

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
12.12.2018 № 1872

**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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

26 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 12.03.2018 № Р/28-18 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Запорожець Л.Г., Костенко І.А. розглянула заперечення Гринюка Сергія Миколайовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «GRICO GROUP, зобр.» за заявкою № т 2016 10018.

Представник апелянта – патентний повірений Микитюк О.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № ВКО/90-18 від 06.03.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 10018;
- письмові пояснення представника Укрпатенту;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/180-18 від 15.05.2018
- клопотання представника апелянта вх. № ВКО/463-18 від 18.10.2018 та вх. № ВКО/471-18 від 23.10.2018 щодо розгляду заперечення без його присутності.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 09.01.2018 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «GRICO GROUP, зобр.» за заявкою № т 2016 10018, оскільки заявлене комбіноване позначення:

- для всіх товарів 1, 2, 19 класів та послуг 35 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 комбінованими знаками «GRICO» та «ГРІКО» (свідоцтво № 135250 від 25.02.2011, заявка № т 2009 16103 від 30.11.2009, свідоцтво № 135251 від 25.02.2011, заявка № т 2009 16104 від 30.11.2009), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІКО» (UA) щодо таких самих та споріднених товарів і послуг;

- для всіх послуг 35 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «ГРІКО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сороки В.І. (UA), (свідоцтво № 116820 від 11.01.2010, заявка № т 2008 11855 від 10.06.2008), щодо споріднених послуг 35 класу.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розділ пункт 3, стаття 6 Розділ II.

Апелянт – Гринюк Сергій Миколайович вважає, що рішення про відмову в реєстрації знака «GRICO GROUP, зобр.» за заявкою № т 2016 10018 прийнято без урахування всіх фактичних обставин, наведених ним у відповіді на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака з огляду на наступне.

Власником протиставлених знаків «GRICO, зобр.» та «ГРІКО, зобр.» за свідоцтвами України № 135250 та № 135251 відповідно, є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІКО» (далі – ТОВ «ГРІКО»).

Апелянт Гринюк С.М. та ТОВ «ГРІКО» є пов'язаними особами, оскільки Гринюк С.М. є основним учасником (засновником) ТОВ «ГРІКО». На момент створення ТОВ «ГРІКО» Гринюку С.М. належало 98,06% часток статутного фонду товариства. З 2009 року за договором купівлі-продажу Гринюк С.М. є власником 98,86 часток статутного фонду ТОВ «ГРІКО» і кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства. Апелянт вважає, що з наведених відомостей очевидно, що апелянт і ТОВ «ГРІКО» мають спільні інтереси, керуються однією стратегією і не вбачають перешкод у реєстрації як знака заявленого позначення на ім'я Гринюка С.М. Це підтверджується також листом згоди від ТОВ «ГРІКО».

Апелянт вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом України № 116820 не схожі настільки, що їх можна сплутати, з огляду на наступне.

Заявлене позначення є комбінованим, домінуючим елементом якого є зображувальний елемент, оскільки він суттєво більший за розмірами порівняно зі словесним елементом, займає центральне місце у позначенні та привертає увагу споживача яскраво-червоним кольором.

Протиставлений знак є словесним, виконаним без застосування оригінальної графіки. Натомість словесний елемент «GRICO GROUP» заявленого позначення

виконаний оригінальним квадратним шрифтом і розташований у два рядки. Крім того, за задумом апелянта, словесний елемент «GRICO GROUP» не сприймається візуально у відриві від графічного елемента. Усі елементи заявленого позначення: графічний елемент із літерою «G», слово «GRICO», слово «GROUP» об'єднані в цілісну композицію завдяки тому, що всі починаються з літери «G» і розташовані один під одним таким чином, що утворюють собою три символічні сходинки. Слово «GRICO» є вигаданим словом, утвореним ініціативою апелянта від слів «Гринюк і Компанія».


Апелянт просить також урахувати те, що протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 135250 та 135251 відрізняються від заявленого позначення лише додатковим словом «GROUP», яке є другорядним елементом у композиції заявленого комбінованого позначення, що не зменшує ступінь їх схожості.

На думку апелянта, аргументом на користь реєстрації позначення за заявкою № т 2016 10018 є добросовісне використання апелянтом заявленого позначення на території України без будь-яких претензій і заперечень з боку власника свідоцтва № 116820, що підтверджено доданими до заперечення документами. Апелянт вважає це доказом того, що позначення за заявкою № т 2016 10018 не є схожим із зареєстрованим знаком за свідоцтвом № 116820 настільки, що їх можна сплутати, та не порушує права його власника.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 09.01.2018 про відмову в реєстрації знака та зареєструвати знак за заявкою № т 2016 10018 відносно заявлених товарів і послуг.

