

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.11.2018 № 1610

**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

14 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.11.2017 № Р/109-17 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Терехової Т.В., Костенко І.А., розглянула заперечення ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 29.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “YES” за заявкою № т 2015 11939.

Представник апелянта – Кислиця Т.О.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення № ВКО/166-17 від 27.10.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 11939;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/233-18 від 14.06.2018, вх. № ВКО/404-18 від 12.09.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 29.08.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “YES” за заявкою № т 2015 1193, оскільки для всіх заявлених товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), заявлене словесне позначення є тотожним з словесними знаками “YES” (свідоцтво № 20458 від 15.08.2001, заявка № 98030916 від 10.03.1998) та “YES” (свідоцтво № 151667 від 27.02.2012, заявка № т 201002141 від 16.02.2010), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Філіп Морріс Продактс С.А. (СН) щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака “YES” за заявкою № т 2015 11939, вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Власник протиставлених знаків **YES** та **YES** за свідоцтвами України № 151667 та № 20458 не використовує їх в Україні протягом останніх трьох років.

Тому, апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв України № 20458 та № 151667 відносно всіх товарів 34 класу МКТП у зв’язку з невикористанням знаків протягом останніх трьох років та очікує на позитивне рішення.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 29.08.2017 та зареєструвати позначення “YES” за заявкою № т 2015 11939 відносно всіх заявлених товарів 34 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 встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **YES** виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Позначення заявлено для товарів 34 класу МКТП: “тютюн, сигарети, курильне приладдя, сірники”.

Протиставлені знаки **YES** та **YES** за свідоцтвами № 20458 та № 151667, відповідно, є словесними знаками, виконаними стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак **YES** за свідоцтвом № 20458 зареєстровано для такого переліку товарів 34 класу МКТП: “тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари що включені до 34 класу”.

Знак **YES** за свідоцтвом № 151667 зареєстровано для наступного переліку товарів 34 класу МКТП: “тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби, включаючи: сигари, сигарети, цигарки, сигарили, тютюн для самостійного скручування цигарок, люльковий тютюн, жуйний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; замінники тютюну, крім лікарських; курильне приладдя, включаючи: сигаретний (цигарковий) папір та гільзи, фільтри до сигарет (цигарок), вмістини для тютюнових виробів, сигаретниці та попільниці, що належать до 34 класу; люльки курильні; кишенькові пристрої для скручування цигарок; запальнички; сірники”.

Згідно з пунктом 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 **YES** тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

При порівнянні позначень в цілому вбачається, що досліджувані позначення є тотожними, оскільки збігаються один з одним в усіх елементах.

Заявлене позначення **YES** та протиставлені знаки **YES** і **YES** складаються з одного словесного елемента “YES” та виконані стандартним шрифтом, однаковими заголовними літерами, мають однакову кількість літер, однакове розташування голосних та приголосних звуків, при цьому незначна різниця в товщині шрифту виконання літер є несуттєвою для загального зорового враження та непомітною для пересічного споживача.

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.

Проаналізувавши перелік товарів 34 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 34 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знаки за свідоцтвами № 20458 та № 151667.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “YES” за заявкою № т 2015 11939 є тотожним зі словесними знаками “YES” за свідоцтвом № 20458 та “YES” за свідоцтвом

№ 151667, раніше зареєстрованими в Україні щодо таких самих та споріднених товарів.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “YES” за заявкою № т 2015 11939 відносно заявлених товарів 34 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 29.08.2017 правомірно.

Стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт навів наступні доводи.

24.05.2017 апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв України № 20458 та № 151667 відносно всіх товарів 34 класу МКТП у зв'язку з невикористанням знаків протягом останніх трьох років.

За результатами розгляду справи № 910/8488/17 Господарським судом м. Києва було винесено рішення від 02.05.2018 про задоволення позову компанії ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД про дострокове припинення дії свідоцтв України № 20458 та № 151667. Рішення набрало законної сили 01.06.2018.

Колегією Апеляційної палати взято до уваги, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості стосовно припинення дії свідоцтв України № 20458 та № 151667 на знаки для товарів і послуг **YES** та **YES** повністю за рішенням Господарського суду м. Києва.

Відомості про це опубліковані 10.08.2018 в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 15, що підтверджується листом Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” № 1020/1.1 від 31.07.2018 та роздруківкою з Баз даних “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”.

Зазначене враховано колегією Апеляційної палати як належний аргумент на користь реєстрації знака для товарів і послуг “YES” за заявкою № т 2015 11939.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “YES” за заявкою № т 2015 11939 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених товарів 34 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, 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 ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 29.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “YES” за заявкою № т 2015 11939 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “YES” за заявкою № т 2015 11939 відносно заявленого переліку товарів 34 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

Т.В. Терехова

І.А. Костенко