

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

17 серпня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 12.04.2016 № 30 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Дмитрушко Вікторії Михайлівни проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 01.02.2016 про відмову в реєстрації знака «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» за заявкою № т 2014 06487.

Представник апелянта – Ринка О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 5191 від 07.04.2016;
матеріали заявки № т 2014 06487.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 01.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» за заявкою № т 2014 06487, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 01, 07, 12, 29, 30, 31, 32, 33 класів та всіх послуг 36, 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

«Аграрний фонд – державна спеціалізована бюджетна установа, уповноважена Кабінетом Міністрів України провадити цінову політику в агропромисловій галузі економіки України. Утворений відповідно до норм Закону України «Про державну підтримку сільського господарства». Аграрний фонд був утворений 06 липня 2005 р. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 364 Аграрний фонд став публічним акціонерним товариством. У капіталі фонду 100% належать державі, управління корпоративними правами здійснює Міністерство аграрної політики та

продовольства. Займає важливе місце у підтримці рівноваги на ринку сільськогосподарської продукції. Має за кінцеву мету сприяння задоволенню потреб населення і забезпеченню продовольчої незалежності України, запобігання ускладненням та необґрунтованому зростанню цін на ринках об'єктів державного цінового регулювання. Пріоритетним завданням Аграрного фонду є формування державного інтервенційного фонду - державного запасу окремих видів сільськогосподарської продукції, який повинен гарантувати продовольчу безпеку держави. Державний інтервенційний фонд використовується для мінімізації цінових коливань на відповідних ринках шляхом поставки сировини та продуктів її переробки».

Товари, марковані заявленим позначенням та послуги, що надаються з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації пов'язані з діяльністю вищезазначеного фонду, що насправді не відповідає дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 2., «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (пункт 4.3.1.9).

Мотивоване заперечення ПАТ «Аграрний фонд» від 15 липня 2015 р. № 02/1504 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

<http://agrofond.gov.ua/about>

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/364-2013-%D0%BF>

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-2013-%D0%BF>

<http://smida.gov.ua/db/emitent/38926880>

Апелянт – Дмитрушко Вікторія Михайлівна заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» за заявкою № т 2014 06487 та зазначає наступне.

Відповідно до Положення про Аграрний фонд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 № 543, Аграрний фонд є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізовувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки. Аграрний фонд здійснює неприбуткову діяльність і не є виробником заявлених за заявкою № т 2014 06487 товарів і послуг.

Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд», що утворено постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 року № 364, жодним чином не має відношення до державної спеціалізованої бюджетної установи Аграрний фонд і ці юридичні особи співіснують незалежно одна від одної.

На початку 2012 року апелянтом без укладання будь-яких договорів для державної спеціалізованої бюджетної установи Аграрний фонд створено зображувальний елемент, який покладено в основу заявки № т 2014 06487. Наразі установа не використовує зазначений зображувальний елемент.

Відповідно до положень статей 7, 8, 11, 15, 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» майнові права інтелектуальної власності на вказане зображення (малюнок) належать апелянту, як його автору, і йому належить виключне право надавати дозвіл на використання цього зображення.

Апелянтом створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний фонд» і він має намір використовувати знак за заявкою № т 2014 06487 у своїй господарській діяльності.

Апелянт проаналізував положення нормативно-правових актів України та прийшов до висновку, що не існує жодних перешкод щодо використання ТОВ «Аграрний фонд» у заявленому за заявкою № т 2014 06487 позначенні словесного елемента «Аграрний фонд».

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 01.02.2016 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 06487 та зареєструвати знак «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» відносно всього переліку заявлених товарів і послуг.

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

Колегія Апеляційної палати встановила наступне.

12.05.2014 Приватним акціонерним товариством «Аграрний фонд» подано заявку № т 2014 06487 на знак «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» відносно товарів 01, 07, 12, 29, 30, 31, 32, 33 класів та послуг 36, 39 класів МКТП.

02.02.2015 між ПАТ «Аграрний фонд» та Дмитрушко В.М. укладено договір про передачу прав на одержання свідоцтва за заявкою № т 2014 06487. Заява про внесення в матеріали заявки змін, пов'язаних із зміною особи заявника внаслідок передачі права, надійшла до закладу експертизи 04.03.2015.

15.07.2015 до закладу експертизи від ПАТ «Аграрний фонд» надійшло мотивоване заперечення проти заявки № т 2014 06487 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. У запереченні зазначено, що договір про передачу прав Дмитрушко В.М. на одержання свідоцтва за заявкою № т 2014 06487, на думку ПАТ «Аграрний фонд», є неправомірним. Крім того, словесний елемент «АГРАРНИЙ ФОНД» заявленого позначення тотожний офіційному найменуванню ПАТ «Аграрний фонд», встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 364 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд».

