

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.10.2020 № 1992

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

22 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцьким М.Ю. від 29.05.2020 № Р/43-20 у складі головуючої Кулик О.С. та членів колегії Запорожець Л.Г., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЇРОВО ВАЙНЕРІ» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 28.02.2020 про реєстрацію знака «TAIROFF» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 18687.

Представник апелянта – Задорожний Р.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/239-20 від 26.05.2020;
копії матеріалів заявки № т 2017 18687;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/295-20 від 01.07.2020;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/322-20 від 13.07.2020, вх. № ВКО/403-20 від 26.08.2020, вх. № ВКО/417-20 від 31.08.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.02.2020 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака «TAIROFF» за заявкою № т 2017 18687 на тій підставі, що заявлене словесне позначення відносно частини товарів, що

входять до узагальнюючих понять «бренді; вина; горілка», є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова», (UA):

- словесною торговельною маркою «ТАЇРОВ» (свідоцтво № 142396 від 10.08.2011, заявка № m 201005173 від 03.06.2010), щодо споріднених товарів;
- комбінованою торговельною маркою «В.Є.Таїров» (свідоцтво № 20651 від 17.09.2001, заявка № 98020685 від 19.02.1998), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд.ІІ, ст.6, п.3.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЇРОВО ВАЙНЕРІ» заперечує проти рішення Мінекономіки про реєстрацію знака «TAIROFF» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2017 18687 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЇРОВО ВАЙНЕРІ» – підприємство, яке займається виготовленням алкогольної продукції в Одеській області, Овідіопольського району, селищі Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 1. Зазначена адреса наводиться на всіх етикетках та контретикетках, якими маркується продукція апелянта, про що свідчать надані ним фото етикеток та контретикеток.

Апелянт наголошує, що дана місцевість уже понад сто років є центром виноградарства і виноробства півдня України. За словами апелянта, основним видом діяльності підприємства є масове виробництво алкогольної продукції та торгівлею нею.

Апелянт стверджує, що власник протиставлених торговельних марок не виробляє алкогольну продукцію та не має відповідної ліцензії. У зв'язку з цим, на думку апелянта, в процесі використання ним позначення «TAIROFF» відносно заявлених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), виключено небезпеку сплутування та пов'язування продукції виробника з продукцією і власником протиставлених торговельних марок.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 28.02.2020 та зареєструвати торговельну марку «TAIROFF» за заявкою № m 2017 18687 відносно усього переліку товарів 33 класу 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 «**TAIROFF**» виконане стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; арак; аперитиви; байцзю (китайський алкогольний напій); брендї; дигестиви (лікери та алкогольні напої); вина

вермути; віскі; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; горілка; горілка вишнева; джин; коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові».

Протиставлена словесна торговельна марка «**ТАІРОВ**» виконана стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами кирилиці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 33 класів МКТП: «вина; бренді; ракія».



Протиставлена комбінована торговельна марка виконана у вигляді портрета в овальній рамці, що містить зображення чоловіка в анфас, під яким дугою розміщено словесні елементи «В.С.ТАІРОВ». Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 33 класів МКТП: «бренді; вино».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «TAIROFF» 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 20.09.1997 № 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 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.

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

* Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки 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», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

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

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз і дійшла висновку, що заявлене позначення «TAIROFF» має фонетичну схожість зі словесною торговельною маркою «ТАЇРОВ» за свідоцтвом № 142396



та комбінованою торговельною маркою за свідоцтвом № 20651 в її словесній частині, враховуючи сприйняття на слух звучання словесного елемента.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «TAIROFF» є вигаданим, утвореним шляхом такого способу фонетичної транслітерації як «навмисна фонетична помилка» словесного елемента «ТАЇРОВ» для звучності позначення.

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

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 142396 та № 20651 графічним відтворенням словесного елемента (характер літер - друковані), незважаючи на відмінності у виді шрифту, яким вони виконані, та алфавітом (кирилиця). Від протиставленої комбінованої торговельної марки за свідоцтвом № 20651 заявлене позначення відрізняється наявністю в останньому зображувального елемента у вигляді портрету.

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

Колегія Апеляційної палати вважає, що наявність у позначенні «навмисної фонетичної помилки» - таїров - tairoff не змінює семантичне навантаження позначення та не надає торговельній марці достатньої розрізняльної здатності.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються за графічним виконанням.

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 однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 33 класу МКТП порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, ці товари є спорідненими (однорідними).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для реєстрації позначення «TAIROFF» за заявкою № т 2017 18687 відносно частини товарів 33 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 22.08.2020 правомірно.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті бquinqüies Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації торговельної марки апелянтом надано лист від Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» Національної академії аграрних наук України, як власника протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 14239 і № 20651, у якому він не заперечує і дає свою згоду на реєстрацію торговельної марки за заявкою № т 2017 18687 на ім'я апелянта - ТОВ «ТАЇРОВО ВАЙНЕРІ».

Також, апелянтом, в якості доказів використання поданого на реєстрацію позначення, надано роздруківки із зображенням продукції, пляшок та етикеток, маркованих заявленим позначенням, роздруківки відомостей з інформацією щодо асортименту виноробної продукції.

Додатково на користь реєстрації торговельної марки апелянтом надано лист-згоду від Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, яке є виробником і власником торговельних марок, що містять позначення «Таїрово», в якому зазначене підприємство не заперечує проти реєстрації знака для товарів і послуг «TAIROFF» на ім'я апелянта для всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у заявці.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті бquinqüies Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2017 18687 відносно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП.

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 у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЇРОВО ВАЙНЕРІ» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 28.02.2020 про реєстрацію знака «TAIROFF» за заявкою № т 2017 18687 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, торговельну марку «TAIROFF» за заявкою № т 2017 18687 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

О. О. Теньова