Совместного общества с ограниченной ответственностью “Оазис Групп” (Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “Oasis Grup”) (ВУ) задовольнити.

2. Рішення від 11.01.2018 про надання правової охорони знаку “Сочный, зобр.” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1302101 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку “Сочный, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1302101 відносно заявлених товарів 05, 32 та послуг 35 класів МКТП.

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

Головуючий

Л. А. Цибенко

Члени колегії

О. В. Саламов

Ю. В. Ткаченко