



## За РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПАЛАТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

### Щодо РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ «CLIC»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «CLIC».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації, оскільки для всіх товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП) позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками «CLIC» та «ОПТИМ CLIC», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (UA) (свідоцтво № 59058 від 15.02.2006, свідоцтво № 82548 від 25.09.2007) щодо споріднених товарів.

Апелянт – Рон Ландо (US) не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт зазначив, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за ознаками схожості і дійшов висновку, що вони створюють відмінні візуальні та звукові образи. На думку апелянта, порівнювані знаки мають різне семантичне навантаження, оскільки слово «clіc» може означати як «застібка», так і «дотик, клік», що дозволяє стверджувати про низьку ймовірність можливості змішування знаків.

Апелянт також порівняв товари заявленого позначення та протиставлених знаків і зробив висновок, що ці товари не є спорідненими, враховуючи використання та сферу застосування знаків.

Апелянт Рон Ландо виробляє окуляри з магнітною застібкою й зручним ремінцем, оправы та аксесуари до окуля-

рів. Продукція, маркована позначенням «CLIC», продається у всьому світі, в тому числі і в Україні, та має бездоганну репутацію серед споживачів завдяки високій якості та новітнім розробкам. Апелянт просуває і розповсюджує продукцію, марковану знаком «CLIC», виключно через свої канали збуту, приділяє велику увагу її рекламуванню. На думку апелянта, заявлене позначення має високій ступінь пізнаваності серед споживачів завдяки активній компанії щодо популяризації продукції, через що позначення набуло розрізняльної здатності відносно апелянта.

У той же час власник протиставлених знаків Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – універсальний банк, який надає весь спектр банківських послуг та використовує знак «ОПТИМ CLIC» як назву електронної банківської системи. Крім того, інформація щодо використання протиставленого знака «CLIC» у мережі Інтернет відсутня.

На підставі зазначеного, апелянт просив зареєструвати позначення «CLIC» щодо заявлених товарів 09 класу МКТП.

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 «CLIC» 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідності 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.

Заявлене словесне позначення «CLIC» виконане стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлені словесні знаки «CLIC» за свідоцтвом № 59058 та «OPTIM CLIC» за свідоцтвом № 82548 виконані стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз свідчить, що заявлене позначення «CLIC» тотожне з протиставленим знаком «CLIC» за свідоцтвом № 59058, оскільки збігається з

ним у всіх елементах.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставленого знака «OPTIM CLIC» за свідоцтвом № 82548 обумовлюється входженням одного знака в інший.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначила, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі шрифтом, характером літер (заголовні) та алфавітом (латиниця).

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

Слово «clic» перекладається з іспанської мови, як «клацання», а з англійської – як «зробіть клік». Слово «optim» не має смислового значення, проте, є скороченням від слова «optimum», що перекладається з англійської мови, як – оптимальний (<https://translate.google.com.ua>).

Слово «clic» транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюється як [клік].

З доступних інформаційних джерел, розмішених у мережі Інтернет, «клік» — це натискання на будь-яку клавішу комп'ютерного маніпулятора типу «миша». У контексті пошукової оптимізації «клік» означає перехід користувача на головну сторінку будь-якого сайту або на одну з внутрішніх (<http://igroup.com.ua/seo-articles/klik/>).

Колегія Апеляційної палати констатувала, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за семантикою.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 82548, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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.

Заявлене позначення «СЛІС» подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП: *«оптичне скло; окуляри від сонця; захисні окуляри для спорту; оправы до окулярів; оправы до пенсне; контактні лінзи; окуляри; пенсне; скельця до окулярів; футляри на контактні лінзи; футляри на окуляри; футляри на пенсне; ланцюжки до пенсне; шнурки до пенсне»*.

Протиставлений знак «СЛІС» за свідоцтвом № 59058 зареєстрований відносно товарів 09 та послуг 36, 42 класів МКТП, зокрема, товарів 09 класу: *«наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірвальні, сигналізаційні, контрольні (перевірвальні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби оброблення інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 09 класу»*.

Протиставлений знак «ОРТІМ СЛІС» за свідоцтвом № 82548 зареєстрований відносно товарів 09 та послуг 36, 42 класів МКТП, зокрема, товарів 09 класу: *«наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірвальні, сигналізаційні, контрольні (перевірвальні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання,*

*регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби оброблення інформації та комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 09 класу, в тому числі: комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)»*.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 09 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і зазначила наступне.

