

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.07.2020 № 1365

**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

11 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 20.12.2019 № Р/129-19 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Жмурко О.В., Ресенчука В.М. розглянула заперечення Ляндіна Михайла Васильовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 22.10.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ЗАЖИВІН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 25721.

Представник апелянта – Кожарська І.Ю.

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

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/674-19 від 18.12.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 25721;
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/33-20 від 22.01.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.10.2019 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «ЗАЖИВІН» за заявкою № т 2017 25721 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з комбінованим знаком «ЗАЖИВИН.ОК Домашний доктор», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю

«Ельфа лабораторія» (UA) (свідоцтво № 169198 від 10.04.2013, заявка № m 2012 10000 від 12.06.2012), щодо споріднених товарів;

- для товарів 03 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з комбінованим знаком «ЗАЖИВИН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» (UA) (свідоцтво № 190294 від 26.08.2014, заявка № m 2013 14502 від 12.08.2013), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Ляндін Михайло Васильович не погоджується з рішенням про реєстрацію знака для товарів і послуг «ЗАЖИВИН» за заявкою № m 2017 25721 відносно частини товарів і послуг, вважає його необґрунтованим та зазначає, що заявлене позначення і протиставлені знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати.

За твердженням апелянта заявлене позначення та протиставлені знаки є різними за графічною ознакою. За фонетичною ознакою заявлене позначення збігається лише із знаком за свідоцтвом № 190294, за семантичною – словесний елемент, що входить до складу порівнюваних позначень, («заживин») є фантазійним. Позначення не асоціюються один з одним в цілому, незважаючи на схожість окремих елементів.

Апелянт зауважує, що продукти, які маркуються заявленим позначенням – креми, гелі для тіла і для загоювання тріщин «ЗАЖИВИН» почали ввозитися на територію України та розповсюджуватися з 2010 року як продукція ЗАО «Твинс Тэк» (РФ), а з 2014 р. – ТОВ «Твінс Тек-Україна».

Ляндін Михайло Васильович є засновником, директором та бенефіціарним власником ТОВ «Твінс Тек-Україна». Дії з використання заявленого позначення і просування продукції, маркованої ним здійснювались за дозволом і під керівництвом апелянта.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 22.10.2019 про реєстрацію знака за заявкою № m 2017 25721 відносно частини товарів і послуг, застосувати статтю 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) та зареєструвати знак «ЗАЖИВИН» відносно заявленого переліку товарів 05 та скороченого переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: «бальзами, крім лікарських (медичних); гелі косметичні, крім лікарських (медичних)».

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 зазначає наступне.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) також встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи із зазначених нормативних визначень, здатність вирізнити товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих або споріднених товарів і послуг інших осіб, є основною функцією знака (торговельної марки).

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.

Пункт 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) також передбачає, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене позначення **ЗАЖИВИН** за заявкою № m 2017 25721 представляє собою комбіноване позначення, словесний елемент якого виконано заголовними літерами української абетки під нахилом у стандартному та жирному шрифті, який розташований на тлі прямокутника.

Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольорів відносно товарів 03 та 05 класів МКТП.



Протиставлений знак **ЗАЖИВИН.ОК** за свідоцтвом № 169198 є комбінованим, зображувальний елемент якого складається з двох вкладених кіл, внутрішнього та зовнішнього. У центрі внутрішнього кола розміщено хрест, за контуром внутрішнього кола зліва розміщено словесні елементи «ЗДОРОВЬЕ ВСЕЙ СЕМЬИ», за контуром зовнішнього кола зліва «ДОМАШНИЙ ДОКТОР». Під зображувальним елементом міститься напис «ЗАЖИВИН. ОК», що складається з двох слів «ЗАЖИВИН» та «ОК», виконаних через крапку. Усі словесні елементи знака виконані заголовними літерами російської абетки у

стандартному та жирному шрифті. Знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 190294 є комбінованим, що представляє собою художнє зображення старця з відкритою книжкою на тлі дерев, гір та квітів. Словесний елемент «ЗАЖИВИН», виконаний заголовними літерами російської абетки в оригінальному шрифті під старину. Знак зареєстровано для товарів 03 класу МКТП.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.2.5 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

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 порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому. Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

При оцінці схожості 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.

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.

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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільні словесні елементи «ЗАЖИВІН» та «ЗАЖИВИН», виконані літерами української та російської абеток.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента [заживін].

Візуальна, (графічна) схожість знаків встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) 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.

Заявлене позначення та протиставлені знаки відтворені схожими за характером (заголовними) літерами кириличної абетки у чорно-білому виконанні. Порівнювані знаки апелянта та власника знака за свідоцтвом №169198 мають схожий жирний шрифт виконання літер.

Відмінності графічного виконання заявленого знака та протиставлених знаків полягають у наявності різних зображувальних елементів, додаткового словесного елемента «.ОК» за свідоцтвом № 169198 та графічного виконання літер за свідоцтвом № 190294.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для визначення семантики порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Визначення семантичного значення домінуючого словесного елемента «ЗАЖИВІН» або «ЗАЖИВИН», що є спільним для порівнюваних знаків, в словниках не виявлено.

В той же час, є очевидним, що слово «ЗАЖИВІН», як іменник, є похідним та утвореним від дієслів «заживляти», «заживити»:

ЗАЖИВЛЯТИ, яю, яєш, недок., ЗАЖИВІТИ, влю, виш; мн. заживлять; док., перех. Сприяти загоюванню; загоювати, виліковувати. Назва «живиця» походить від старовинного повір'я про її здатність заживляти рану на дереві (Наука і життя, 9, 1956, 18); - Все ж таки треба б перев'язати й заживити їм [козакам] рани, - клопотливо говорила Оріся (Михайло Старицький, Облога..., 1961, 63).¹

У зв'язку з однаковістю свого походження та утворення домінуючих словесних елементів «ЗАЖИВІН» та «ЗАЖИВИН», колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки є семантично схожими, що поряд із фонетичною тотожністю посилює ступінь їх загальної схожості.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками фонетичної та семантичної схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на різницю зображувальних елементів.

¹ Академічний тлумачний словник української мови: в 11 томах. – Том 3, 1972. – Стор. 122

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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 03 класу МКТП заявленого позначення та перелік товарів 03 класу МКТП щодо яких зареєстровані протиставлені знаки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид та характеристику товарів, віднесення їх до однієї родової групи, спільність у сфері їхнього застосування та призначення, а також коло споживачів та умови реалізації, товари 03 класу МКТП: бальзами, крім лікарських (медичних); гелі косметичні, крім лікарських (медичних) є спорідненими (однорідними) з товарами 03 класу МКТП, відносно яких зареєстровані протиставлені знаки за свідоцтвами № 169198 та № 190294, оскільки існує принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику).

Враховуючи наявність в порівнюваних знаках спільного словесного елемента, що займає домінуюче положення, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що знак за заявкою № т 2017 25721 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 169198, 190294.

У запереченні та під час засідання апелянт просив застосувати підпункт 1 пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати зауважує наступне.

Відповідно до статті 3 Закону, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з підпунктом 1 пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

В той же час, в силу підпункту 1 пункту В статті 6^{quinquies} Паризької конвенції товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними у випадках, зокрема, якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребується охорона.

Аналіз зазначених норм дозволяє зробити висновок, що компетентна установа має дискреційні повноваження не застосовувати підпункт 1 пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції та відмовити в реєстрації заявленому позначенню в якості знака при встановленні його схожості до ступеню сплутування із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я третіх осіб

щодо однорідних товарів і/або послуг, оскільки така реєстрація може порушити раніше набуті права вказаних осіб.

З метою з'ясування того, чи може бути застосований підпункт 1 пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації зазначеного знака та містяться в доданих до заперечення матеріалах, а саме:

- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України за 2010, 2011, 2014 та 2017 рр.;

- копії митних документів за період 2010 – 2014 рр.;

- копії «Декларації виробника» (документ про якість) за травень, червень 2017 року, квітень 2018 року, березень та червень 2019 року;

- копії договорів: № 12 IP-11 про рекламно-інформаційне обслуговування від 12.04.2011; № 128 про надання інформаційно-маркетингових послуг від 01.04.2013; № 28 про надання послуг від 29.05.2019 та додаткова угода до нього від 29.05.2019;

- копії додатків: № 1 до договору про надання послуг № М1/14 від 18.03.2014; № 1 до договору № 1797 від 01.07.2010; № 2 до договору про надання маркетингових послуг з мерчандайзингу № 46 від 14.02.2019;

- копії видаткових накладних за період 2010 – 2014 рр.;

- фотокартки продукції «ЗАЖИВІН» в мережах аптек України із зазначенням міста, дати і місця розташування.

Частина документів, наданих апелянтом в якості доказів не доводять тривалого використання заявленого позначення, оскільки складені пізніше дати подання заявки № т 2017 25721.

Інші докази колегія Апеляційної палати вважає непереконаливими, оскільки вони не спростовують висновок про можливість сплутування заявленого позначення з протиставленими знаками та помилкову ідентифікацію споживачами виробника відповідних товарів.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 8 глави 5 розділу III Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії Апеляційної палати наперед установлені сили. Колегія Апеляційної палати оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Отже, у зв'язку з тим, що заявлене позначення є схожим за звуковою (фонетичною) та смисловою (семантичною) ознаками із знаками за свідоцтвами України № 169198 та № 190294, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими знаками та при маркуванні ним споріднених (однорідних) товарів може призвести до їх сплутування.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що за викладених обставин підпункт 1 пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції не може бути застосований, у зв'язку з чим заявлене позначення за заявкою № т 2017 25721 не може бути зареєстровано в якості

знака відносно заявленого переліку послуг 03 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону.

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

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Ляндіну Михайлу Васильовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 22.10.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ЗАЖИВІН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 25721 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

Б. М. Падучак

Члени колегії

О. В. Жмурко

В. М. Ресенчук