

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
01.08.2022 № 133-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

23 лютого 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.09.2021 № Вн-150-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Падучака Б.М., Салфетник Т.П. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Солодка хата» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 06.10.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстер ТОРТ, Золотий ключик, Солодка хата, зобр.» за заявкою № т 2018 21506.

Представники апелянта – Павлович Н.В., Никоненко І.О.
Представник Укрпатенту – Дмитренко С.І.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солодка хата» (далі – ТОВ «Солодка хата») подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Мінекономіки про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстер ТОРТ, Золотий ключик, Солодка хата, зобр.» за заявкою № т 2018 21506, прийнятим на підставі висновку Укрпатенту про те, що заявлене комбіноване позначення:

1) для товарів 30 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесною торговельною маркою «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», яка станом на 01.01.2009 визнана добре відомою в Україні щодо Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (Рішення Апеляційної палати від 28.04.2017, затверджено наказом ДСІВ від 03.05.2017 р. № 53-Н);

- з комбінованою торговельною маркою «ТОРТ ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК ROSHEN», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (свідоцтво № 78911);

- зі словесними торговельними марками «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», «Золотий ключик Киев-Конті», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «КОНТІ» (свідоцтва №№ 55584, 67410);

2) для всіх заявлених послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії СІНСЕЙРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (свідоцтво № 180956).

Апелянт зазначає, що ТОВ «Солодка хата» з 2005 року здійснює діяльність щодо виготовлення та реалізації кондитерських виробів понад ста найменувань. З продукцією компанії можна ознайомитися на офіційному сайті www.solodka-hata.com.ua та інших сайтах мережі Інтернет. Компанія розповсюджує свою продукцію на всій території України і має гарні відгуки від споживачів.

Апелянт вказує, що до складу заявленого позначення входить зареєстрована торговельна марка «Майстер ТОРТ» за свідоцтвом № 137461, власником якої є апелянт, та словесний елемент «Солодка хата», що породжує у свідомості споживачів асоціацію з товарами та послугами відомого їм підприємства ТОВ «Солодка хата».

Апелянт також зазначає, що продукція апелянта є дешевшою за продукцію Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (далі – ДП «КК «Рошен») і за роки її виробництва здобула свого споживача в певній цінній категорії. На думку апелянта, продукція, маркована заявленим позначенням, буде асоціюватися у споживачів саме із апелянтом ТОВ «Солодка хата», а не ДП «КК «Рошен». Апелянт вважає, що заявлене позначення може існувати на ринку не порушуючи прав власників протиставлених торговельних марок і не викликаючи змішування товарів та їх виробників.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування.

Апелянт зазначає, що за графічними ознаками заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок зображувальними елементами, кольором, кількістю словесних елементів, їх розташуванням, шрифтом. Апелянт вважає, що у порівнюваних торговельних марках домінуючими є саме зображувальні елементи, які суттєво відрізняються.

Апелянт також зазначає, що за фонетикою торговельні марки схожі тільки словами «золотий ключик», а відрізняються додатковими словесними елементами, мають різну кількість літер, звуків та складів і вимовляються по-різному. Крім того, наявні у заявленому позначенні додаткові словесні елементи займають домінуюче положення та надають позначенню додаткову розрізняльну здатність.

До того ж, як зазначає апелянт, порівнювані торговельні марки відрізняються і за семантичною ознакою, оскільки в основу їх створення було покладено різні ідеї.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано:

- копію каталогу продукції ТОВ «Солодка хата»;
- роздруківки сторінок сайту апелянта www.solodka-hata.com.ua;

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 06.10.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 21506 відносно заявлених товарів та послуг.

19.11.2021 апелянтом надано додаткові матеріали та пояснення. Крім того апелянт скоротив перелік заявлених товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП до таких: 30 клас МКТП – «кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; торти», 35 клас МКТП – «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 30 класу, зазначених у переліку (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари».

Апелянтом надано:

- копію Технологічної інструкції ТІ У 10.7 – 33576479-051:2006 на виготовлення торта «Золотий ключик» від 20.09.2007;
- копію рецептури торта «Золотий ключик» РЦ У 15.8-33576479-051:2007 від 01.10.2007;
- копії видаткових накладних за 2021 рік щодо продажу торта «Золотий ключик»;
- фото продукції апелянта з магазинів, зокрема торта «Золотий ключик»;
- копію етикетки торта «Золотий ключик».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи проти заявки № т 2018 21506 ДП «КК «Рошен» було подано мотивоване заперечення від 20.03.2019 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеними пунктами 2, 3 статті 6 Закону, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом № 78911, торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

25.04.2019 заявник надіслав до Укрпатенту мотивовану відповідь, в якій він спростував заперечення.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення та відповіді на нього заявника, а також відповіді заявника від 19.08.2020 на повідомлення про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення від 18.06.2020 № 64800/ЗМ/20, експертом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

1) для всіх заявлених товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесною торговельною маркою «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», яка станом на 01.01.2009 визнана добре відомою в Україні щодо Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (Рішення Апеляційної палати від 28.04.2017, затверджено наказом ДСІВ від 03.05.2017 № 53-Н) для товарів 30 класу «торти»;

