

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

18.11.2024 № 203/2024



МІНЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

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

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <http://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

18 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 08.08.2024 № Р-АП/24-24, у складі головуючого Ткаченко Ю. В. та членів колегії Попова В. В., Марчевської Ю. О., за участю секретаря засідання Рябокonia В. А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТ-ЛОГІСТИКА» (далі – апелянт) проти рішення про реєстрацію торговельної марки «FRUMEX, зобр.» відносно частини переліку товарів за заявкою № m 2020 26165.

Представник апелянта – Єгорова Т. П.

Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж. А.

Заперечення апелянта – ТОВ «КОНТИНЕНТ-ЛОГІСТИКА», 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 апелянт має право оскаржити рішення за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 16.09.2021 про реєстрацію торговельної марки «FRUMEX, зобр.» відносно частини переліку товарів за

заявкою № m 2020 26165, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 29 та 32 класів 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 «ZUMEX», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ZUMEX GROUP S.A., Moncada (Valencia) (ES) (міжнародна реєстрація № 1468029 від 27.03.2019; міжнародна реєстрація № 1501462 від 27.03.2019, пріоритет від 12.02.2019), щодо споріднених товарів. (пункт 3 статті 6 розділу II Закону).

Експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пунктів 1-4 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Апелянт зазначає, що, провівши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених міжнародних реєстрацій, дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною (звуковою), семантичною (сисловою) та графічною (візуальною) ознаками.

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно із пунктом 4.3.2.6 Правил визначення схожості словесних позначень здійснюється наступним чином:

«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».

Згідно з пунктом 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 оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

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

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 (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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Також апелянт зауважує, що ним було проведено порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених міжнародних реєстрацій та з'ясовано наступне.

Фонетична схожість заявленого позначення **FRUMEX** та протиставлених позначень **zümex** обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента закінчення «MEX».

Графічний елемент заявленого позначення по заявці № m 2020 26165 виконаний у вигляді стилізованого зображення «листочка», який розташований наприкінці позначення та є елементом останньої літери «X» в словесній частині позначення «FRUMEX», яка виконана літерами латинського алфавіту однакового розміру.

Графічний елемент міжнародних реєстрацій № 1468029 та № 1501462 виконано у вигляді трьох крапок, що утворюють трикутник (перевернутий вершиною вниз), який розташований над літерою «u», першого складу «Zu» позначення **zümex**.

Графічні елементи, що входять до складу заявленого на реєстрацію позначення **FRUMEX** та протиставлених міжнародних реєстрацій «**zümex**», ще більше підсилюють різницю у візуальному та семантичному сприйнятті зазначених позначень.

Отже, порівнюючи перші кореневі склади «FRU» та «**zū**», на які припадає логічний наголос і які несуть основне візуальне, фонетичне та смислове навантаження, явно вбачається їх велика відмінність один від одного.

Також початкові частини слів безумовно є лінгвістично сильними елементами, що відповідають за сприйняття позначень на візуальному та психологічному рівнях.

Словесний елемент торговельної марки «FRUMEX» є фантазійним і утворений коренем «FRU», що є першим складом, а також закінченням «MEX».

Корінь даного слова може викликати у пересічного споживача деяку асоціацію зі словом «фрукт», в тому числі і завдяки графічному елементу у вигляді «листочка», що опосередковано інформує споживача про природне походження товару (товар рослинного походження).

Виходячи з викладеного, апелянт вважає, що заявлене за заявкою № т 2020 26165 позначення **FRUMEX** значно відрізняється від протиставлених позначень **zümex** за міжнародними реєстраціями № 1468029 (стосовно 32 класу МКТП) та № 1501462 (стосовно 29 класу МКТП).

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 пункту 11 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 пояснення представника НОІВ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-48073/2021 від 01.12.2022), додаткових матеріалах до поданого заперечення (Вх. № 08-7199/24 від 18/10/2024), та встановила наступне.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП. Відповідно до рішення НОІВ від 16.09.2021 апелянту відмовлено в реєстрації заявленого позначення відносно товарів 29 класу МКТП на підставі міжнародної реєстрації № 1501462 та відносно товарів 32 класу МКТП на підставі міжнародної реєстрації № 1468029.

Колегія Апеляційної палати встановила, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1501462 не має поширення правової охорони на території України відносно товарів 29 класу МКТП. З огляду на це, зазначений клас помилково включений до висновку експертизи та не враховується при подальшому аналізі спорідненості товарів порівнюваних позначень.

Щодо протиставленої комбінованої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1468029 з'ясовано, що її дію 02.08.2023 було анульовано стосовно всього переліку товарів 32 класу МКТП.

Отже, зважаючи на вищезазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови, викладені в рішенні від 16.09.2021 про реєстрацію торговельної марки «FRUMEX, зобр.» відносно частини переліку товарів за заявкою № т 2020 26165 на момент розгляду заперечення, відсутні.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення ТОВ «КОНТИНЕНТ-ЛОГІСТИКА» та скасування рішення від 16.09.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «FRUMEX, зобр.» за заявкою № т 2020 26165.

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 у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТИНЕНТ-ЛОГІСТИКА» задовольнити у повному обсязі.
2. Рішення від 16.09.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «FRUMEX, зобр.» за заявкою № т 2020 26165 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «FRUMEX, зобр.» за заявкою № т 2020 26165 відносно заявленого переліку товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом УКРНОІВІ. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. В. Ткаченко
В. В. Попов
Ю. О. Марчевська



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/248-24 від 15.11.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Ткаченко Ю. В. 15.11.2024 14:21
3ВС6ЕВ07000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/248-24 від 15.11.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Марчевська Ю. О. 15.11.2024
14:17
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A009B4BD900



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/248-24 від 15.11.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Попов В. В. 15.11.2024 14:15
7CF1F107000000000000
00000000000000000001