У 09 класі МКТП загальна назва «оптичні прилади та інструменти», що міститься у заголовку класу, охоплює всі оптичні прилади та інструменти, тобто є родовою назвою.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

*«оптичний — стос. оптики; який ґрунтується на законах оптики; виготовлений, сконструйований на основі законів оптики;*

*оптичне скло — угнуте або опукле скло в оптичних приладах;*

*оптичні прилади — прилади, будова яких ґрунтується на законах поширення світла або на використанні властивостей світла;*

*окуляри — оптичний прилад із двох скелець на дужках, що його використовують за вад зору або для захисту очей від яскравого світла та механічних ушкоджень»*.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатувала, що, враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 09 класу МКТП одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними

(спорідненими) з товарами протиставлених знаків.

Разом із тим, розглянувши документи і матеріали, надані апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт Рон Ландо виробляє окуляри, оправу та аксесуари до окулярів. Продукція, маркована позначенням «CLIC», з 2000 року продається у всьому світі, в тому числі і в Україні, та має бездоганну репутацію серед споживачів завдяки високій якості та новітнім розробкам. Колекція окулярів та оправ «CLIC» — це результат втілення новаторської ідеї, яка полягає в тому, що частини оправ закріплюються на потилиці за допомогою еластичної стрічки або особливих гнучких завушників та з'єднуються на перенісці спеціальною магнітною застібкою. Апелянт є власником патентів на каркас для окулярів та власником реєстрації на зображувальний знак для товарів і послуг у вигляді окулярів (<https://www.clicgoggles.com/company.html>, <https://www.custom-clic.com/about-us>, <https://www.clic-products.ru>, [www.ochki.net/trademarks/CLiC/](http://www.ochki.net/trademarks/CLiC/)).

Водночас власник протиставлених знаків Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» — універсальний банк, який надає весь спектр банківських послуг та використовує знак «ОПТИМ CLIC» як назву електронної банківської системи. «Електронна банківська система ОПТИМ CLIC — це повний спектр послуг електронного банкінгу, що був розроблений для використання великими та середніми компаніями та створений на основі сучасних Інтернет-технологій» ([\[cole.ua/for-corp/optimclic\]\(http://cole.ua/for-corp/optimclic\)\).](https://credit-agri-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-погодження від власника протиставлених знаків за свідоцтвами № 59058 та № 82548, в якому зазначено таке.

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не вважає, що реєстрація заявленого позначення «CLIC» відносно товарів 09 класу МКТП є порушенням прав на знаки для товарів і послуг Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», оскільки у даній ситуації відсутній конфлікт інтересів. Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не заперечує проти надання правової охорони у повному обсязі заявленому позначенню відносно наступного переліку товарів 09 класу МКТП: *«оптичне скло; окуляри від сонця; захисні окуляри для спорту; оправу до окулярів; оправу до пенсне; контактні лінзи; окуляри; пенсне; скельця до окулярів; футляри на контактні лінзи; футляри на окуляри; футляри на пенсне; ланцюжки до пенсне; шнурки до пенсне»*, при цьому без можливості створення будь-якого фінансового інструменту під таким знаком для товарів і послуг.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> 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.



## Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «CRAZYDAISY»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в наданні правової охорони

знаку для товарів і послуг «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією.

Рішення про відмову в наданні пра-

вової охорони знаку «CRAZYDAISY» було прийнято на підставі того, що цей знак відносно всіх заявлених товарів 25 і послуг 35 класів МКТП схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком «Crazy days» (свідоцтво України № 88986 від 11.03.2008), раніше зареєстрованим на ім'я Стокманн Оидж Абп (FI), щодо споріднених товарів і послуг.

Апелянт – Мурат Абдуллах Ходул (Murat Abdullah Hodul) у запереченні проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «CRAZYDAISY» зазначав, що він провів порівняльний аналіз заявленого та протиставленого знаків і прийшов до висновку, що знаки відрізняються за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості.

Апелянт також зазначав, що він є засновником компанії, яка спеціалізується на виробництві одягу спортивної направленості, який маркується знаком «CRAZYDAISY» та є відомим у всьому світі, в тому числі і в Україні. Реклама та продаж продукції апелянта здійснюється через мережу Інтернет (<http://crazydaisy.com.tr>, <http://www.chia.kiev.ua/brand/crazydaisy>, <http://www.kidstaff.com.ua>, <http://enakievo.zakupka.com>).

