

Додаток
до наказу УКРНОІВІ
08.11.2024 № 194/2024



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Гудзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодзгіднозЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

11 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 12.08.2024 № Р-АП/38-24, у складі головуючого Гостевої А. І. та членів колегії Попова В. В., Рябокonia В. А., за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Асоціації «Торгівельно-виробнича група «Дігма» проти рішення від 20.10.2022 про реєстрацію торговельної марки «Milkin, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2021 12049.

Представник апелянта – Яценко О. В.

Представник УКРНОІВІ – Карпович Н. В.

Заперечення апелянта – Асоціації «Торгівельно-виробнича група «Дігма» (далі – Асоціація «ТВГ «Дігма»)), подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням від 20.10.2022 про реєстрацію торговельної марки «Milkin, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2021 12049, прийнятим на підставі висновку експертизи про те,

що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 29 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які пов'язані з введенням цих товарів у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Milkin, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1220820 та торговельною маркою «Milkin» за міжнародною реєстрацією № 1045980, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ALIMPEX FOOD, a.s. (CZ) щодо таких самих та споріднених товарів та послуг.

Апелянт зазначає, що провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що порівнювані позначення схожі за фонетичною та семантичною ознаками, а відрізняються за графічною ознакою.

Щодо семантичної ознаки, апелянт зазначає, що порівнювані позначення містять у своєму складі словесний елемент «milk», що у перекладі з англійської мови означає «молоко». Додатково до складу позначень входить словесний елемент «in», що у перекладі з англійської мови означає «в» або «у». Таким чином, «Milkin» може перекладатися як «молоко в» або «містить молоко».

Враховуючи семантику досліджуваних позначень, апелянт прийшов до висновку, що словесний елемент «milkin» у порівнюваних позначеннях є описовим щодо товарів 29 класу МКТП, оскільки містить у своєму складі пряму вказівку на продукт – «milk» (молоко), а також його вміст у товарах – «milkin» (молоко в). З огляду на це, апелянт вважає, що словесний елемент «milkin», який головним чином зумовлює схожість між заявленим позначенням та протиставленими торговельними марками, не є охороноспроможним, оскільки описує заявлений товар та вказує на його властивості. Тому такі позначення можуть мати право на отримання правової охорони лише у комбінації з графічними елементами.

Апелянт використовує заявлене позначення з травня 2021 року для маркування молочної продукції, такої як сметанні молоковмісні десерти з різними наповнювачами, сметана, сиркові маси та сир кисломолочний. Зазначена продукція виробляється Товариством з обмеженою відповідальністю «Фабрика Сиру» на замовлення Асоціації «ТБК «ДІГМА» та представлена на сайті <https://fabrikasira.com.ua/ru/produkcziya>. Уся продукція пройшла належну сертифікацію, відповідає діючим стандартам та реалізується через заклади гуртового та роздрібного продажу в різних містах України, включаючи Харків, Суми, Київ (Київська область), Чернівці (Чернівецька область) та Львів (Львівська область), а також через мережеві магазини та онлайн-платформи «Prom.ua», «Flagma.ua» та «Ukrboard.com.ua».

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення внаслідок його використання стало впізнаваним та набуло розрізняльної здатності щодо особи апелянта.

Щодо власника протиставлених торговельних марок, компанії Alimrex Food, a.s., апелянт вказує, що основним напрямком їх діяльності є імпорт та експорт продуктів харчування, зокрема молочних продуктів. На офіційному вебсайті компанії представлено перелік торговельних марок, з якими працює компанія, проте, інформація щодо продукції під торговельною маркою «milkin» відсутня.

Також апелянт зауважує, що ним було проведено дослідження та не виявлено інформації про реалізацію продукції під торговельною маркою «Milkin» виробництва компанії Alimrex Food, a.s. на території України. Апелянт звернувся до Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 України» із запитом про наявність записів про товарні позиції, що відносяться до молочних продуктів та містять торговельну марку «Milkin». Згідно з інформацією, наданою у відповідь на запит, у період з 19.10.2020 по 28.12.2022 у реєстрі містяться записи лише про товарні позиції під торговельною маркою «Milkin», які виробляються ТОВ «Фабрика сиру» та ТОВ «Молокозавод № 1».

