

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
04.09.2018 № 1245

**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

31 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 05.10.2017 № Р/99-17 у складі головуючого Жмурко О. В. та членів колегії Цибенко Л. А., Ткаченко Ю. В. розглянула заперечення Войстрик М. С. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 21.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “KÖNNER” за заявкою № т 2015 16407.

Представник апелянта – патентний повірений Писаренко А. П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № ВКО/114-17 від 29.09.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 16407;
- додаткові матеріали вх. № ВКО/94-18 від 12.03.2018 та № ВКО/202-18 від 24.05.2018;

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.07.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “KÖNNER” за заявкою № т 2015 16407 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “KÖNNER”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я KONNER Limited; CN, (міжнародна реєстрація № 945460 від 26.07.2007), щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розд. II, ст. 6, п. 3

Апелянт – Войстрик М. С. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “KÖNNER” за заявкою № т 2015 16407 і вважає, що це рішення прийнято без урахування всіх обставин справи.

Апелянт вважає, що заявлене позначення за заявкою № т 2015 16407 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 945460 відрізняються за ознаками схожості, а саме графічно.

Стосовно висновку про однорідність товарів порівнювальних позначень, апелянт зазначає наступне.

Частину товарів 11 класу МКТП: “устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилявання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби”, які зазначені у назві заголовку 11 класу МКТП щодо яких зареєстровано протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 945460, слід розглядати як галузь, до якої належать заявлені товари, а не як конкретні товари. Щодо товарів “устаткування і апарати для нагрівання; радіатори”, то вони відносяться до галузі “устаткування для нагрівання” та частково дублюють частину товарів, зазначених у заголовку 11 класу МКТП. Для встановлення однорідності товарів заявленого позначення та товарів протиставленого знака апелянт вважає доречним порівнювати лише ті товари, які не є назвою заголовку 11 класу МКТП, а є конкретними товарами, а саме: “устаткування і апарати для нагрівання; радіатори”.

Апелянт стверджує, що споживачами продукції власника протиставленого знака є будівельні організації та сантехніки, які здійснюють установку систем опалювання в будинках. Споживачами товарів апелянта є переважно станції технічного обслуговування автомобілів. Тому, апелянт вважає, що товари, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2015 16407 не є однорідними до товарів за міжнародною реєстрацією № 945460.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 21.07.2017 та зареєструвати заявлене позначення “KÖNNER” за заявкою № т 2015 16407 для скороченого переліку товарів 11 класу МКТП а саме: “апарати і машини для очищення повітря; відбивачі (рефлектори) до транспортних засобів; газові запальники; газоочищальне устаткування; кондиціонери до транспортних засобів; крани (вентилі) до трубопроводів; лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до транспортних засобів; лампове скло для автомобілів; лампові відбивачі (рефлектори); лампові цоколі; ліхтарі до автомобілів; нагрівачі шибок транспортних засобів; опалювальне устаткування до транспортних засобів; патрони до електричних ламп; протиасліпові пристрої до автомобілів (лампові обладунки); протиобмерзники до транспортних засобів; світільні апарати до транспортних засобів; устаткування для кондиціювання повітря; устаткування для проціджування (фільтрування) повітря; фари до автомобілів; фільтри (цідила) для кондиціювання повітря”.

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



Заявлене словесне позначення виконане жирним стандартним шрифтом заголовними літерами німецького алфавіту без зазначення кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно всього переліку товарів 11 класу МКТП.



Протиставлений словесний знак за міжнародною реєстрацією № 945460, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами німецького алфавіту у червоному та сірому кольорах. Всі літери виконані з зовнішнім контуром, літера “N” у сірому кольорі розташована над літерою “N” у червоному виконанні. Знак зареєстровано для товарів 11 класу МКТП: “apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; installations and apparatus for heating; radiators.” (“устаткування для освітлювання, нагрівання, вироблення пари, куховарення, охолодження, сушіння, вентилявання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; устаткування і апарати для нагрівання; радіатори”).

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 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 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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 іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Заявлене позначення “KÖNNER” та протиставлений знак “KÖNNER” тотожні за звуковою (фонетичною) ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 945460 схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (заголовні літери), алфавітом (німецька), а відрізняються розташування літер по відношенню одна до одної та кольором.

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

Відповідно до онлайн словника Мультитран “KÖNNER” – общ. универсал (*stproduct*); знаток всего в определенной области, эксперт, лучший в чем-то¹.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають один і той словесний елемент (köpner), то вони мають однакове смислове значення.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу. Для встановлення такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів; коло споживачів.

Відповідно до Загальних зауважень до МКТП назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга.