- з комбінованою торговельною маркою «ТОРТ ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК ROSHEN», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», (UA) (свідоцтво № 78911 від 10.07.2007, заявка № т 2005 14843 від 02.12.2005), щодо споріднених товарів 30 класу;

- зі словесними торговельними марками «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», «Золотий ключик Киев-Конти», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «КОНТІ», (UA) (свідоцтво № 55584 від 15.11.2005, заявка № 2002 086617 від 07.08.2002; свідоцтво № 67410 від 15.09.2006, заявка № т 2005 04755 від 28.04.2005), щодо споріднених товарів 30 класу;

2) для всіх заявлених послуг 35 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії СІНСЕЙРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, Кіпр (СУ) (свідоцтво № 180956 від 27.01.2014, заявка № т 2012 00350 від 12.01.2012), щодо споріднених послуг 35 класу.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3; розділ III, стаття 10, пункт 8; розділ VII, стаття 25).

Паризька Конвенція, ст. 6 bis.

Мотивоване заперечення від 20.03.2019 №19/ЗМ/Вх№52071 проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення

умовам надання правової охорони, яке подано до закладу експертизи патентним повіреним Полікарповим Антоном Олексійовичем (№ 476) за довіреністю від імені Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», (UA).

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-34945/2021 від 01.09.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-46536/2021 від 19.11.2021), копіях матеріалів заявки № m 2018 21506, та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається з словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник з округлими кутами, всередині якого розміщено словесні елементи «Золотий ключик» та «Солодка хата». Зліва розміщено коло, на тлі якого стилізоване зображення кухара та словесні елементи «Майстер ТОРТ». Словесні елементи виконані оригінальним шрифтом літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію у червоному, коричневому, оранжевому, жовтому, блакитному, сірому, білому, чорному кольорах відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП до таких: 30 клас МКТП – «кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; торти», 35 клас МКТП – «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 30 класу, зазначених у переліку (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари».

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Протиставлена словесна торговельна марка **ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК** за свідоцтвом № 55584 виконана звичайними великими літерами кирилицею та

zareєстрована відносно товарів 16, 29, 30 класів МКТП, зокрема, товарів 30 класу – «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; есенції до харчових продуктів (крім ефірних есенцій і ефірних олій), жуйки (жуйні гумки), какаові продукти, пластівці (зернові продукти); муслі.

Золотий ключик

Протиставлена словесна торговельна марка **Київ-Конті** за свідоцтвом № 67410 виконана звичайними літерами кирилицею та zareєстрована відносно товарів 30 класу МКТП – «кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замінники кави; борошно та зернові продукти; хліб; кондитерські вироби; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; баранці; булочки; вафлі; вафлі з різноманітними начинками; вафельні торти; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; драже (цукерки); дріжджова і недріжджова випічка; желе фруктові (кондитерські вироби); жуйні гумки нелікарські (немидичні); заморожений кефір (льодяні кондитерські вироби); заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); кавові і какаові напої; кавові напої з молоком; какао з молоком; какаові продукти; канапки; карамелі; кекси; крекер; крохмальні харчові продукти; круасани; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; льодяники; марципани; мигдаль пряжений; мигдальні кондитерські вироби; млинарські продукти; млинці; муслі; напої шоколадні; паски (здоба); печиво; печиво поглазоване шоколадом; пироги (кондитерські вироби); пироги із різною начинкою; піца; пластівці (зернові продукти); плачинди; помадки (кондитерські вироби); пряники; пудинги; рогалики; рулети (кондитерські вироби); сандвічі; солодощі; сухарики з різноманітними добавками; сухарики солоні; тістечка; торти; фруктовий лід; халва; хлібобулочні вироби; цукерки; цукрові кондитерські вироби; цукерки на вафельній основі; шарлотка; шоколад; шоколадні цукерки; шоколадні батончики; шоколадні фігурки».



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 78911 складається з словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент представляє собою коло, в якому розміщується зображення містечка, на тлі якого зображення ключика та словесні елементи «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», «ТОРТ», «Roshen» виконані оригінальним шрифтом кирилицею та латиницею відповідно. Торговельна марка zareєстрована у жовтому кольорі відносно товару 30 класу МКТП – «торти».

Золотой

КЛЮЧИК за свідоцтвом № 180956 виконана звичайними літерами кирилицею, зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП – «реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств

(релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших - всі вищезазначені послуги не пов'язані із введенням у цивільний оборот товарів 14 класу».

Протиставлена словесна торговельна марка «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» станом на 01.01.2009 визнана добре відомою в Україні за рішенням Апеляційної палати від 28.04.2017, затвердженого наказом ДСІВ від 03.05.2017 № 53-Н, відносно товарів 30 класу МКТП – «торти». Торговельна марка складається з словесних елементів, виконаних звичайними великими літерами кирилиці.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Майстер ТОРТ, Золотий ключик, Солодка хата, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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, а також знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Спільна рекомендація), знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака.