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



Заявлене за заявкою № т 2016 10018 позначення  є комбінованим, складається з квадрату білого кольору, у центрі якого розміщено прямокутний ромб червоного кольору; на тлі ромбу лініями чорного кольору наведена стилізована літера «G»; по периметру ромб окантований лінією чорного кольору. Під ромбом у центрі нижньої частини квадрату розміщений словесний елемент «GRICO GROUP», наведений літерами латиниці оригінальним шрифтом чорного кольору у два рядки. Слово «GROUP» наведене літерами меншого розміру ніж слово «GRICO».

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 1, 2, 19 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП: «послуги з постачання для інших (закуповування

товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі або у спеціалізованих місцях продажу; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів, яке дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів (крім їх транспортування), яке дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі, у спеціалізованих місцях продажу або за допомогою поштового замовлення, засобів зв'язку, каналів-телемагазинів; сприяння продажам (посередництво)».



Протиставлений знак за свідоцтвом України № 135250 **GRICO** є комбінованим і складається з прямокутного ромбу червоного кольору, на тлі якого лініями чорного кольору наведена стилізована літера «G»; по периметру ромб окантований лінією чорного кольору. Під ромбом у центрі розміщений словесний елемент «GRICO», наведений літерами латиниці оригінальним шрифтом чорного кольору. Знак зареєстрований відносно товарів 1, 2, 19 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП: «Вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; досліджування ринкове; ділове інформування; розповсюдження зразків; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; сприяння продажах (посередництво); розміщування у одному місці на користь іншим особам товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової та роздрібною торгівлі або у спеціалізованих місцях продажу, розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари».



Протиставлений знак за свідоцтвом України № 135251 **ГРИКО** є комбінованим і складається з прямокутного ромбу червоного кольору, на тлі якого лініями чорного кольору наведена стилізована літера «G»; по периметру ромб окантований лінією чорного кольору. Під ромбом у центрі розміщений словесний

елемент «ГРІКО», наведений літерами кирилиці оригінальним шрифтом чорного кольору. Знак зареєстрований відносно товарів 1, 2, 19 класів МКТП та послуг 35 класу МКТП: «Вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; досліджування ринкове; ділове інформування; розповсюдження зразків; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; сприяння продажеві (посередництво); розміщування у одному місці на користь іншим особам товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі або у спеціалізованих місцях продажу, розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари».

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 116820 **ГРІКО** є словесним, наведеним заголовними літерами кирилиці стандартного шрифту. Знак зареєстрований відносно послуг 35 класу МКТП: «Вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; досліджування ринкове; інформування ділове; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; розповсюдження зразків; сприяння продажеві (посередництво); розміщування у одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів, що дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари».

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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 протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 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).

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.

Проведенням порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвами № 135250 та № 135251 колегія

Апеляційної палати встановила, що вони схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки складаються з тотожного зображувального елемента, виконаного в червоному та чорному кольорах, що створює загальне зорове сприйняття заявленого позначення та протиставлених знаків в цілому. Ступінь схожості заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 135250 підсилюється наявністю в їх складі спільного словесного елемента «GRICO». Протиставлений знак за свідоцтвом № 135251 містить словесний елемент «ГРІКО», який є транслітерацією одного з словесних елементів заявленого позначення «GRICO» літерами української абетки, співпадає з ним за фонетичними та семантичними ознаками, що також підсилює ступінь їх схожості.

Колегія Апеляційної палати також констатує, що товари 1, 2, 19 та послуги 35 класів МКТП, наведені у переліку за заявкою № т 2016 10018, є такими самими та спорідненими з товарами і послугами, наведеними у переліку за свідоцтвами № 135250 та № 135251.

Проведенням порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 116820 колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлений знак «ГРІКО» є транслітерацією одного зі словесних елементів заявленого позначення «GRICO» літерами української абетки, співпадає з ним за фонетичними та семантичними ознаками. Протиставлений знак зареєстрований відносно послуг 35 класу МКТП, частина яких є такими ж самими та спорідненими з послугами 35 класу МКТП, щодо яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2016 10018.

Колегія Апеляційної палати вважає, що тотожність звучання та смислового значення зазначеного словесного елемента заявленого позначення та протиставленого знака під час надання таких самих і споріднених з ними послуг 35 класу МКТП створюватиме ймовірність введення в оману споживача щодо особи, яка надає ці послуги.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами № 135250 та № 135251 відносно заявлених товарів 1, 2, 19 та послуг 35 класів МКТП, з протиставленим знаком за свідоцтвом № 116820 відносно заявлених послуг 35 класу МКТП, отже підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «GRICO GROUP, зобр.» за заявкою № т 2016 10018, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано.