У той же час протиставлений знак «Crazy days» використовується компанією Стокманн Оидж Абп для продажу та рекламування товарів і послуг інших виробників у торговельному центрі «Stockmann» при проведенні глобальних розпродажів.

На думку апелянта, оскільки заявлений знак за міжнародною реєстрацією використовується на продукції та у рекламі іншим чином, а саме: іншим шрифтом та розміщенням знака, це відрізняє один знак від іншого, через що знаки не можуть бути сплутані потенційними споживачами.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просив надати правову охорону знаку «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначен-

ня «CRAZYDAISY» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Знак «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «Crazy days» за свідоцтвом № 88986 складається з двох слів, які виконані стандартним шрифтом літерами латиниці, при цьому перша літера першого слова велика.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз знаків «CRAZYDAISY» та «Crazy days» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю більшості звуків, що збігаються (9 з 10), однаковими першими словами «CRAZY» та «Crazy», які, відповідно, однакові за звучанням, та схожими за звучанням другими частинами «DAISY» та «days».

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), шрифтом, а відрізняються розміром літер, якими виконані слова та написанням двох слів, з яких вони складаються: разом/окремо. Порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Слово «crazydaisy» складається із сполучення двох слів, які перекладаються з англійської мови, як «crazy» – шалений та «daisy» – маргаритка; квітучий (електронний перекладач ABBYY Lingvo). Слово «days» перекладається з

англійської мови як «дні» (pereklad.online.-ua/ukg/).

Таким чином, досліджувані знаки мають різне смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1171886 схожий з протиставленим знаком за свідоцтвом № 88986, оскільки асоціюється з ним у цілому.

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.

Знак «CRAZYDAISY» за міжнародною реєстрацією № 1171886 подано на реєстрацію відносно:

товарів 25 класу МКТП – Clothing, footwear, headgear (одяг, взуття, наголовні убори).

послуг 35 класу МКТП – *Advertising, marketing and publicity services; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; office functions; advisory services for business management; business accounts management; import-export agencies; efficiency experts; auction and reverse auction services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of "clothing, footwear, headgear, bags, socks, shoes, babies' clothing, non-woven fabrics, woven fabrics, household linen" (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods from wholesale outlets, retail outlets and from a general merchandise catalogue by mail order or by means*

*of telecommunications* (Реклама, маркетинг та рекламування; організація виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; канцелярські роботи; дорадча допомога в діловому керуванні; ділове керування рахунками; імпортно-експортні агентства; послуги з експертизи ділової успішності; розміщення в одному місці на користь третіх осіб асортименту товарів «одягу, взуття, наголовних уборів, сумок, взуття, дитячого одягу, нетканних тканин, тканих тканин, текстилю для дому», яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібною та оптовою торгівлі чи з загальних каталогів шляхом отримання товарів поштою чи іншими засобами комунікації).

Протиставлений знак «Crazy days» зареєстровано відносно товарів 14, 16, 18, 21, 24, 25 та послуг 35 класів МКТП, зокрема:

товарів 25 класу МКТП – одяг, взуття, наголовні убори,

послуг 35 класу МКТП – Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; демонстрування товарів; ділове досліджування; передплачування газет (посередництво); інформування ділове; обробляння текстів; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 25 та послуги 35 класів МКТП досліджуваних знаків та констатувала, що, враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, ці товари і послуги можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що сфера його діяльності відрізняється від сфери діяльності власника протиставленого знака. Власник протиставле-

ного знака компанія Стокманн Оидж Абп не здійснює виробництво товарів, а лише використовує знак «Crazy days» для продажу та рекламування товарів і послуг інших виробників у торговельному центрі «Stockmann» при проведенні двічі на рік (восени та навесні) глобальних розпродажів, натомість апелянт є засновником компанії, яка спеціалізується на виробництві одягу, який маркується знаком «CRAZYDAISY» та є відомим у всьому світі, в тому числі і в Україні. Апелянт стверджував, що потенційні споживачі протиставлених знаків є принципово різними, через що знаки не можуть бути сплутані.

Разом з тим, таке твердження апелянта щодо різних видів діяльності осіб власників досліджуваних знаків не спростовує висновку щодо схожості порівнювальних знаків та щодо спорідненості товарів і послуг та не може слугувати підставою для відміни рішення за міжнародною реєстрацією № 1171886.

На підтвердження використання заявленого знака апелянтом надано витяги з мережі Інтернет <http://crazydaisy.com.tr>, <http://www.chia.kiev.ua/brand/>

[crazydaisy, http://www.shopnow.com.ua](http://www.shopnow.com.ua), <http://www.zarga.od.ua>, <http://www.kidstaff.com.ua>, <http://enakievo.zakupka.com>, на яких представлена продукція, яку виготовляє апелянт та яка маркована позначенням «Crazy Daizu».