Згідно з пунктом 2 цієї статті якщо національне законодавство дозволяє третім особам заперечувати проти реєстрації знака, то підставою для такого заперечення є суперечливість з добре відомим знаком відповідно до пункту 1 (а) статті 4 Спільної рекомендації.

Цим пунктом також визначено, що знак суперечить добре відомому знаку, якщо цей знак або його суттєва частина є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака, що може призвести до сплутування у разі, якщо цей знак використовується або заявлений на реєстрацію, або зареєстрований для товарів і/або послуг, що є тотожними або схожими з товарами і/або послугами, для яких використовується добре відомий знак.

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.

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.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.9 Правил позначення, заявлено як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Заявлене позначення та протиставлені торговельні марки містять спільний домінуючий словесний елемент «Золотий ключик», виконаний літерами української та російської абетки, що превалює над сукупністю інших елементів, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції торговельних марок.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елементу «Золотий ключик».

Стосовно графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками алфавітом, а відрізняється видом шрифту, кольором, додатковими словесними та зображувальними елементами. При цьому, досліджувані позначення створюють загальне враження схожості завдяки наявності тотожного словесного елемента «Золотий ключик», який займає домінуюче положення у складі досліджуваних торговельних марок.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Оскільки порівнювальні позначення складаються із домінуючої спільної словесної частини «Золотий ключик», колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за семантичною ознакою схоже з протиставленими торговельними марками подібністю покладених у порівнювані позначення понять.

При цьому, наявність в заявленому позначенні додаткових словесних елементів «Майстер торта» та «Солодка хата», суттєво не змінює семантичного навантаження порівнювальних позначень.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюються з ними 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 30 класу та послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та зазначає наступне.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:

«солодощі – кондитерські вироби, ласощі; кондитерські вироби – цукерки, тістечка, торти тощо; печиво – кондитерські вироби з борошна; тістечко – кондитерський виріб із здобного солодкого тіста, звичайно з кремом, помадкою і т.ін.»².

«Кондитерські вироби (від лат. *conditus* – присолоджений) – харчові продукти звичайно зі значним вмістом цукру. Відзначаються приємним смаком і ароматом, високими калорійністю і засвоюваністю. Розрізняють К. в. цукристі (напр., зефір, цукерки, шоколад) і борошняні (бісквіти, вафлі, печиво, торти та ін.)»³.

«Кондитерські вироби – продукти харчування, які характеризуються великим вмістом цукру, високою калорійністю, гарною засвоюваністю, що відрізняються приємним смаковими і ароматичними якостями, привабливим зовнішнім виглядом. Види кондитерських виробів в залежності від сировини і технології виробництва: борошняні кондитерські вироби – печиво, пряники, крекери, вафлі, торти, тістечка, кекси, деякі види східних солодощів і т.д.; цукристі кондитерські вироби – карамель, цукерки, шоколад і какао-порошок, пастило-мармеладні вироби, деякі види східні солодощі, ірис, драже і т.д.»⁴

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що товари 30 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 67410, № 78911 та торговельною маркою, що визнана добре відомою в Україні, враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі (виробнику), є такими самими та спорідненими.

У зв'язку з цим спорідненими є і послуги 35 класу МКТП, що пов'язані із введенням товарів 30 класу МКТП в цивільний оборот.

Проте, товари 30 класу та послуги 35 класу МКТП заявленого позначення, враховуючи рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого

² Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

³ Технологія кондитерських изделий. А.І. Саламатова, М., 1978.

⁴ Тлумачний словник споживача: Кондитерські вироби. <https://www.goodsmatrix.com.ua/glossary/>.

товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів, не є спорідненими з товарами 30 класу та послугами 35 класу МКТП протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 55584, № 180956.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла до наступного висновку.

Заявлене за заявкою № m 2018 21506 позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 67410, № 78911, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я інших осіб, та торговельною маркою, визнаною добре відомою в Україні, для споріднених товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.

В той же час, заявлене за заявкою № m 2018 21506 позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 55584 відносно товарів 30 класу МКТП та протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 180956 відносно послуг 35 класу МКТП, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я інших осіб.

Стосовно наданих апелянтом документів і відомостей щодо використання заявленого на реєстрацію позначення, а також діяльності власників протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати зазначає, що надані заявником відомості і документи не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням відносно апелянта та не спростовують висновок Укрпатенту про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване (ВОИС. Основи інтелектуальної собствениости. К.: Издательский дом «Ін Юре», 1999).

Використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого за заявкою № m 2018 21506 позначення, як торговельної марки для маркування товарів 30 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів в цивільний оборот, існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів та послуг, пов'язаних з його використанням.

Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю власника добре відомої торговельної марки - ДП «КК «Рошен», що насправді не відповідає дійсності.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2018 21506, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки правомірно та вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Мінекономіки від 06.10.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстер ТОРТ, Золотий ключик, Солодка хата, зобр.» за заявкою № т 2018 21506.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Солодка хата» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 06.10.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Майстер ТОРТ, Золотий ключик, Солодка хата, зобр.» за заявкою № т 2018 21506 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Ю.А. Горбик

Члени колегії

Б.М. Падучак

Т.П. Салфетник