

Додаток
до наказу УКРНОІВІ
22.10.2024 № 187/2024



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

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

Р І Ш Е Н Н Я

25 вересня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.08.2024 № Р-АП/44-24 у складі головуючого Павлова Д.О. та членів колегії Теньової О. О., Грищенко В. Л. за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Еплл Інк. (US) проти рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Яблоко» за заявкою № m 2021 02189В.

Представник апелянта – Столяренко О. В.
Представник УКРНОІВІ – Заїкіна Л. Д.

Заперечення апелянта – Еплл Інк. (Apple Inc.) 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 НОІВ від 10.12.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Яблоко» за заявкою № m 2021 02189В, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх послуг 35 класу є тотожним зі словесним знаком «ЯБЛОКО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю

«Кримфрукт», Автономна Республіка Крим, (UA) (свідоцтво № 58138 від 16.01.2006, заявка № 2004032118 від 02.03.2004) щодо споріднених послуг; для всіх послуг 37 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ЯБЛОКО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Гавриш Тетяни Володимирівни, м. Київ, (UA) (свідоцтво № 146208 від 10.10.2011, заявка № m 2011 07980 від 23.05.2011) щодо споріднених послуг.

Апелянт зазначає, що Еппл Інк. (Apple Inc.) (US) – американська технологічна компанія, яка проектує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси. З 2020 року апелянт удесяте став найдорожчим світовим брендом за версією Forbes.

Еппл Інк. розробляє, виробляє, обслуговує, рекламує та розповсюджує мобільні пристрої комунікації, медіапристрої, персональні комп'ютери, а також різноманітне пов'язане програмне забезпечення, послуги, аксесуари, мережеві рішення. Товари і послуги Еппл Інк. включають мобільні пристрої iPhone, планшети iPad, комп'ютери Mac, розумні годинники Apple Watch, пристрої Apple TV, навушники EARPODS та AIRPODS, а також широке портфоліо програмного забезпечення.

Еппл Інк. продає свої товари і послуги через онлайн магазин www.apple.com, свої магазини роздрібної торгівлі Apple Store, а також через мобільних операторів, авторизованих реселерів та партнерів. Еппл Інк. постійно працює над створенням та покращенням мережі розповсюдження товарів, збільшуючи кількість власних магазинів роздрібної торгівлі у всьому світі, а також розширюючи мережу авторизованих дистриб'юторів і реселерів, у тому числі і в Україні. Наприкінці 2017 року в розпорядженні компанії працювало понад 500 роздрібних магазинів у 24 країнах світу.

Апелянт наголошує, що почав використовувати словесну торговельну марку «APPLE» у 1976 році, а логотип Apple у 1977 році й продовжує постійно їх використовувати.

Протягом цього періоду апелянт широко рекламував, просував, розповсюджував та продавав товари та послуги, марковані цими торговельними марками. На думку апелянта, словесна торговельна марка «APPLE», логотип у вигляді яблука та заявлене позначення «Яблоко», асоціюються з апелянтом, і, як наслідок, вони тісно пов'язані з широким спектром товарів та послуг апелянта, включаючи технологічні продукти та послуги з розповсюдження товарів.

Апелянт зазначає, що сфера діяльності протиставлених торговельних марок та заявленого позначення не перетинається, а напрями господарської діяльності різні.

Власником протиставленої торговельної марки «ЯБЛОКО» за свідоцтвом України № 58138 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Кримфрукт». Апелянт вказує, що господарська діяльність власником цієї торговельної марки не здійснюється, дана торговельна марка не використовується, а послуги 35 класу під нею не надаються. Тому, цілком ймовірно, що українським споживачам

зазначена компанія та її продукція і послуги не є відомими, а принципова ймовірність сплутування, або перетинання торговельних марок стосовно послуг 35 класу МКТП – відсутня.

Власником другої протиставленої торговельної марки **ЯБЛОКО** за свідоцтвом України № 146208 є Гавриш Т. В. Апелянт вказує, що йому не вдалося ідентифікувати господарську діяльність власника під цією торговельною маркою, власник не є бенефіціаром або засновником господарських товариств та не має статусу фізичної особи – підприємця.

Апелянт провів перевірку та зазначає, що комерціалізація об'єкта інтелектуальної власності можлива лише шляхом його введення в господарський обіг. Фізична особа не може здійснювати господарську діяльність без реєстрації суб'єкта підприємництва. За результатами пошуку зв'язків між власником та будь-якими господарськими товариствами, а також зі сферою застосування торговельної марки не виявлено, як і не виявлено фактів використання даної торговельної марки.

Таким чином, враховуючи фактичну відсутність діяльності власника протиставленої торговельної марки **ЯБЛОКО**, а також надзвичайну популярність заявленого позначення, принципова ймовірність сплутування, або перетинання торговельних марок у зв'язку з наданням послуг 37 класу МКТП – відсутня.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 10.12.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Яблоко» за заявкою № т 2021 02189В відносно всього заявленого переліку послуг 35 та 37 класів МКТП.

