

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
02.12.2024 № 215/2024



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, http://www.nipo.gov.ua, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

29 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 15.08.2024 № Р-АП/54-24, у складі головуючого Терехової Т. В. та членів колегії Балховської А. М., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення апелянта Товариства з обмеженою відповідальністю «БАНДА» (далі – ТОВ «БАНДА») проти рішення від 18.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «banda» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 18369 від 10.07.2019.

Представник апелянта – Шарко Д. Р.
Представник УКРНОІВІ – Кадар В. П.

Заперечення апелянта – ТОВ «БАНДА», 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 в 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 18.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «banda» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 18369, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної

класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати: зі словесною торговельною маркою «БАНДА» за свідоцтвом № 158511, словесною торговельною маркою «MINIBANDA» за свідоцтвом № 134503; для всіх товарів 16, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «MINIBANDA» за міжнародною реєстрацією № 1048996; для всіх товарів 16, 25 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «minibanda» за міжнародною реєстрацією № 1048921.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшов висновку, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування. Крім того, порівнювані товари і послуги заявленого позначення та протиставлених торговельних марок не є спорідненими, враховуючи використання та сферу застосування торговельних марок.

Апелянт зазначає, що ТОВ «БАНДА» є відомою на території України та інших держав світу рекламною агенцією. Заявлене позначення «banda» є самодостатнім і пізнаваним, часто згадується в медійному просторі України та мережі «Інтернет» саме щодо діяльності апелянта.

Натомість власник протиставлених торговельних марок за свідоцтвом № 134503 та міжнародними реєстраціями №№ 1048996, 1048921, італійська компанія MINICONF S.p.A., спеціалізується на виробництві одягу для дітей та підлітків віком від 0 до 16 років. MINICONF S.p.A. є одним з лідерів у торгівлі одягом, взуттям, сумками та рюкзаками завдяки своїм брендам Minibanda, Sarabande, Dodipetto та iDO.

Власник протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 158511, Іваненко Є. І., відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є фізичною особою-підприємцем, видами економічної діяльності якого є: видання комп'ютерних ігор (основний); видання іншого програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; надання інших інформаційних послуг.

Відомості щодо здійснення ФОП Іваненко Є. І. будь-якої господарської діяльності з виробництва одягу (товарів, віднесених до 25 класу МКТП) у відкритих джерелах відсутні.

Апелянт просить врахувати положення підпункту (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності і зокрема тривалість використання знака.

Керуючись цим положенням, апелянт надає відомості та документи, що, на його думку, підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно особи апелянта завдяки його тривалому використанню.

Позначення «banda» добросовісно використовується громадянином Вржещ Павлом Андрійовичем, який є засновником ТОВ «БАНДА», у його господарській діяльності як фізичної особи-підприємця, починаючи з 2011 року.

ТОВ «БАНДА» було створене як юридична особа 05 лютого 2019 року. Основним видом економічної діяльності підприємства є діяльність рекламних агентств. Єдиним учасником (засновником) ТОВ «БАНДА» є громадянин України Вржещ Павло Андрійович.

Серед клієнтів рекламної агенції є такі відомі бренди, як Good Wine, Comfy, Puma, Work.ua, Лун, Окко, OLX, Яндекс, Parimatch, Uber, Borjomi, Сушия, Viasat, Моршинська, Helen Marlen, MOYO та інші відомі бренди.

До моменту реєстрації ТОВ «БАНДА» як юридичної особи був створений офіційний інтернет-сайт апелянта <https://banda.agency>, на якому розміщена інформація про діяльність рекламного агентства Banda Agency, його клієнтів, портфолію виконаних робіт тощо.

Апелянт зазначає, що обізнаності споживачів щодо його діяльності також сприяла інформація, яка розміщувалася на офіційних сторінках Banda Agency в соціальних мережах «Facebook» (з 2010 року), «Instagram» (з 2016 року) та на власному каналі «Youtube» (з 2019 року). З 2011 року в «LinkedIn» (платформа соціальних мереж, орієнтована на бізнес і працевлаштування) існує акаунт «banda».

Апелянт повідомляє, що рекламна агенція неодноразово отримувала престижні нагороди: у 2018 році Banda Agency визнано «Дизайн-агентством року» за версію Red Dot Design Award; у 2019 році стала найефективнішим агентством України за результатами Effie Awards Ukraine та агентством року за рейтингом Всеукраїнської рекламної коаліції; у 2020 році її визнали найефективнішим незалежним рекламним агентством світу за рейтингом Global Effie Index. Роботу агенції неодноразово відзначали в міжнародних профільних виданнях, рейтингах, пресі й нагороджували на фестивалі «Канські Леви».

