

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
21.02.2020 № 298

**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

10 січня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 21.10.2019 № Р/111-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Горбик Ю.А., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Глуценка Максима Леонідовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 15.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “TOREO, зобр.” за заявкою № т 2017 15746.

Апелянт – Глущенко М.Л.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/541-19 від 16.10.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 15746;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. ВКО/685-19 від 26.12.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/8-20 від 10.01.2020.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 15.05.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “TOREO, зобр.” за заявкою № т 2017 15746, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 05 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), пов’язаних з введенням в цивільний оборот вищезазначених товарів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками “TOPEO” та “TOREO” раніше зареєстрованими в Україні на ім’я Покровського Дмитра Олеговича, (UA) (свідоцтво № 168017 від 11.03.2013, заявка № т 2012 08518 від 21.05.2012 та свідоцтво № 168018 від 11.03.2013, заявка № т 2012 08520 від 21.05.2012), щодо споріднених товарів та послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – Глущенко Максим Леонідович заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 15.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “TOREO, зобр.” за заявкою № т 2017 15746 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених знаків за фонетичним, графічним, семантичним критеріями схожості та дійшов висновку про те, що заявлене позначення не може вважатися схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленими знаками, оскільки воно відрізняється шрифтом та наявністю зображувального елемента.

Крім того, апелянт вважає, що на користь реєстрації заявленого позначення свідчить той факт, що власником протиставлених знаків - Покровським Д.О. надано лист-згоду на реєстрацію заявленого позначення “TOREO, зобр.” за заявкою № т 2017 15746 на ім’я апелянта.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 15.05.2019 за заявкою № т 2017 15746 та зареєструвати заявлене позначення “TOREO, зобр.” відносно заявлених товарів 05 та послуг 35 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “TOREO, 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 20.09.1997 № 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.



Заявлене позначення  за заявкою № m 2017 15746 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент “TOREO” займає домінуюче положення, виконаний стандартним шрифтом латиниці, потовщеними заголовними літерами. У лівому нижньому куті знаку наявні чотири хвилясті лінії. Від першої букви “O” до другої букви “O” пролягає напівкругла подвійна лінія. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак **TOREO** за свідоцтвом № 168017 виконаний стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: “Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди”.

Протиставлений словесний знак **TOREO** за свідоцтвом № 168018 виконаний стандартним шрифтом потовщеними заголовними

літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: “Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластирі, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди”.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “toreo” (“торео”), виконаного літерами кирилиці та латиниці.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 168017 та 168018 видом шрифту (стандартний), розміром літер та графічним відтворенням словесного елемента, а відрізняється наявністю у заявленого позначення зображувального елемента, що не змінює однакового зорового сприйняття порівнюваних позначень.

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

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за семантичною ознакою, завдяки спільному словесному елементу.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в 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 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 товарів 05 і послуг 35 класу МКТП, пов’язаних з введенням в цивільний оборот товарів 05 класу МКТП, заявленого позначення та товарів 05 класу МКТП протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати

дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, вони є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг "TOREO, зобр." за заявкою № т 2017 15746 відносно заявлених товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот товарів 05 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 15.05.2019 правомірно.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали, надані апелянтом до заперечення, та встановила наступне.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано нотаріально завіреним лист-згоду, який підтверджує факт надання Покровським Дмитром Олеговичем своєї згоди на реєстрацію знака "TOREO, зобр." за заявкою № т 2017 15746 на ім'я Глуценка Максима Леонідовича щодо заявлених товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність 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 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Глуценка Максима Леонідовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 15.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "TOREO, зобр." за заявкою № т 2017 15746 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг "TOREO, зобр." за заявкою

№ т 2017 15746 відносно заявленого переліку товарів 05 та послуг 35 класів 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.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Ю. А. Горбик

Г. П. Добриніна