

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
24.01.2018 № 88

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 04.08.2017 № Р/83-17 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Терехової Т.В., Саламова О.В., розглянула заперечення RIGO TRADING S.A. проти рішення від 01.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086.

Представник апелянта – патентний повірений Олійник К.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній, надано письмові пояснення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/51-17 від 01.08.2017;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1278086;
- додаткові пояснення до заперечення вх. № ВКО/109-17 від 27.09.2017 та вх. № ВКО/169-17 від 31.10.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 01.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак «PartyMixx, зобр.» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «PARTY MIX, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 715546, раніше зареєстрованим на ім'я Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – RIGO TRADING S.A. не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи.

Апелянт зазначає, що знак «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 та протиставлений знак «PARTY MIX, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 715546 не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки, порівняльний аналіз знаків свідчить про те, що знаки мають ряд відмінностей, що виключають їх сплутування.

На думку апелянта порівнювані знаки не є семантично схожими або тотожними, є графічно відмінними, загальне звучання словесних частин порівнюваних знаків відрізняється.

У запереченні апелянт зазначає, що знак «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 заявлено лише для «кондитерських виробів», віднесених до 30 класу МКТП, тоді як знак «PARTY MIX, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 715546 зареєстрований для товарів 30 класу МКТП: «картопляне борошно харчове, зернові продукти, гранульовані закуски (не включені в інші класи), вироблені шляхом смаження в олії або іншими способами приготування, такими як запікання в духовій шафі із конвекторним обдуванням або у мікрохвильовій печі; випічка, а саме приправлені сіллю бісквіти, солоні соломки, лукові чи сирні бісквіти; крекери; борошняні кондитерські вироби та бісквіти, призначені для довгострокового зберігання, зокрема тверді та м'які бісквіти».

На думку апелянта, товари, для яких зареєстровано порівнювані знаки, є суттєво різними, що виключає ймовірність виникнення у споживача враження про належність порівнюваних знаків одній особі.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 01.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 та надати правову охорону в Україні цьому знаку відносно заявленого переліку товарів 30 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, та зазначає наступне.

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.



Знак  за міжнародною реєстрацією № 1278086 складається з словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи «Party» та «Mixx» розташовані одне біля одного без розділення, виконані стилізованим шрифтом літерами латиниці різного кольору та обведені суцільною лінією, що повторює контури словесних елементів, створюючи фон білого кольору. Зображувальні елементи у вигляді двох рисок червоного кольору розміщено над літерою «M» та блакитного кольору – під останньою літерою «X».

Знак подано на реєстрацію відносно товару 30 класу МКТП: «confectionery (кондитерські вироби)».



Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 715546 складається з чотирьох слів – «PARTY», «MIX», «Wolf» та «Bergstrasse», розміщених на прямокутнику чорного кольору. Домінуюче положення займають слова «PARTY» та «MIX», які розташовані одне під одним, виконані стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці чорного кольору та обведені суцільною лінією, що повторює контури словесних елементів, створюючи фон білого кольору. Над словесними елементами «PARTY» «MIX» розміщено коло, в якому одне під одним розташовані словесні елементи «Wolf» та «Bergstrasse», які виконані стилізованим шрифтом білого кольору латиницею.

Знаку надана правова охорона відносно товарів 29, 30 класів МКТП, зокрема, товарів 30 класу МКТП: «potato flour for food, cereal products, snack products made of pellets (not included in other classes), manufactured by frying in oil or by other cooking methods such as hot air convection or in a microwave oven; baked products, particularly salted biscuits, pretzel sticks, onion or cheese biscuits; crackers; pastries and biscuits suitable for long-term storage, especially hard and soft biscuits (картопляне борошно харчове, зернові продукти, гранульовані закуски (не включені в інші класи), вироблені шляхом смаження в олії або іншими способами приготування, такими як запікання в духовій шафі із конвекторним

обдуванням або у мікрохвильовій печі; випічка, а саме приправлені сіллю бісквіти, солоні соломки, лукові чи сирні бісквіти; крекери; борошняні кондитерські вироби та бісквіти, призначені для довгострокового зберігання, зокрема тверді та м'які бісквіти)».

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.

Звукова (фонетична) схожість порівнюваних позначень обумовлюється тотожністю звучання словосполучень «PartyMixx» [паті мікс] та «PARTY MIX» [паті мікс].

Щодо графічної схожості порівнюваних позначень, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи «Party» «Mixx» та «PARTY» «MIX» схожі алфавітом, а відрізняються розміром літер, їх кольором, шрифтом.

Протиставлений знак також відрізняється наявністю додаткових словесних елементів «Wolf» та «Bergstrasse».

Різними є зображувальні елементи порівнюваних позначень.

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

Для встановлення семантичної схожості порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Згідно з електронним багатомовним словником АBBYY Lingvo Live<sup>1</sup>:

«party [ˈpa:ti] 1. n 1) партія; 2. a 1) партійний; 3. n 1) загін, команда; група, партія; 2) компанія (друзів, гостей); прийом гостей; вечірка; пікнік; прогулянка в компанії; 3) почет; свита; 4) (to) учасник; 5) особа: людина; 6) юр. сторона; 7) сл. жарг. обіймання, милування; вечірка з поцілунками;

mix [miks] 1. n 1) змішування; 2) суміш, мішанина; 3) харчовий напівфабрикат; склад; 4) безлад, плутанина; 5) військовий склад, поєднання озброєнь; 6) ек. асортимент (товарів); 7) кіно наплив; 2. v 1) змішувати, мішати; домішувати, об'єднуватися, готувати змішування; містити, перемішувати; 2) з'єднувати, поєднувати; 3) спілкуватися; сходитися, уживатися; 4) розм. спантеличувати (поширення неправдивих чуток); вносити смуту; 5) с/г схрещувати; 6) рад. мікшувати;

wolf [wulf] 1. n 1) зоол. вовк; вовче хутро; 2) жорстока, безжалісна або жадібна людина; вовк; хижак; 3) сл. бабій; серцеїд; 4) сл.; військ.; жарг. старшина (роти); 2. v 1) заковтувати (їжу) з жадібністю; 2) сл. бігати, волочитися за кожною спідницею; відбивати дівчину (або когось ін.); 3) піднімати хибну тривогу».