У 2019 році ТОВ «БАНДА» було внесено до державного реєстру суб'єктів видавничої справи як видавничу організацію. Агенція Banda Agency разом із Katakult і Vud написали «Книгу легендарних вечірок України» – справжній підручник з історії культових українських вечірок за останні 28 років із хронологією, світлинами та «історіями, які залазять у серце, а іноді не налазять на голову».

22.09.2022 №№ Вх-30940/2022, Вх-30958/2022 апелянтом надані додаткові матеріали до заперечення, у яких апелянт надав інформацію щодо співпраці з приватним підприємством «ГУРТ РЕ ДИЗАЙН» та надання йому дозволу на використання позначення «banda». Також апелянт вказав, що протиставлена у висновку експертизи торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048996 має правову охорону в Україні лише відносно товарів 18, 24, 25 класів МКТП,

без поширення дії міжнародної реєстрації відносно товарів 16 та послуг 35 класів МКТП.

28.10.2024 вх. № 08-7438/24 апелянтом надані додаткові пояснення до заперечення, у яких апелянт проаналізував перелік товарів 16 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1048996, 1048921 і дійшов висновку, що частина товарів заявленого позначення та перелік товарів протиставлених торговельних марок не є спорідненими, оскільки належать до різних товарних позицій і товарних груп відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

На підтвердження своїх доводів апелянтом як докази надано такі документи (у копіях):

- роздруківки відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно фізичної особи-підприємця Іваненко Є. І.;
- витяг з бази даних WIPO щодо міжнародної реєстрації № 1048996;
- фотографії нагород ТОВ «БАНДА»;
- довідку ТОВ «Інтернет Інвест» від 22.09.2022 про реєстрацію доменного імені «heybanda.com»;
- скріншоти вебсторінок сайту <https://banda.agency> з інформацією про діяльність ТОВ «БАНДА»;
- приклади використання позначення «banda» відносно товарів 16, 18 25 класів МКТП;
- свідоцтво про внесення ТОВ «БАНДА» до державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції;
- акти виконаних робіт з підрядниками на друк поліграфічної продукції за 2019 рік;
- договір про дружбу та співпрацю між ТОВ «БАНДА» та ПП «ГУРТ РЕ ДИЗАЙН»;
- договори ПП «ГУРТ РЕ ДИЗАЙН» із замовниками про надання рекламних послуг та скріншоти вебсторінок з інформацією про творчі проекти, у яких згадується найменування «banda»;
- роздруківки сторінок вебсайту <https://www.imena.ua/ua> з інформацією про реєстрацію доменного імені «banda.agency».

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 18.08.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2019 18369 відносно всіх 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Також представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення експертизи заявки № m 2019 18369 було подане мотивоване заперечення компанії MINICONF S.p.A. від 10.03.2020 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 18.05.2020 на заперечення та відповіді від 12.07.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 29.04.2021 № 55295/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення:

- для всіх товарів 25 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «банда» (свідоцтво № 158511 від 10.07.2012, заявка № m 2011 12615 від 12.08.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Іваненка Єгора Ігоровича щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 25 класу МТКП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «MINIBANDA» (свідоцтво № 134503 від 10.02.2011, заявка № m 2008 16541 від 03.09.2008), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії MINICONF S.p.A. (ІТ) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 16, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «MINIBANDA» (міжнародна реєстрація № 1048996 від 29.01.2010), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії MINICONF S.p.A. (ІТ) щодо споріднених товарів і послуг;

- для всіх товарів 16 та 25 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «minibanda» (міжнародна реєстрація № 1048921 від 08.06.2010), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії MINICONF S.p.A. (ІТ) щодо споріднених товарів.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого прийнято рішення від 18.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «banda» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2019 18369.

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-43084/2021 від 27.10.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№№ Вх-30940/2022 від 22.09.2022, Вх-30958/2022 від 22.09.2022, Вх-36232/2022 від 07.11.2022, вх. 08-7438/24 від 28.10.2024), копіях матеріалів заявки № т 2019 18369, та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **banda** виконане стандартним шрифтом потовщеними рядковими літерами латинської абетки та подано на реєстрацією відносно товарів 16, 18, 25 та послуг 35, 41, 42, 43 класів МКТП.

