

**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**

11 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 21.03.2015 № 14 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Кутного В.Р. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КЕМІРА ЛЮКС, зобр.» за заявкою № т 2013 19718.

Апелянт – Кутний В.Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» - Гончарова Н.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3354 від 17.03.2015;
- копії матеріалів заявки № т 2013 19718;
- додаткові матеріали вх. № 17935 від 03.12.2015, вх. № 479 від 18.01.2016, вх. № 3684 від 15.03.2016; вх. № 9244 від 08.06.2016, вх. № 15789 від 11.10.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 17.01.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «КЕМІРА ЛЮКС, зобр.» за заявкою № т 2013 19718, оскільки заявлене позначення для усіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг: «Финская компания по производству минеральных удобрений Kemira Oyj – один из крупнейших в мире производителей химической продукции. Предприятия Kemira Oyj размещены в тридцати девяти странах, включая страны СНГ и Восточной Европы. Приоритетными направлениями развития являются производство химикатов для целлюлозно-бумажной

промышленности, производство красок и покрытий, выпуск минеральных удобрений и промышленных реактивов».

«Универсальное водорастворимое удобрение «КЕМИРА ЛЮКС» – это комплексное порошкоподобное, полностью водорастворимое удобрение. Рекомендуются для подкормки всех комнатных растений, цветов, а также овощных культур и рассады».

Споживачам відома діяльність Kemira Oyj (FI) на споживчому ринку України з використанням знаків для товарів, раніше зареєстрованих в Україні:

«КЕМИРА» (свідоцтво № 7762 від 28.02.1997 року, заявка № 93062417 від 08.06.1993 року) та «КЕМИРА» (міжнародна реєстрація № 799678 від 24.02.2003 року, пріоритет від 11.02.2003 року), щодо товарів 01 класу.

Використання заявленого позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з Kemira Oyj (FI), що насправді не відповідає дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 2).

[http://www.torg.ua/kiev/rasteniya/prodam\\_udobrenie\\_kemira\\_proizvodstvo\\_finlyandiya\\_29662784](http://www.torg.ua/kiev/rasteniya/prodam_udobrenie_kemira_proizvodstvo_finlyandiya_29662784)

<http://mirsemyan.pulscen.com.ua/arrangements/9446>

<http://mirsemyan.com.ua/glavnaya/dobriya-udobreniya/dobriya-bezchlorn-yara-kemira/kemira-liuks-20g>

<http://ternopol.ter.olx.ua/obyavlenie/5dobriyo-unversalne-kemira-lyuks-20g-100g-fnlyandya-ID696Cd.html>

<http://ogorod.ua/shop/2103/magazin/universalnoe-vodorastvorimoe-udobrenie-kemira-ljuks>

<http://td-leto.com.ua/product/2102>

<http://www.regnum.ru/news/economy/182930.html>

<http://www.kemira.com/regions/russia/ru/pages/default.aspx>

Апелянт – Кутний В.Р. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КЕМИРА ЛЮКС, зобр.» за заявкою № т 2013 19718 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт здійснює фасування добрив, виробником яких є компанія Yara International ASA (Осло, Норвегія) та її дочірнє підприємство Yara Suomi, в упаковки з меншою місткістю для роздрібної торгівлі з метою доступу на ринок України високоякісних міндобрив європейських компаній до будь-якого споживача. Офіційним дистриб'ютором компанії Yara International ASA (Осло, Норвегія) в Україні є компанія «Агросем», від якої апелянт має дозвіл на фасування продукції компанії Yara International ASA (Осло, Норвегія).

Апелянт зазначає, що ним розроблено комбіноване заявлене позначення «КЕМИРА ЛЮКС», яке суттєво відрізняється від

протиставленого знака «КЕМІРА» за семантикою, графікою та заявлено в іншому класі МКТП.


