

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
28.05.2019 № 905

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

22 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 25.02.2019 № Р/28-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Красовського В.Г., Саламова О.В. розглянула заперечення Рябокonia Василя Миколайовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 10.01.2019 про відмову в реєстрації знака «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552.

Представник апелянта – патентний повірений Гольберг Д.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Стебновська Ю.В. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/118-19 від 21.02.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2018 12552;
- письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/218-19 від 16.04.2018;
- клопотання апелянта вх. № ВКО/224-19 від 22.04.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 10.01.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «KARTOFUN»

(свідоцтво № 248425 від 10.10.2018, заявка № т 2017 01496 від 30.01.2017), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Вайса Михайла Юрійовича, щодо таких самих та споріднених послуг.

Підстава для висновку: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Апелянт – Рябоконт Василь Миколайович не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 10.01.2019 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що використовує заявлене позначення для послуг із забезпечення їжею та напоями. Так, у місті Києві апелянт має п'ять закладів громадського харчування, які надають послуги під заявленим позначенням. Зазначені заклади громадського харчування мають сторінку у соціальній мережі «Facebook» з кількістю підписників близько півтори тисячі осіб, та сторінку у соціальній мережі «Instagram» з кількістю підписників більш ніж 11,5 тис.

Апелянт вважає що наведені відомості вказують на те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого, інтенсивного, добросовісного використання, що унеможливило ризики сплутування заявленого позначення із позначеннями інших осіб.

Стосовно протиставленого знака для товарів і послуг «KARTOFUN» за свідоцтвом № 248425 апелянт зазначає, що 07.02.2019 між ним та власником цього свідоцтва – Вайсом М.Ю. укладено договір про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг «KARTOFUN» за свідоцтвом № 248425 Рябоконтю В.М. Для внесення відповідних змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг вказаний договір направлено до Мінекономрозвитку (вх. ППП/288-19 від 14.02.2019).

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 10.01.2019 та прийняти рішення про реєстрацію знака «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552 відносно усього переліку товарів і послуг, для яких позначення подане на реєстрацію.

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

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (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:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.



Заявлене позначення за заявкою № m 2018 12552 складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «KARTOFAN» виконано стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці. Зображувальний елемент у вигляді пакування з картоплею розташовано ліворуч від словесного елемента. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольорів. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП, без зазначення кольорів.

Протиставлений знак **KARTOF  N** за свідоцтвом України № 248425 складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконано друкованим шрифтом чорного кольору, заголовними літерами латиниці. У словесному елементі між літерами «F» та «N» зображено вигнуту смугу жовтого кольору, схожу на літеру «U». Знак зареєстровано для послуг 43 класу МКТП.

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 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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком за свідоцтвом № 248425, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю в їх виконанні.

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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності

(спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік послуг 43 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі вони є однорідними (спорідненими).

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552 та протиставлений знак за свідоцтвом № 248425 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Колегія Апеляційної палати також дослідила додаткові документи, надані апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

договір про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг «KARTOFUN, зобр.» за свідоцтвом України № 248425, укладений між Вайсом М.Ю. та Рябоконею В.М. 07.02.2019;

роздруківку з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» із бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг № 248425.

Колегія Апеляційної палати перевірила факти та документи, надані на їх підтвердження, і зазначає наступне.

Відомості про передачу виключних майнових прав на знак від власника свідоцтва № 248425 Вайса Михайла Юрійовича до Рябоконею Василя Миколайовича внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опубліковані в офіційному бюлетені Мінекономрозвитку «Промислова власність» № 07 від 10.04.2019.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Рябоконею В.М. щодо реєстрації знака за заявкою № т 2018 12552 відносно заявленого переліку послуг 43 класу МКТП.

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 (зі змінами),
колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Рябокonia Василя Миколайовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 10.01.2019 про відмову в реєстрації знака «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «KARTOFAN, зобр.» за заявкою № т 2018 12552 відносно заявленого переліку послуг 43 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. Г. Красовський

О. В. Саламов