<sup>1</sup> <https://www.lingvolive.com>

Переклад словесних елементів «mixx» та «bergstrasse» у словнику відсутній.

Отже, словосполучення «party mix (mixx)» з урахуванням виду маркованого товару має значення «Суміш (цукерок, снєків) для вечірки».

Семантична схожість порівнюваних позначень обумовлена спільними словесними елементами «Party» та «Mix».

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками знак за міжнародною реєстрацією № 1278086 схожий з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 715546, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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.

Для встановлення спорідненості товарів за порівнюваними міжнародними реєстраціями колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення поняття «кондитерські вироби» та з'ясувала наступне.

«За прийнятою класифікацією кондитерські вироби, залежно від основної сировини і технології виробництва, поділяють на 4 групи: цукристі, борошняні та національні кондитерські вироби і кондитерські вироби спеціального призначення. Для виробництва цукристих кондитерських виробів основною сировиною є цукор, борошняних – борошно. До цукристих належать фруктово-ягідні, карамель, шоколад та какао-порошок, цукерки. До борошняних належать печиво, галети, пряники, вафлі, торти та тістечка, кекси, рулети, ромові баби.»<sup>2</sup>

Проаналізувавши переліки товарів, а також канали та умови збуту, коло споживачів та призначення цих товарів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що назва товару «кондитерські вироби» за міжнародною реєстрацією № 1278086 є узагальненою, при цьому частина товарів, що охоплюються цим поняттям, є такими самими, а інша частина - спорідненими з товарами за міжнародною реєстрацією № 715546 такими, як «випічка, а саме приправлені сіллю бісквіти, солена соломка, лукові чи сирні бісквіти; крекери; борошняні кондитерські вироби та бісквіти, призначені для довгострокового зберігання, зокрема тверді та м'які бісквіти».

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за міжнародною реєстрацією № 1278086 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 715546 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

---

<sup>2</sup> (Кириченко Л.С. Крохмаль, цукор, мед та кондитерські вироби: Підручник. – К.: Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2006)

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 30 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, керуючись підпунктом (1) пункту С статті бquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, та надані апелянтом додаткові матеріали до заперечення.

Колегія Апеляційної палати встановила, що компанія Rigo Trading S.A. входить до групи компаній «HARIBO» і знаходиться під опосередкованим контролем холдингової (материнської компанії) Haribo Holding GmbH & Co. KG, (DE). У структурі групи компаній «HARIBO» апелянт - Rigo Trading S.A. - є компанією відповідальною за портфель інтелектуальних прав групи компаній.

З наданих апелянтом документів вбачається, що відповідно до корпоративної політики групи компаній «HARIBO», продукція, яка виробляється під знаком для товарів і послуг «PartyMixx, зобр.», належить до лінійки продукції «MAOAM».

В Україні знак «MAOAM» охороняється з 05.12.1997 на підставі міжнародної реєстрації № 263562 на ім'я Haribo Holding GmbH & Co. KG та низки інших міжнародних реєстрацій.

Лінійка продукції «MAOAM» включає жувальні цукерки під різними знаками, які наносяться на товар та його упаковку поряд із знаком «MAOAM».

Всі товари, які належать до лінійки продукції «MAOAM», об'єднані спільною маркетинговою концепцією, зі схожим яскравим дизайном упакування, окремо позиціонуються у торговельних залах на власних стендах та мають суттєву рекламну підтримку на території України, чітко відокремлюючись від товарів конкурентів.

Надані апелянтом докази підтверджують, що продукція «PartyMixx» розміщується переважно в зонах самообслуговування на окремих стелажах разом з іншою продукцією «MAOAM/HARIBO» у секціях та відділах, де розташовані цукристі кондитерські вироби.

Власник протиставленого знака – компанія Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG є виробником снєків, а саме картопляних чіпсів, горішків, хлібобулочних виробів та спеціальних перекусів. Продукція вказаної компанії розміщується переважно в зонах самообслуговування в магазинах роздрібного продажу товарів у секціях/відділах хлібобулочних виробів, печива або алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зокрема, пива.

Колегія Апеляційної палати ознайомила з офіційним веб-сайтом групи компаній «Intersnack»: <http://www.intersnack.com> і встановила, що інформація про діяльність вказаної компанії на території України відсутня.

Крім того, компанія Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, (DE) 24.04.2017 надала апелянту Rigo Trading S.A. згоду на реєстрацію та використання в Україні знака «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 для товару 30 класу МКТП: «confectionery» («кондитерські вироби»).

Таким чином, зазначені обставини дозволяють колегії Апеляційної палати зробити висновок про те, що конфлікт знаків за міжнародними реєстраціями № 1278086 та № 715546 на території України відсутній та ризик введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари, відсутній.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 відносно заявленого переліку товарів 30 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією, 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 RIGO TRADING S.A. задовольнити.
2. Рішення від 01.06.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «PartyMixx, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1278086 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Т. В. Терехова

О. В. Саламов