З метою встановлення всіх обставин справи колегія Апеляційної палати проаналізувала документи, надані апелянтом на користь реєстрації знака, а саме:

копію листа-згоди від 15.11.2017 про те, що ТОВ «ГріКо» не заперечує проти реєстрації Гринюком С.М. та використання на території України

комбінованого позначення «GRICO GROUP, зобр.» відносно товарів і послуг, вказаних у переліку за заявкою № m 2016 10018;

лист ТОВ «ГріКо» від 22.01.2018 про створення Гринюком С.М. ТОВ «ГріКо», безпосередню участь у його розвитку, а також про те, що товариство в особі директора Гринюка С.М. не вбачає жодних перешкод для реєстрації на ім'я Гринюка С.М. знака «GRICO GROUP, зобр.»;

інформаційний лист Гринюка С.М. від 24.01.2018 про історію створення ТОВ «ГріКо»;

копію Статуту ТОВ «ГріКо», зареєстрованого 11.03.2003 зі змінами від 2005 року та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ);

копію договору купівлі-продажу від 13.05.2009 про передачу Федорюком С.І. належної йому частки, що складає 0,8% загального розміру статутного фонду ТОВ «ГріКо» у власність Гринюка С.М.;

копії трудового контракту та протоколів зборів учасників ТОВ «ГріКо» за 2014 та 2016 роки;

копії договорів оренди нежитлового приміщення за 2016 та 2017 роки;

копії договорів поставки товарів за 2016-2018 роки;

копії договорів на проведення рекламної компанії та виготовлення рекламних макетів (постерів) з розміщенням знаком «GRICO GROUP, зобр.» за 2017 та 2018 роки;

фото вивісок магазинів, зовнішньої реклами, рекламного проспекту (флаєра) з використанням знака «GRICO GROUP, зобр.»;

витяг з ЄДРПОУ стосовно припинення підприємницької діяльності Сорокою В.І.

За результатами дослідження наданих апелянтом матеріалів колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт і власник протиставленого свідоцтва № 116820 — Сорока В.І. є пов'язаними особами – обидва володіють частками у статутному капіталі ТОВ «ГРІКО» - власника протиставлених свідоцтв № 135250 та № 135251.

У додаткових матеріалах до заперечення (ВКО/180-18 від 15.05.2018) апелянтом зазначено, що на даний момент він здійснює торгівлю товарами 1, 2, 6, 19, 11, 17, 19, 22, 27 класів МКТП різних виробників у магазинах, які знаходяться у м. Чернівці: «Будівельні матеріали від Гріко Груп гуртом та вроздріб» та «Будівельні матеріали Все шпакльово», фактично з 2017 року. Доказів щодо виробництва або маркування заявленим позначенням товарів 1, 2, 19 класів апелянтом не надано.

Як було зазначено вище, протиставлений знак за свідоцтвом № 116820 охороняється відносно послуг 35 класу МКТП «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів,

що дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари», а заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 1, 2, 19 класів МКТП та послуг 35 класу, що стосуються, зокрема, постачання та розміщення товарів 1, 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів МКТП.

Ураховуючи схожість заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 116820, встановивши, що апелянт не є виробником товарів, відносно яких знак заявляється на реєстрацію, а також те, що апелянт і власник протиставленого знака є пов'язаними особами, а протиставлена послуга 35 класу МКТП «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 2, 6, 11, 17, 19, 22, 27 класів МКТП» є послугою щодо розміщування товарів для будівництва, діяльність яких здійснюється в одному населеному пункті (м. Чернівці), колегія Апеляційної палати вважає, що існує принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність зазначених товарів і послуг одній особі.

Власник протиставлених свідоцтв № 135250 та № 135251 - ТОВ «ГРІКО», надав згоду на реєстрацію та подальше використання як знака заявленого за заявкою № т 2016 10018 позначення на ім'я апелянта відносно заявлених товарів і послуг. Колегія Апеляційної палати бере до уваги зазначений лист-згоду для надання правової охорони відносно товарів 01 класу МКТП.

Щодо твердження апелянта про те, що протиставлений знак за свідоцтвом № 116820 не використовується в Україні від дати припинення його власником підприємницької діяльності (23.02.2010) відносно послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зауважує.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за рішенням суду.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Отже, наявність або відсутність обставин, що підтверджують факт невикористання в Україні знака для товарів і послуг може бути встановлена лише в судовому порядку при розгляді позовної заяви про дострокове припинення свідоцтва на такий знак, проте апелянтом не було надано колегії Апеляційної палати відповідного судового рішення. Колегією Апеляційної палати встановлено, що права на знак «ГРІКО» за свідоцтвом № 116820 є чинними до 10.06.2028. Тому доводи апелянта щодо невикористання знака «ГРІКО» за свідоцтвом № 116820, не можуть бути взяті до уваги.

Отже, відмова в реєстрації заявленого за заявкою № т 2016 10018 позначення відносно послуг 35 класу МКТП на підставі пункту 3 статті 6 Закону у зв'язку з наявністю раніше зареєстрованого знака за свідоцтвом № 116820 застосована у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

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. Заперечення Гринюка Сергія Миколайовича задовольнити частково.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 09.01.2018 про відмову в реєстрації знака «GRICO GROUP, зобр.» за заявкою № т 2016 10018 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «GRICO GROUP, зобр.» за заявкою № т 2016 10018 відносно товарів 01 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою.

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

Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

Л.Г. Запорожець

І.А. Костенко