ПАТ «Аграрний фонд» є однією з провідних компаній аграрного сектору України та відоме підприємствам, установам, організаціям та громадянам. Таким чином, при використанні як знака заявленого за заявкою № т 2014 06487 позначення існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги. Для захисту свого порушеного права ПАТ «Аграрний фонд» звернулось до судових та правоохоронних органів.

02.11.2015 (вих. № 33839) апелянту було надіслано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 01, 07, 12, 29, 30, 31, 32, 33 класів та послуг 36, 39 класів МКТП є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги, а саме щодо ПАТ «Аграрний фонд».

06.01.2016 на зазначене повідомлення апелянт надіслав мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака.

За результатами проведення експертизи заявки з урахуванням мотивованого заперечення від ПАТ «Аграрний фонд» закладом експертизи підготовлено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони відносно всіх заявлених товарів і послуг, на підставі якого 01.02.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» за заявкою № т 2014 06487.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням 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 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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 ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення визнається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.



Заявлене позначення **АГРАРНИЙ ФОНД** представляє собою словесно-графічну композицію, в якій словесний елемент «АГРАРНИЙ ФОНД» виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилицею. Зображувальний елемент представляє собою стилізоване зображення зораної ниви та сонця.

У заявленому комбінованому позначенні домінуючим елементом є словесний елемент «АГРАРНИЙ ФОНД», який суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака і на якому акцентується увага споживача.

У запереченні апелянт зазначив, що ним створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний фонд», яке 02.03.2015 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Апелянт має намір використовувати знак за заявкою № т 2014 06487 у своїй господарській діяльності.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі, та зазначає таке.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 № 543 утворено Аграрний фонд, який є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в агропромисловій галузі економіки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 364 утворено Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» (далі - ПАТ «Аграрний фонд»), 100% статутного капіталу якого належить державі, а функції управління корпоративними правами здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства. Метою діяльності ПАТ «Аграрний фонд» є створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства.

07.10.2013 ПАТ «Аграрний фонд» включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

З моменту державної реєстрації ПАТ «Аграрний фонд» почало використовувати у своїй діяльності зображувальний елемент (логотип), який є

частиною заявленого за заявкою № m 2014 06487 позначення. Зокрема, зазначений елемент розміщений на фірмовому бланку ПАТ «Аграрний фонд» (листи до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДСІВ, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» вих. № 03/1056 від 12.05.2015, № 03/1262 від 15.06.2015).

На офіційному сайті ПАТ «Аграрний фонд» розміщена інформація про те, що товариство співпрацює з сільськогосподарськими товаровиробниками, зерновими складами, переробними підприємствами та провадить найбільшу в Україні програму форвардних закупівель. ПАТ «Аграрний фонд» у 1-му півріччі 2015 року сплатив державі дивіденди в розмірі 333 млн. грн. за результатами діяльності підприємства в 2014 році. За результатами діяльності в 2013 році ПАТ «Аграрний фонд» в 2014 році сплатив дивіденди на суму 42 млн. грн.» (<http://agrofond.gov.ua/news>).

На сайті аграрного інформаційного агентства «Agravery» зазначено, що «ПАТ «Аграрний фонд» планує заробити 70 млн. гривень від роздрібних продажів борошна під торговельною маркою «Аграрний фонд». Борошно продається в Києві та Київській області. Борошно товариства є в магазинах «Білла» по всій країні, а також в більшості магазинів «Сільпо», «Мегамаркет» і «Рибний світ «Океанія» (<http://agravery.com>).

На сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (<http://smida.gov.ua/db/emitent/38926880>) у загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку міститься інформація із звітності ПАТ «Аграрний фонд», починаючи з IV кварталу 2013 року.

У той же час документів, що містять інформацію стосовно господарської діяльності ТОВ «Аграрний фонд», засновником якого є Дмитрушко В.М., та використання ним заявленого позначення апелянтом не надано.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що з наведених джерел та матеріалів відомо про ПАТ «Аграрний фонд», як про суб'єкт господарської діяльності. ПАТ «Аграрний фонд» було здійснено державну реєстрацію та розпочато використання комбінованого позначення та словесного елемента «АГРАРНИЙ ФОНД» у господарській діяльності раніше, ніж була подана заявка № m 2014 06487 та зареєстровано ТОВ «Аграрний фонд», засновником якого є апелянт Дмитрушко В.М.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що поява на ринку України товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про товари і послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Таким чином, при використанні як знака заявленого за заявкою № т 2014 06487 позначення існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вже відомого споживачу ПАТ «Аграрний фонд», які насправді не відповідають дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони знаку за заявкою № т 2014 06487, зазначені в пункті 2 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Дмитрушко Вікторії Михайлівні у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 01.02.2016 про відмову в реєстрації знака «АГРАРНИЙ ФОНД, зобр.» за заявкою № т 2014 06487 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова