

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
26.05.2020 № 980-20

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

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

16 квітня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 09.01.2019 № Р/8-19 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення ЖЕНЕС ГЛОБАЛ ХОЛДІНГС, ЛЛС (JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC) (US) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 12.04.2018 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ZEN Share» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 08881.

Представник апелянта – Мамуня О.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Бабенко Т.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № ВКО/318-18 від 25.07.2018);
- копії матеріалів заявки № т 2016 08881;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/154-19 від 15.03.2019, вх. № ВКО/557-19 від 22.10.2019, вх. № ВКО/681-19 від 19.12.2019, вх. № ВКО/77-20 від 14.02.2020, вх. № ВКО/106-20 від 26.02.2020, вх. № ВКО/198-20 від 13.04.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «ZEN Share» за заявкою № т 2016 08881 для частини товарів 05 класу Міжнародної класифікації

товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ZEN» (міжнародна реєстрація № 811456 від 21.05.2003, пріоритет від 06.01.2003), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я COMPAGNIE GERVAISDANONE (FR) щодо таких самих та споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – ЖЕНЕС ГЛОБАЛ ХОЛДІНГС, ЛЛС (JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC) не погоджується з рішенням про реєстрацію знака для товарів і послуг «ZEN Shape» за заявкою № m 2016 08881 для частини товарів 05 класу МКТП і вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Компанія ЖЕНЕС ГЛОБАЛ ХОЛДІНГС, ЛЛС (JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC) – це офіційний виробник косметики по догляду за шкірою і якісних харчових добавок. Компанія заснована Венді Льюїс і Ренді Рей у 2009 році зі штаб-квартирою в Алтамонт – Спрінгс, штат Флорида, США.

Ексклюзивні продукти по догляду за шкірою та харчові добавки компанії виробляються в США. Компанія є виробником та розробником продукції для боротьби зі старінням на клітинному рівні. Сотні наукових співробітників компанії працюють над розробкою, створенням унікальної продукції, в умовах сучасної, оснащеної техніки. Вчені та лікарі проводять ряд тестів і досліджень щодо вдосконалення продукції, з розробки нових продуктів.

Компанія апелянта щоденно приймає близько 13000 замовлень, що становить біля 10 замовлень у хвилину. Компанія експортує продукцію у 121 країну світу. В Україні нараховується близько 10000 активних дистриб'юторів та клієнтів апелянта.

У 2016 році компанія апелянта посіла 18 місце за кількістю прямих продажів продукції відповідно до рейтингу Direct Selling News Global 100 та 9 місце за кількістю продажів у Північній Америці.

У багатьох країнах світу компанія апелянта має ряд реєстрацій знака «ZEN Shape».

При порівнянні заявленого позначення «ZEN Shape» та протиставленого знака «ZEN» за міжнародною реєстрацією № 811456, апелянт зазначає, що не дивлячись на те, що у їх складі міститься однакове слово, вони мають різне зорове сприйняття, оскільки заявлене позначення складається з двох слів. Крім того, наявні відмінності у графічному виконанні знаків вказують на відсутність підстав стверджувати, що за візуальним сприйняттям знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Щодо встановлення однорідності товарів, для яких зареєстровано протиставлений знак та для яких заявлено на реєстрацію знак компанії апелянта,

апелянт зазначає, що вони не є однорідними, оскільки мають різне призначення, коло споживачів та різні умови і канали збуту, що виключає ймовірність виникнення у споживача враження про належність порівнюваних знаків одній особі та можливість їх сплутування.

Заявлене позначення внаслідок його тривалого, інтенсивного використання та просування на ринку України набуло розрізняльної здатності та репутації, завдяки чому товари, марковані даним позначенням, відомі широкому колу споживачів, користуються попитом, та пов'язуються споживачами саме з особою апелянта, який має свій певний сектор на ринку України, інший ніж у власника протиставленого знака.

Апелянт зазначає, що завдяки тому, що у споживачів вже склалися певні позитивні асоціації відносно його компанії (зокрема, як виробника та дистриб'ютора харчових добавок тощо), реєстрація та використання заявленого позначення не викличе змішування з товарами та діяльністю власника протиставленого знака компанії COMPAGNIE GERVAISDANONE (FR).

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 12.04.2018 та зареєструвати заявлене позначення «ZEN Shape» за заявкою № т 2016 08881 відносно усього заявленого переліку товарів 05 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.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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).

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.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- 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 словесне позначення «ZEN Shape» за заявкою № т 2016 08881 складається з двох словесних елементів «ZEN» та «Shape». Словесний елемент «ZEN» виконано стандартним шрифтом, заголовними літерами латинської абетки. Словесний елемент «Shape» виконано стандартним шрифтом латинської абетки, в якому перша літера є заголовною, інші - рядковими.

Протиставлений словесний знак «ZEN» за міжнародною реєстрацією № 811456 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в 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.