На підтвердження своїх доводів апелянтом у якості доказів надано такі документи (у копіях):

зображення продукції апелянта, маркованої торговельною маркою «Milkin, зобр.»;

довідку Асоціації «ТВГ «Дігма» від 02.09.2022 про об'єми продажу продукції під торговельною маркою «Milkin, зобр.»;

лист-згоду Асоціації «ТВГ «Дігма» від 21.05.2021 про надання дозволу на використання торговельної марки «Milkin, зобр.» ТОВ «Фабрика сиру»;

договір поставки продукції № 2019/17 від 13.05.2019, укладений між ТОВ «ФАБРИКА СИРУ» та ТОВ «СПАРТА 2015» та видаткова накладна від 03.04.2022;

договір поставки продукції № 2021/19 від 19.03.2021, укладений між ТОВ «Фабрика сиру» та ТОВ ВТП «ВСЕСМАК» та видаткова накладна від 08.05.2021;

лист Асоціації Товарної Нумерації «ДжіЕс1 Україна» № 001/01 від 02.01.2023.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 20.10.2022 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2021 12049 відносно усіх заявлених товарів і послуг.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням відповіді заявника від 15.09.2022, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 31.08.2022 № 157328/ЗМ/22 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, експертом встановлено, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 29 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням цих товарів у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «Milkin, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1220820 та словесною торговельною маркою «Milkin» за міжнародною реєстрацією № 1045980, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ALIMPEX FOOD, a.s. (CZ) щодо таких самих та споріднених товарів та послуг.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення НОІВ від 20.10.2022 про реєстрацію торговельної марки «Milkin, зобр» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2021 12049.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.


Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-2636-Е/2023 від 31.01.2023), копіях матеріалів заявки № т 2021 12049 та зазначає нижченаведене.




Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення складається із словесних та зображувального елементів. Словесні елементи «Milk» та «in» виконані оригінальним шрифтом літерами латинської абетки. Праворуч від словесного елемента «Milk» розміщено зображувальний елемент у вигляді глечика, у середині якого розміщений словесний елемент «in».

Позначення подано на реєстрацією відносно товарі 29 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 1220820 складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «Milkin» виконаний стандартним шрифтом потовщеними літерами латинської абетки, при цьому літери «milk» білим кольором, «in» – червоним. Зображувальний елемент являє собою стилізовану пляму чорного кольору на фоні якої розміщено словесний елемент.

Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарів 29 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 1045980 виконана стандартним шрифтом потовщеними літерами латинської абетки. Останні дві літери позначення «in» виконані сірим кольором. Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарів 29 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Milkin, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Milkin», який займає домінуюче положення в порівнюваних позначеннях.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками абеткою, тобто виконанням літер латинського алфавіту, а відрізняється видом шрифту (оригінальний, стандартний) та зображувальними елементами.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що спільний словесний елемент досліджуваних позначень «milkin» перекладається з англійської мови як «молоко в», «вливайте молоко»¹.

Для широкої громадськості, яка має базові знання англійської мови, досліджуваний словесний елемент буде алюзивним (натяк) відносно товарів для яких зареєстровані торговельні марки. Для іншої частини громадськості, які не знають англійської мови цей словесний елемент буде фантазійним.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний словесний елемент «Milkin», вони мають однакове смислове значення.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими торговельними марками, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

¹ <https://www.deepl.com/uk/translator#en/uk/milk%20in>

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що у разі схожості до ступеню змішування заявленого позначення та протиставленої торговельної марки спорідненими можуть бути визнані товари та пов'язані з цими товарами послуги. Водночас послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на виготовлення та просування яких вони спрямовані.

Заявлене позначення «Milkin, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 29 та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення НОІВ від 20.10.2022 позначенню відмовлено у реєстрації відносно товарів 29 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 29 класу МКТП.

Протиставлені торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 1220820 та № 1045980 мають правову охорону в Україні відносно товарів 29 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 29 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, є однорідними (спорідненими) і послуги 35 класу МКТП, які пов'язані із введенням товарів 29 класу МКТП у цивільний оборот, оскільки використання заявленого позначення схожого настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, може привести до виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі.

За результатами порівняльного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними марками, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я інших осіб, для товарів 29 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням цих товарів у цивільний оборот.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації позначення «Milkin, зобр.» за заявкою № m 2021 12049 відносно заявлених товарів 29 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані із введенням цих товарів у цивільний оборот, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні НОІВ правомірно та вмотивовано.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого

позначення та протиставлених торговельних марок, та не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням щодо заявлених товарів 29 класу МКТП через тривале використання в Україні відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Асоціації «Торгівельно-виробнича група «Дігма» у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 20.10.2022 про реєстрацію торговельної марки «Milkin, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2021 12049 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

А. І. Гостєва
В. В. Попов
В. А. Рябоконт

44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/233-24 від 07.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Гостєва А. І. 07.11.2024 13:17
46FBF10700000000000000
00000000000000000001

44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/233-24 від 07.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Попов В. В. 07.11.2024 13:16
7CF1F10700000000000000
00000000000000000001

44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/233-24 від 07.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Рябоконт В. А. 07.11.2024 13:02
51FBF10700000000000000
00000000000000000001