Колегія Апеляційної палати, за результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, встановила, що фактичне використання апелянтом для маркування товарів позначення «Crazy Daizu» є відмінним від заявленого та ще більше створює враження про схожість порівнюваних знаків, та констатувала, що наведена в них інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення, і не підтверджує набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «CRAZYDAISY» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.



## ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

# М'ЯСО

**К**олегія Апеляції **II ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ** нула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «М'ЯСО».

Заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на тій підставі, що воно:

є описовим для послуг 35 класу, пов'язаних із введенням у цивільний оборот м'ясної продукції, вказує на їх призначення;

є оманливим для послуг 35 класу, пов'язаних із введенням у цивільний оборот всіх інших товарів і послуг.

Апелянт – Шостенко Т.О. не пого-

Апеляційної палати заперечення. Апелянт звернув увагу на те, що всі заявлені ним послуги 35 класу МКТП пов'язані із введенням у цивільний оборот товарів 08, 09, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 34 класів МКТП. На думку апелянта, для заявлених послуг позначення є фантазійним, отже, не є оманливим. Апелянт зазначив, що заявлене позначення також не вказує на вид зазначених послуг та їх властивості.

Крім того, як вказав апелянт у запереченні, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його

використання серед споживачів, що підтверджується наданими апелянтом документами. Апелянт зауважив, що «МЯСО» — це назва мережі магазинів, які розташовані в містах Харків та Дніпропетровськ, та Інтернет-магазину молодіжного одягу, взуття та аксесуарів, які були відкриті у січні 2014 року. Інтернет-магазин ([http://vk.com/myaso\\_ua](http://vk.com/myaso_ua)) є групою в соціальній мережі «ВКонтакте» та має велику популярність.

Апелянт зазначав, що слово «МЯСО» для назви магазину молодіжного одягу та аксесуарів було вибрано для зламання шаблонів у споживача, задля викликання у нього когнітивного дисонансу та бажання зайти в магазин. На думку апелянта, заявлене позначення протягом строку його сумлінного використання (реклама в мережі Інтернет, зовнішня реклама, відкриття нових магазинів) набуло розрізняльної здатності для заявлених послуг 35 класу МКТП, оскільки набуло іншого вторинного значення — «магазин молодіжного одягу».

Апелянт також наголосив, що провів опитування відвідувачів Інтернет-магазину та магазинів, що розташовані у Харкові та Дніпропетровську, за результатами якого більшість учасників опитування асоціюють заявлене позначення з магазином одягу.

Враховуючи зазначене, апелянт просив зареєструвати позначення «МЯСО» відносно скороченого переліку заявлених послуг 35 класу МКТП, а саме: «сприяння продажам для інших асортименту товарів 08, 09, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти».

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

Заявлене позначення — комбіноване, що представляє собою прямокутник, на темно-сірому фоні якого розташований словесний елемент, виконаний великими білими літерами оригінальним шрифтом кирилицею.

**МЯСО**

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП: *«аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчення ринку; виписування рахунків; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 08, 09, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 34 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти».*

Відповідно до абзців 4-5 пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману



щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто безпосередньо вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З метою визначення правильності застосування, вказаної у рішенні, підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення для зазначеного у матеріалах заявки переліку послуг 35 класу МКТП колегія Апеляційної палати звернулася

до тлумачення слова «М'ЯСО».

«М'ясо (рос. Мясо) – туша, частина туші забитих тварин, а також їжа, приготовлена з цих частин» (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

«М'ясо – один з найважливіших продуктів харчування людини, цілі або частини туш забійних сільськогосподарських тварин, птиці та їстівних диких тварин» (Універсальний словник-енциклопедія – Словopedia. slovopedia.org.ua).

Таким чином, слово «м'ясо» має чітку семантику, тобто конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов.

Якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення, зазначені в абзацах другому-четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону, то перевіряється, чи не займають такі елементи домінуючого положення в зображенні знака.

Колегія Апеляційної палати зазначила, що словесний елемент заявленого позначення «М'ЯСО» займає домінуюче положення в зображенні знака, оскільки він превалює в смисловому і просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

Отже, до складу комбінованого позначення «М'ЯСО» включено словесний елемент – назва товару, призначена для маркування конкретного товару, та який займає домінуюче положення в зображенні знака. Перше зорове сприйняття позначення однозначно створює враження про те, що воно прямо вказує на товар.