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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ZEN Shape» та протиставленого знака «ZEN» обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «ZEN», що входить до складу обох порівнювальних позначень. Наявність у складі заявленого позначення другого словесного елемента «Shape» створює лише слабку звукову відмінність, якої недостатньо для висновку про відсутність схожості позначень за звуковою (фонетичною) ознакою, оскільки початкові частини порівнюваних позначень, на які робиться наголос та припадає основна увага споживачів, є тотожними.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 811456, оскільки їх основний та домінуючий елемент «ZEN» схожий видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер, алфавітом (латиниця), а відрізняється лише наявністю та графічним виконанням другого словесного елемента «Shape», який за першим зоровим сприйняттям має другорядне значення.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення. Наявність спільного словесного елемента «ZEN», незважаючи на наявність у заявленому позначенні додаткового слова «Shape» (анг. порядок, форма, стан, вигляд), вказує на їх семантичну схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну, графічну та семантичну схожість.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що 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.

Заявлене позначення «ZEN Shape» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений знак «ZEN» за міжнародною реєстрацією № 811456 зареєстровано для товарів 05, 29, 30 класів МКТП, зокрема, таких товарів 05 класу: Almond oil for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for medical use; food for babies namely lacteal flour, milk, powdered milk, baby's cereals (Мигдальне масло для фармацевтичних цілей; молочні ферменти для фармацевтичних цілей і лактоза; дієтичні продукти для медичного використання; їжа для немовлят, а саме молочна мука, молоко, сухе молоко, дитячі крупи)».

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки товару, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «ZEN Shape» за заявкою № m 2016 08881 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком «ZEN» за міжнародною реєстрацією № 811456, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ZEN Shape» за заявкою № m 2016 08881 відносно частини товарів 05 класу МКТП, встановлена

пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 12.04.2018 правомірно та вмотивовано.

В той же час, 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.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} 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.

З метою з'ясування того, чи може бути надана правова охорона знаку «ZEN Shape» за заявкою № m 2016 08881 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП колегія Апеляційної палати, керуючись вищезазначеною нормою Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака та містяться в доданих до заперечення матеріалах.

11.07.2019 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії на території України протиставленої міжнародної реєстрації № 811456 на знак «ZEN» частково.

11.02.2020 Господарським судом міста Києва винесено ухвалу про закриття провадження у справі № 910/8837/19 за позовом апелянта до COMPAGNIE GERVAISDANONE. Підставою для закриття провадження стало затвердження судом мирової угоди між апелянтом та власником міжнародної реєстрації COMPAGNIE GERVAISDANONE, за умовами якої останній визнав позовні вимоги у частині дострокового припинення дії міжнародної реєстрації № 811456 на знак для товарів і послуг «ZEN» в Україні частково стосовно товарів класу 05 МКТП, а саме: мигдалеве масло на фармацевтичні потреби; молочні ферменти та лактоза на фармацевтичні потреби; дієтичні продукти, призначені на медичні потреби; продукти для дитячого харчування, а саме молочні суміші, молоко, молоко сухе, злаки для дітей. Дія міжнародної реєстрації № 811456 на знак для товарів і послуг «ZEN» достроково частково припиняється в Україні стосовно товарів 05 класу МКТП, а саме: мигдалеве масло на фармацевтичні потреби; молочні ферменти та лактоза на фармацевтичні потреби; дієтичні продукти, призначені на медичні потреби; продукти для дитячого харчування, а саме молочні суміші, молоко, молоко сухе, злаки для дітей.

Відповідно до пунктів 7 та 8 резолютивної частини вищезазначеної ухвали суду мирова угода є обов'язковою для сторін, набирає чинності з моменту її затвердження судом і діє до повного виконання зобов'язань за нею. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом і підлягає примусовому виконанню.

Відтак, колегією Апеляційної палати при дослідженні документів, що свідчать на користь реєстрації заявленого позначення за заявкою № m 2016 08881, враховано те, що за мировою угодою, яка була затверджена Господарським судом м. Києва, дія міжнародної реєстрації № 811456 на знак

була достроково частково припинена в Україні для споріднених товарів 05 класу МКТП, а отже реєстрація заявленого апелянтом позначення в якості знака не може призвести до порушення прав власника за протиставленою міжнародною реєстрацією № 811456.

Таким чином, проаналізувавши усі матеріали, надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх в якості належних та допустимих доказів та аргументів на користь реєстрації знака «ZEN Shape» за заявкою № т 2016 08881 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ZEN Shape» за заявкою № т 2016 08881 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених товарів 05 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 в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення ЖЕНЕС ГЛОБАЛ ХОЛДІНГС, ЛЛС (JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC) задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.04.2018 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ZEN Shape» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 08881 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ZEN Shape» за заявкою № т 2016 08881 відносно всього заявленого переліку товарів 05 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.

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

Г. П. Добриніна