Апелянт активно використовує заявлене позначення «КЕМІРА ЛЮКС, зобр.» для представлення продукції на ринку України, зокрема, на етикетках продукції та здійснює розміщення переліку продукції в каталогах найбільших постачальників насіння та цибулин квітів.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.01.2015 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 19718 та зареєструвати позначення «КЕМІРА ЛЮКС, зобр.» відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого



позначення «  » за заявкою № т 2013 19718 (дата подання 28.10.2013) умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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).

В силу статті 1 Закону встановлено, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону визначає, що 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 підпунктом 4.3.1.3 г) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил 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. Також у цьому пункті 5 вказано, що 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.

Великий тлумачний словник сучасної української мови терміни, що використані в Законі, визначає у наступних значеннях:

«Омана - 1. Уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне».


«Асоціація – 3. Зв'язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т.ін. викликає інше».

Тобто, під асоціацією розуміється встановлення, в результаті набутого досвіду, стійкого зв'язку між двома об'єктами, внаслідок чого, при появі одного об'єкта асоціативної пари, забезпечується актуалізація іншого.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

З огляду на зазначене, для встановлення того, чи є заявлене позначення




«» таким, що може ввести в оману щодо заявлених послуг 35 класу МКТП, необхідно встановити, чи може це позначення викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про певну якість, походження відповідних послуг або про певну особу, яка їх надає, і чи є таке уявлення правдоподібним.

Виходячи з норм Закону (абз. 5 пункту 2 статті 6, абзаців 3 та 5 пункту 5, абз. 2 пункту 7 статті 16, абз. 2 пункту 4 статті 18) та Правил, а також зі змісту визначення «асоціація», небезпека введення споживача в оману стосовно особи, яка виробляє товар або надає послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача під час сприйняття ним такого позначення асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, якщо таке позначення здатне ввести в оману внаслідок того, що воно може асоціюватись з іншими виробниками (надавачами) такого самого чи спорідненого товару (послуги).


Згідно з пунктом 9.165 «Основи інтелектуальної власності» – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999: «Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є ймовірність введення споживачів в оману відносно походження товарів».

У випадку, коли до появи маркованого певним знаком товару або послуги на ринку там вже був присутній споріднений товар або послуга іншої особи, марковані схожим знаком, споживачі можуть бути введені в оману стосовно дійсного комерційного походження такого товару або послуги. Споживач може бути введений в оману відносно походження товарів або послуг, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що товари або послуги насправді різних виробників походять від однієї господарюючої особи. Тому, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників, спорідненістю товарів або послуг, для яких призначені або використовуються схожі знаки, внаслідок чого між ними та особою, від якої походять марковані такими знаками товари чи послуги, виникає асоціативний зв'язок.



Для визначення того, чи може позначення «» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила наявні в матеріалах справи відомості про знаки, що є схожими із заявленим позначенням, та здійснила їх порівняльний аналіз.



Заявлене комбіноване позначення  за заявкою № т 2013 19718 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесні елементи «КЕМІРА ЛЮКС» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кириличної абетки. Зображувальний елемент являє собою комбінацію квітів, овочів та ягід.

Протиставлений словесний знак «KEMIRA» за свідоцтвом № 7762 виконано літерами латинської абетки у стандартному шрифті.

Протиставлений словесний знак «kemira» за міжнародною реєстрацією № 799678 виконано літерами латинської абетки в оригінальному шрифті.

За матеріалом з Вікіпедії – вільної енциклопедії. (<https://uk.wikipedia.org/wiki/Kemira>) власник протиставлених знаків Kemira Oyj – фінська хімічна компанія, заснована у 1920 році зі штаб-квартирою у Гельсінкі, Фінляндія.

Відповідно до інформації, що міститься на веб-сторінці: <https://regnum.ru/news/economy/182930.html>, на яку посилається заклад експертизи: «Предприятия Kemira Oyj размещены в тридцати девяти странах, включая страны СНГ и Восточной Европы. Приоритетными направлениями развития являются производство химикатов для целлюлозно-бумажной промышленности, производство красок и покрытий, выпуск минеральных удобрений и промышленных реактивов».