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 мотивованої відповіді заявника від 03.11.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 03.03.2021 № 27358/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2021 02189В позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3 – 4.3.2.8 Правил:

для всіх послуг 35 класу є тотожним зі словесним знаком «ЯБЛОКО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримфрукт», Автономна Республіка Крим, (UA) (свідоцтво

№ 58138 від 16.01.2006, заявка № 2004032118 від 02.03.2004) щодо споріднених послуг;

для всіх послуг 37 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ЯБЛОКО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Гавриш Тетяни Володимирівни, м. Київ, (UA) (свідоцтво № 146208 від 10.10.2011, заявка № m 2011 07980 від 23.05.2011) щодо споріднених послуг.

На підставі висновку експертизи від 10.12.2021 НОІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «Яблоко» за заявкою № m 2021 02189В відносно всього заявленого переліку послуг 35 та 37 класів 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-5863/2022 від 11.02.2022), копіях матеріалів заявки № m 2021 02189В та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «Яблоко» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно всього переліку послуг 35, 37 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «ЯБЛОКО» за свідоцтвом № 58138 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35, 39, 43 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «ЯБЛОКО» за свідоцтвом № 146208 виконана оригінальним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 37 класу МКТП.

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

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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або 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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Яблоко».

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 58138 є тотожними, оскільки збігаються у всіх елементах. Заявлене позначення та торговельна марка за свідоцтвом № 146208 схожі за алфавітом, літерами якого виконані, розміром літер, їх розташуванням, а відрізняються лише шрифтовим виконанням.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають єдиний спільний словесний елемент «ЯБЛОКО», вони мають однакове смислове значення.

Яблуко, заст., діал. ябко – їстівний плід яблуні, соковитий, багатий на вітаміни та мікроелементи. Фрукт вагою 70—200 грамів, що вживається в їжу у свіжому, квашеному, печеному вигляді, є сировиною в кулінарії, у виробництві дитячого харчування, джемів, повидла, безалкогольних та алкогольних напоїв тощо.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом

№ 58138 та є схожим з торговельною маркою за свідоцтвами та № 146208, оскільки асоціюється з ними в цілому, 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.

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.

Для визначення спорідненості послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та зазначає наступне.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг. Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У пояснювальних примітках до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів або послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари або послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Відповідно до Пояснювальних приміток до 35 класу МКТП належать, головним чином, послуги, які пов'язані з керуванням підприємницькою діяльністю, функціонуванням, організуванням та адмініструванням торговельного чи промислового підприємства, а також послуги з рекламування та маркетингу, сприяння продажам.

За результатами проведеного аналізу досліджуваних переліків послуг 35 класу МКТП колегія Апеляційної палати дійшла до висновку, що апелянт просить зареєструвати заявлене позначення відносно усього переліку послуг, а протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 58138 зареєстрована відносно обмеженого переліку послуг, а саме: «реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, крім розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 30 класу, для зручного огляду та придбання цих товарів у пунктах роздрібної торгівлі».

Розглянувши перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення та перелік послуг 35 класу МКТП за свідоцтвом № 58138 щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані послуги споріднені, враховуючи їх вид, призначення, та коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 37 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлену торговельну марку за свідоцтвом № 146208 і перелік послуг 37 класу МКТП заявленого позначення та зазначає, що ці послуги, враховуючи належність їх до одного й того ж роду і виду, характер та призначення послуг, коло споживачів є спорідненими, оскільки входять до послуг, що об'єднані узагальнюючим поняттям – послуги зі споруджування, із встановлювання і ремонтування, добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу, між ними існує певний зв'язок, зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання, що може призвести до виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № m 2021 02189В та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 58138 є тотожною відносно споріднених послуг 35 класу МКТП, а з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 146208 є схожою настільки, що їх можна сплутати відносно споріднених послуг 37 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати також звернула увагу на надані апелянтом відомості й документи.

Зокрема, апелянтом надано витяги з Вікіпедії щодо діяльності компанії Епл Інк. (US), роздруківки з інтернет-магазинів щодо наявності товарів апелянта, копії свідоцтв на торговельні марки, власником яких є апелянт, інформацію про економічну діяльність власників протиставлених торговельних марок, витяги з You Control, GCS Ukraine. Водночас документів, які б підтверджували використання заявленого позначення відносно заявленого переліку послуг 35, 37 класів МКТП апелянтом не надано.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом документи не спростовують висновок експертизи про тотожність/схожість заявленого позначення «Яблоко» за заявкою № m 2021 02189В та протиставлених торговельних марок за свідоцтвами № 58138 та № 146208 відповідно.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації позначення «Яблоко» за заявкою № m 2021 02189В відносно заявлених послуг 35, 37 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні НОІВ правомірно та вмотивовано.

Дослідивши матеріали 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 у

Міністерстві юстиції України 04 січня 2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати:

в и р і ш и л а:

1. Відмовити компанії Еплл Інк. (US) у задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 10.12.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Яблоко» за заявкою № т 2021 02189В залишити чинним.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Д. О. Павлов
О. О. Теньова
В. Л. Грищенко



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/192-24 від 22.10.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Павлов Д. О. 22.10.2024 09:39
4070F107000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/192-24 від 22.10.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 21.10.2024 15:45
6D60EB07000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/192-24 від 22.10.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 21.10.2024 15:42
3FAA9288358EC0030400
000000BV3900E0A2D700