Колегія Апеляційної палати констатувала, що заявлене позначення, для переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у заявці, що пов'язані із введенням у цивільний оборот м'ясної продукції, є

описовим.

Оманливі позначення — позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Таким чином, заявлене позначення, для переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у заявці, що не пов'язані із введенням в цивільний оборот м'ясної продукції, є оманливим і буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеру послуг.

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

Апелянтом подані додаткові матеріали до заперечення з аргументацією на користь реєстрації знака та вимогою зареєструвати позначення «МЯСО» відносно скороченого переліку заявлених послуг 35 класу МКТП, а саме: «сприяння продажам для інших асортименту товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари за допомогою електронних засобів, через веб-сайти».

У запереченні та засіданні колегії Апеляційної палати апелянт стверджу-

вав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Апелянт зазначав, що позначення «МЯСО» використовується ним з 2014 року як назва магазинів молодіжного одягу, взуття та аксесуарів та Інтернет-магазину. На сьогодні вже відкрито 3 такі магазини, що розташовані в містах Харків та Дніпропетровськ. Мережа магазинів користується популярністю завдяки великій кількості якісних товарів та рекламній кампанії, постійним акційним програмам, конкурсам, вікторинам та іншим заходам, що проводяться у цих магазинах. Крім того, стенди з рекламою магазинів «МЯСО» розміщені у підземних переходах, вагонах метро, біля кінотеатрів, парках тощо. Апелянт провів опитування відвідувачів магазинів та зазначає, що результати свідчать про те, що більшість учасників опитування асоціюють заявлене позначення з магазином одягу.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано:

— витяги з сайту Інтернет-магазину ([vk.com/myaso\\_ua](http://vk.com/myaso_ua));

— фотографії стендів з рекламою магазину молодіжного одягу, взуття та аксесуарів, розташованих у метро, кафе, на вулицях у містах Харків та Дніпропетровськ;

— результати опитувань споживачів, які були проведені в Інтернет-магазині та в магазинах міст Харків та Дніпропетровськ.

На підтвердження набуття заявленим позначенням вторинного значення апелянтом надані тлумачення слова «мясо», наведені у Великому словнику руських приказок (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/5432>) — «Быть в мясе. Жарг. мол. Шутл.-ирон. 1. Крепко спать. 2. Находиться в состоянии алкогольного опьянения. 3. Восхищаться чем-л.; получают удовольствие от чего-л.». «В мясо. Жарг. мол. Шутл.-ирон. Очень, в высшей степени».

А також надані тлумачення цього

слова, наведені у Словнику сучасної лексики, жаргону і сленгу (<http://argo.academic.ru/3236/%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE>) «мясо» – 1. Музыкальный сленг. Тяжелая музыка. 3. Общеупотребительное. Эпитет, выражающий восхищение качеством или энергетикой происходящего. Нечто существенное, основное, важное.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначила, що згідно з Пунктом 4.3.1.8. Правил позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються. При цьому береться до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Положення цього пункту Правил не дозволяють застосовувати його до позначень, визначених у абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону, тобто до позначень, що є оманливими, або такими що можуть вести в оману.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати зауважила, що представлене апелянтом позначення «МЯСО» використовується ним як назва магазину. При цьому воно відрізняється від заявленого на реєстрацію позначення елементами, що змінюють сутність знака. Так, надані апелянтом документи свідчать, що позначення «МЯСО» використовується

разом з іншими додатковими словесними елементами, такими як «Молодежная одежда и обувь», «Магазин молодежной одежды и обуви», адреси Інтернет-магазину ([vk.com/mya-so\\_ua](http://vk.com/mya-so_ua)), а також разом із зображувальними елементами у вигляді двох ножів, що перетинаються тощо.

Колегія Апеляційної палати констатувала, що наведена апелянтом у матеріалах інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення щодо послуги 35 класу МКТП: «сприяння продажам для інших асортименту товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти» у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, і не підтверджує набуття цим позначенням розрізняльної здатності завдяки набутому вторинному значенню.

Надані апелянтом документи не містять доводів, що заявлене позначення у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, сприймається споживачами як фантазійне відносно вказаної вище послуги та не спростовують висновок закладу експертизи щодо оманливості позначення при введенні в господарський оборот відносно вказаної вище послуги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «МЯСО» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

A

Підготувала Тетяна Салфетник