У заголовку 11 класу МКТП зазначено, що до переліку товарів 11 класу МКТП належить устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, охолодження, сушіння, вентилявання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 11 класу МКТП та перелік товарів, щодо яких зареєстровано протиставлений знак та зазначає, що товари 11 класу МКТП (апарати і машини для очищення повітря; відбивачі (рефлектори) до транспортних засобів; газові запальники; газоочищальне устаткування; кондиціонери до транспортних засобів; крани (вентилі) до трубопроводів; лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи покажчиків повертання до транспортних засобів; лампове скло для автомобілів; лампові відбивачі (рефлектори); лампові цоколі; ліхтарі до автомобілів; нагрівачі шибок транспортних засобів; опалювальне устаткування до транспортних засобів; патрони до електричних ламп; протиасліпові пристрої до автомобілів (лампові обладунки); протиобмерзники до транспортних засобів; світильні апарати до транспортних засобів; устаткування для кондиціювання повітря; устаткування для проціджування (фільтрування) повітря; фари до автомобілів; фільтри (цідила) для кондиціювання повітря) є товарами, що з огляду на рід (вид) товарів; їх призначення; умови та канали збуту товарів; коло споживачів є однорідними до товарів, які входять до узагальнюючих понять устаткування для освітлювання, нагрівання, виробляння

¹ <https://www.multitrans.ru/c/m.exe?l1=3&l2=2&s=K%26%23214%3BNNER>

пари, куховарення, охолодження, сушіння, вентилявання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби.

За результатами досліджень заявленого за заявкою № m 2015 16407 позначення “KÖNNER” та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 945460 “KÖNNER” колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 11 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові матеріали.

У додаткових матеріалах до заперечення від 12.03.2018 апелянт зазначив, що використовував заявлене позначення декілька років до дати подання заявки № m 2015 16407. На підтвердження цього апелянт зазначив наступне.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб апелянт є засновником та керівником ТОВ “Парус-Авто”, основним видом економічної діяльності якого є оптова торгівля деталями та приладдям до транспортних засобів.

Також, апелянт є власником свідоцтва України № 145615 від 10.10.2011 на знак “KÖNNER” відносно товарів 07, 09, 12 класів МКТП та патенту України на промисловий зразок № 20806 “ЕМБЛЕМА “KONNER””.

Між апелянтом та ТОВ “Парус-Авто” (власником та засновником якого є апелянт) укладений ліцензійний договір, згідно з яким апелянт надає ТОВ “Парус-Авто” право використовувати знак “KÖNNER” для всіх товарів 07, 09, 12 класів МКТП.

ТОВ “Парус-Авто” спеціалізується на оптових поставках автозапчастин для легкових автомобілів азіатських і європейських марок, в тому числі на продажі “підвісок, деталей двигунів, фільтрів, деталей для гальмової та паливної систем”.

У додаткових матеріалах до заперечення від 24.05.2018 апелянтом надано копії контрактів, укладених у 2017 році між апелянтом та китайськими компаніями:

- № LZY17519 від 04.05.2017 між Hebei Lvzhiyuan Auto Patts Co., LTD та ООО “Парус-Авто” щодо продажу товарів, маркованих знаком “KÖNNER” з додатками;

- № 0617NST-UA від 06.06.2017 між Ningbo Sunstar Shock Absorber Co., Ltd та ООО “Парус-Авто” щодо продажу товарів, маркованих знаком “KÖNNER” з додатком;

- № 0817KDS-UA від 09.08.2017 між Zhejiang Gujiu Import and Export Trading Co., Ltd та ООО “Парус-Авто” щодо продажу товарів, маркованих знаком “KÖNNER” з додатком.

За результатами досліджень колегія Апеляційної палати встановила, що документи, які надані заявником, містять інформацію про діяльність компанії апелянта. Зокрема, ТОВ “Парус-Авто” є ексклюзивним дилером товарів під знаком “KÖNNER” на території України. Проте, наведена інформація не містить відомостей щодо тривалості та обсягу використання заявленого позначення “KÖNNER” на території України, а також виробника товарів, що підтверджувало б те, що споживач ідентифікує товари під цим знаком саме з апелянтом Войстрик М. С., а тому не спростовує висновок про можливість сплутування заявленого позначення з протиставленим знаком “KÖNNER” за міжнародною реєстрацією № 945460 .

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене позначення “KÖNNER” за заявкою № m 2015 16407 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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 Войстрик М. С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 21.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “KÖNNER” за заявкою № m 2015 16407 залишити чинним.

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

Головуючий

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Ю. В. Ткаченко