

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
11.07.2019 № 1193

**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

25 червня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 28.01.2019 № Р/21-19 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Потоцького М.Ю., Цибенко Л.А., розглянула заперечення ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Завжди EVA – завжди вигідно!” за заявкою № т 2015 16813.

Представник апелянта – патентний повірений Бевзюк О.Д.;
Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Рогова С.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення від 24.01.2019 вх. № ВКО/45-19;
матеріали заявки № т 2015 16813;
пояснення закладу експертизи від 23.04.2019 вх. № ВКО/234-19;
додаткові матеріали до заперечення від 23.04.2019 вх. № ВКО/229-19, від 18.06.2019 вх. № ВКО/294-19.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг “Завжди EVA – завжди вигідно!” за заявкою № т 2015 16813, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для послуг 35, 41 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 комбінованим знаком “eva+зобр.”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Костюкевича

Олександра Володимировича, м. Київ (UA) (свідоцтво № 24990 від 15.05.2002, заявка № 99030992 від 26.03.1999), щодо споріднених послуг;

2) для товарів 16 класу та послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожими настільки, що його можна сплутати з серією словесних та комбінованих знаків, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я Шостака Р.С., м. Дніпропетровськ (UA):

“eva+зобр.” (свідоцтво № 24990А від 26.11.2007, заявка № 99030992 від 26.03.1999) щодо споріднених товарів і послуг 16, 35 класів;

“EVA” (свідоцтво № 44539 від 15.11.2004, заявка № m 2002042831 від 09.04.2002), “EVA” (свідоцтво № 80211 від 10.08.2007, заявка № m 200511114 від 23.09.2005), “eva+зобр.” (свідоцтво № 140934 від 25.06.2011, заявка № m 201102183 від 15.02.2011), “eva MOZAYKA+зобр.” (свідоцтво № 174280 від 12.08.2013, заявка № m 201301432 від 31.03.2013), “eva МОЗАЙКА+зобр.” (свідоцтво № 174279 від 12.08.2013, заявка № m 201301431 від 31.01.2013), “EVA CLUB” (свідоцтво № 180766 від 10.01.2014, заявка № m 201301433 від 31.01.2013) щодо споріднених послуг 35 класу.

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

Апелянт – ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) заперечує проти рішення за заявкою № m 2015 16813 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Власник протиставлених знаків за свідоцтвами № 44539, № 80211, № 140934, № 174280, № 174279, № 180766, № 24990А Шостак Р.С., є кінцевим бенефіціаром компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД. Власник протиставленого знака за свідоцтвом № 24990 Костюкевич О.В. передав права власності за цим свідоцтвом Шостаку Р.С.

Апелянт зазначає, що власник протиставлених знаків не заперечує проти реєстрації заявленого позначення на ім'я апелянта.

Ураховуючи зазначене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку та зареєструвати знак за заявкою № m 2015 16813 відносно заявленого переліку 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 та встановила наступне.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “Завжди EVA – завжди вигідно!” 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 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.

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 4.3.2.5 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.

Завжди EVA -


завжди

Заявлене словесне позначення “ **вигідно!** ” виконано в три рядки стандартним шрифтом, заголовними та рядковими літерами кирилиці та латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.



Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 24990 – комбінований, що складається із стилізованого зображення яблука, на фоні якого розташована перша літера “e” словесного елемента. Знак зареєстровано у чорному, білому, червоному, зеленому кольорах відносно товарів 09 та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.




Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 24990А – комбінований, що складається із стилізованого зображення яблука, на фоні якого розташована перша літера “e” словесного елемента. Знак зареєстровано у чорному, білому, червоному, зеленому кольорах відносно товарів 16 та послуг 35 класу МКТП.


EVA


Протиставлений знак “**EVA**” за свідоцтвом № 44539 – виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 03 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Протиставлений знак “EVA” за свідоцтвом № 80211 – виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 03, 20, 21, 28, 30 та послуг 35, 43 класів МКТП.



Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 140934 – виконано стилізованими літерами латиниці, які підкреслені хвилястою лінією. Знак зареєстровано у оранжевому, зеленому, білому кольорах відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 174279 – комбінований, в якому словесні елементи “eva” виконано стилізованими літерами латиниці, а “МОЗАЙКА” – стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та розташовані у прямокутнику. Знак зареєстровано у білому, помаранчевому, салатovому, світло-помаранчевому кольорах відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак “” за свідоцтвом № 174280 – комбінований, в якому словесні елементи “eva” виконано стилізованими літерами, а “МОЗАЙКА” – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та розташовані у прямокутнику. Знак зареєстровано у білому, помаранчевому, салатovому, світло-помаранчевому кольорах відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак “EVA CLUB” за свідоцтвом № 180766 виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

Під час проведення експертизи комбінованих позначень встановлюється схожість саме сильних елементів. В окремих випадках сильний елемент

ставиться в основу серії знаків одного власника, утвореної шляхом приєднання до цього елемента різних формантів.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Протиставлені знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 24990, 24990А, 44539, 80211, 140934, 174279, 174280, 180766 являють собою серію, основу якої становить сильний, домінуючий елемент “EVA / EVA”, виконаний кирилицею і латиницею відповідно.

Наявність елемента “EVA” у заявленому та протиставлених знаках обумовлює можливість виникнення у споживача думки про те, що це позначення є продовженням серії знаків однієї особи – власника протиставлених знаків.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши перелік товарів 16 класу та послуг 35, 41 класів МКТП заявленого позначення та 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 “Завжди EVA – завжди вигідно!” за заявкою № m 2015 16813 відносно заявлених товарів 16 класу та послуг 35, 41 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 20.11.2018 правомірно.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом та встановила наступне.

Власник протиставлених знаків Шостак Р.С. та компанія апелянта ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ), є пов'язаними між собою особами. Засновником компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) та її акціонером є компанія Клемент Лімітед (СУ), а кінцевим бенефіціарним власником компанії - засновника є Шостак Р.С, що підтверджують надані апелянтом копії довідки та свідоцтва компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ).

Власник протиставленого знака за свідоцтвом № 24990 Костюкевич О.В. передав права власності за цим свідоцтвом Шостаку Р.С., про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 7 від 10.04.2019.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано Угоду про співіснування від 10.05.2019, в якій зазначено, що Шостак Руслан Станіславович - власник протиставлених знаків за свідоцтвами № 24990, № 24990А, № 44539, № 80211, № 140934, № 174280, № 174279, № 180766 не має жодних заперечень і згоден з реєстрацією позначення “Завжди EVA –

завжди вигідно!” для заявлених товарів і послуг за заявкою № т 2015 16813 від 29.09.2015 на ім'я компанії ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ).

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 ДАУДЕТТЕ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (СУ) задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 20.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Завжди EVA – завжди вигідно!” за заявкою № т 2015 16813 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Завжди EVA – завжди вигідно!” за заявкою № т 2015 16813 відносно заявлених товарів 16 класу та послуг 35, 41 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

М. Ю. Потоцький

Ю. В. Цибенко