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвом України № 7762 та міжнародною реєстрацією № 799678.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесного елемента «KEMIRA»/«КЕМІРА».

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «KEMIRA ЛЮКС, зобр.» та протиставлені знаки «KEMIRA» та **kemira** схожі заголовними літерами, а відрізняються абеткою, шрифтом та наявністю зображувальних елементів у заявленому позначенні.

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

Словесний елемент «KEMIRA»/«КЕМІРА», що є спільним для порівнюваних знаків, є фантазійним.

Відповідно до Публічного електронного словника української мови (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 4. — С. 571 - 572.) слово «Люкс» має такі значення:

**ЛЮКС**<sup>1</sup>, а, ч., фіз. Практична одиниця освітленості, яка дорівнює рівномірній освітленості 1 м<sup>2</sup> площі 1 люменом світлового

поток. Мінімальною нормою освітлення місць для читання є 75 люксів (Шк. гігієна, 1954, 142).

**ЛЮКС**<sup>2</sup>, а, ч. Позначення чого-небудь надзвичайно розкішного, вигідного, доброякісного. – Де ж мені вас посадовити в такій тісноті? Ага! Я вас у кабіну. Люкс, тишина і ніхто в рот не заглядатиме (Кучер, Трудна любов, 1960, 258). (<http://ukrlit.org/slovnky/%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81>).

Враховуючи те, що одним із випадків смислової схожості є співпадання хоча б одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос та який має самостійне значення і який є центральним елементом позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення є схожими за семантичною ознакою.


В силу пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими за фонетичною і семантичною ознаками та є такими, що асоціюються між собою.

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 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.



Заявлене позначення «  » подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП, а саме: «допомога покупцям у виборі та придбанні товарів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; сприяння продажеві товарів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сукупне розміщування, на користь суспільства, товарів, яке дозволяє споживачам зручним чином оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; всі вищезазначені послуги, які стосуються добрив, добривних сумішей, добривних хімікатів для ґрунту, препаратів з мікроелементами для рослин, росторегулювальних препаратів для рослин».


Протиставлений знак «КЕМІРА» зареєстровано відносно переліку товарів 01, 05, 12, 22 класів МКТП.

Протиставлений знак «**Kemira**» зареєстровано відносно переліку товарів 01, 02 та послуг 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що оскільки увесь перелік послуг 35 класу МКТП за заявленим позначенням стосуються: «добрив, добривних сумішей, добривних хімікатів для ґрунту, препаратів з мікроелементами для рослин, росторегулювальних препаратів для рослин», товари 01 класу, відносно яких зареєстровано протиставлені знаки, є спорідненими із послугами 35 класу МКТП за заявленим позначенням.


З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що при



використанні заявленого позначення «» для послуг 35 класу МКТП у свідомості споживачів можуть виникнути асоціації, пов'язані із фінською компанією «Kemira Oyj», яка є власником знаку «KEMIRA» за свідоцтвом № 7762 та знаку «**Kemira**» за міжнародною реєстрацією № 799678, які насправді не відповідають дійсності, і, таким чином, його використання апелянтом не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів.


Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком



закладу експертизи, що заявлене позначення «» для усіх заявлених послуг 35 класу МКТП є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг.

Разом з тим, апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення було надано лист від 05.09.2016, в якому компанія Kemira Oyj (FI) не



заперечує щодо реєстрації позначення «» за заявкою № т 2013 19718 на ім'я апелянта для заявлених послуг 35 класу МКТП.

Ураховуючи 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 апелянта.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого



наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Кутного В.Р. задовольнити.
2. Рішення від 17.01.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КЕМІРА ЛЮКС, зобр.» за заявкою № т 2013 19718 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «КЕМІРА ЛЮКС, зобр.» за заявкою № т 2013 19718 відносно заявлених послуг 35 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Теньова