

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
03.10.2019 № 157

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

29 серпня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 03.06.2019 № Р/50-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Цибенко Л.А., Терехова Т.В., розглянула заперечення Берга Олександра Едвардовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 про реєстрацію знака “Янтарна Кімната, зобр.” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 09084.

Представник апелянта – представник апелянта за довіреністю Берг П.О.;  
Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/278-19 від 30.05.2019;  
матеріали заявки № т 2017 09084;  
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/379-19 від 31.07.2019;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/419-19 від 20.08.2019.

**Аргументація сторін**

На підставі висновку закладу експертизи 15.02.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака “Янтарна Кімната, зобр.” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 09084, оскільки для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно за наведеним в матеріалах заявки переліком, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком

“ЯНТАРНАЯ КОМНАТА”, раніше зареєстрованим на ім'я Олійник Заріни Олександрівни, UA (свідоцтво № 183167 від 11.03.2014, заявка № m 2013 05744 від 03.04.2013), щодо таких самих та споріднених послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст.6, п.3).

Апелянт – Берг Олександр Едвардович заперечує проти рішення за заявкою № m 2017 09084 та просить взяти до уваги наступні доводи.

За результатами проведення порівняльного аналізу позначення за заявкою № m 2017 09084 та знака за свідоцтвом № 183167 за фонетичною, семантичною та графічною ознаками апелянт дійшов висновку, що заявлене позначення та протиставлений знак в цілому не схожі.

В порівнянні з послугами 35 класу за свідоцтвом України № 183167, наступні заявлені послуги, на думку апелянта, є неспорідненими: розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту товарів 14, 16 класів (в тому числі прикрашених бурштином та виготовлених з бурштину) (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо надаваних послуг 35 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі, у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, торгових центрах, в мережі фірмових магазинів, в інтернет-магазинах, з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги”. У зв'язку з цим, апелянт вважає, що позначення за заявкою № m 2017 09084 та протиставлений знак за свідоцтвом № 183167 не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт - фізична особа-підприємець здійснює діяльність з 2001 року в сфері торгівлі ювелірними виробами. Апелянт зазначає, що використовує заявлене позначення тривалий час та надав копії відповідних договорів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 15.02.2019 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2017 09084 відносно заявленого переліку товарів і послуг.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “Янтарна Кімната, 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 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього 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 елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.



Заявлене комбіноване позначення складається з словесного елемента, виконаного в два рядки стандартним потовщеним шрифтом, заголовними та рядковими літерами кирилиці. Словесний елемент розташований в середині квадрата. За кодом (591) бібліографічних даних заявки зазначено кольори: золотистий, яскраво-золотистий, темно-зелений, темно-коричневий, білий.

Протиставлений знак **ЯНТАРНАЯ КОМНАТА** за свідоцтвом № 183167 - словесний, виконаний в один ряд стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати зазначає.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “Янтарна Кімната, зобр.” та протиставленого знака “ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” обумовлюються схожістю звучання словесних елементів.

Що стосується графічної (візуальної) схожості, то обидва словесні елементи порівнюваних позначень виконані кирилицею, схожим шрифтом, а відрізняються графічним відтворенням літер, зокрема, кольором та розміром. Основна відмінність заявленого позначення полягає у його кольоровому виконанні та наявності зображувального елемента.

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): “янтарний, - а, -е. 1. Прикм. до янтар 1. // Який містить янтар. // Зробл. з янтарю. 2. Який має колір янтарю: золотисто-жовтий”.

Порівнювані словесні елементи є, по суті, одним словосполученням, викладеним відповідно українською та російською мовою, що належать до однієї східнослов'янської групи мов. Цим пояснюється фонетична подібність та семантична тотожність заявленого позначення і протиставленого знака.

Отже, враховуючи спільну словесну і семантичну основу порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлений знак є схожими.

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

Знак “Янтарна Кімната, зобр.” за заявкою № т 2017 09084 подано на реєстрацію відносно товарів 14,16 та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення від 15.02.2019 знаку відмовлено у наданні правової охорони відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак “ЯНТАРНАЯ КОМНАТА” за свідоцтвом України № 183167 зареєстровано для послуг 35 класу МКТП.

Проаналізувавши переліки послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці

послуги є спорідненими, враховуючи їх спільні загальні та суттєві ознаки дії, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у них враження про належність цих послуг одній особі.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № т 2017 09084 та протиставлений знак свідоцтвом України № 183167 є схожими настільки, що їх можна сплутати. Отже, підстава для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2017 09084 відносно послуг 35 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

На користь реєстрації заявленого позначення були наданні копії договорів, що підтверджують підприємницьку діяльність апелянта:

- договорів постачання № б/н від 01.11.2001 р.; № 103/ю від 04.12.2003 р.; № 135/29 від 24.06.2003 р.; № 1 від 01.11.2005 р.; № 14/02-07 від 14.02.2007 р.; № б/н від 20.10.2001 р.;

- договорів консигнації № б/кс від 27.03.2002 р.; № 1-НБК від 01.05.2012 р.;

- угод про надання послуг № 131 від 27.06.2003 р.; № 018 від 23.12.2005 р.; № 144 від 25.06.2008 р.;

- договорів доручення на продаж продукції № б/н від 20.10.2001 р.; № 1 від 01.01.2004 р.; № 36 від 21.10.2009 р.;

- договорів купівлі-продажу № 3 від 09.01.2002 р.; № 0508/1 05.08.2013 р.; № б/н від 31.05.2002 р.;

- агентського договору № 366/29-А від 29.12.2006 р.;

- договору поставки № 43 від 10.12.2010 р.;

- договору на виконання робіт № 170/2012 від 10.05.2012 р.

За результатами аналізу цих документів колегія Апеляційної палати зазначає, що вони не підтверджують факту реалізації апелянтом ювелірних виробів, не містять відомостей щодо обсягів та тривалості використання апелянтом заявленого позначення для послуг 35 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, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Бергу Олександрю Едвардовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 15.02.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг “Янтарна Кімната, зобр.” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 09084 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Т. В. Терехова