На засіданні колегії Апеляційної палати, апелянт заявив усне клопотання про надання правової охорони щодо скороченого переліку товарів 16 класу МКТП, зазначених у додаткових поясненнях до заперечення від 28.10.2024 вх. № 08-7438/24, а саме: «бланки друковані; брошури; буклети; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні репродукції; діаграми; дошки для оголошень паперові або картонні; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали (періодичні видання); зображення перевідні; інформаційні бюлетені; календарі; картини (малюнки) обрамлені або необрамлені; картки; каталоги; книги; книжки-комікси; купони на знижку друковані; листівки рекламні; малюнки; навчальні матеріали (крім апаратів); ноти надруковані; періодичні видання друковані; підручники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; портрети; посібники; поштові листівки; поштові марки; проспекти рекламні; фотогравюри; фотографії (друковані)».

Протиставлена словесна торговельна марка **banda** за свідоцтвом № 158511 виконана оригінальним шрифтом рядковими літерами кириличної абетки та зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

13.08.2021 дію свідоцтва № 158511 припинено на підставі пункту 2 статті 18 Закону. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 14 від 06.04.2022.

Протиставлена словесна торговельна марка **MINIBANDA** за свідоцтвом №134503 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки та зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «MINIBANDA» за міжнародною реєстрацією № 1048996 виконана стандартним шрифтом

заголовними літерами латинської абетки. Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарів 18, 24 та 25 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048921 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «minibanda» виконаний оригінальним шрифтом рядковими літерами латинської абетки. Зображувальний елемент являє собою контур ведмедика, у середині якого розміщено словесний елемент. Торговельна марка має правову охорону в Україні відносно товарів 16, 24, 25 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «banda» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил² в межах скороченого апелянтом переліку товарів 16 класу МКТП.

Відповідно до абзацу першого та другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 Закону.

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

Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 (а), не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш ніж три роки. Якщо

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

строк припинення дії свідоцтва становить менше ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Дію свідоцтва України № 158511 припинено з 13.08.2021 у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 14 від 06.04.2022.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати не враховувала торговельну марку за свідоцтвом № 158511 при перевірці позначень на схожість.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 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.

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 «banda». Розбіжність звучання полягає в наявності додаткового словесного елемента (префікса) «mini» у протиставлених торговельних марках за свідоцтвом України № 134503 та міжнародними реєстраціями №№ 1048996, 1048921.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки за свідоцтвом № 134503 та міжнародними реєстраціями №№ 1048921, 1048996 схожі алфавітом (латинська абетка), а відрізняються графічним відтворенням літер (заголовні, рядкові), наявністю додаткових словесних елементів «MINI» у протиставлених позначеннях, видом шрифту та наявністю зображувального елемента в протиставленій торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1048921.

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.

З метою визначення семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел та встановила наступне.

Словесний елемент «banda» є транслітерацією латинськими літерами українського слова «банда».

Відповідно до академічного онлайн-словника української мови:³

«Банда, и, жін. 1. Озброєна група злочинців, що чинять грабежі, розбої, вбивства. 2. розм. Ватага, юрба, гурт. 3. діал. Група музикантів».

Відповідно до онлайн-словника іншомовних слів:⁴

«Міні (англ.): скорочене від мінімальний. Протилежне – максі».

«Мінімальний, а, е. Дуже малий, найменший з ряду інших; протилежне максимальний»⁵.

Колегія Апеляційної палати встановила, що за семантикою заявлене позначення може означати групу людей, які діють разом або пов'язані спільною метою чи діяльністю.

Префікс «міні» у протиставлених торговельних марках лише вказує на розмір таких груп, належить до слабких елементів позначення, а тому не змінює смислове навантаження порівнюваних позначень.

Під час семантичного аналізу порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки схожі за семантикою, оскільки мають спільний словесний елемент, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, а також подібні з точки зору закладених у позначення ідей.

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.

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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16, 18, 25 та послуг 35, 41, 42, 43 класів МКТП. Відповідно до рішення від 18.08.2021 позначенню відмовлено в реєстрації відносно товарів 16, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 134503 зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

³ <http://sum.in.ua/s/samyj>

⁴ <https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%EC%B3%ED%B3>

⁵ <http://sum.in.ua/s/minimaljnyj>

Протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048996 має правову охорону в Україні відносно товарів 18, 24 та 25 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати встановила, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048996 не має поширення правової охорони на територію України відносно товарів 16 та послуг 35 класів МКТП. З огляду на це, зазначені класи помилково включені до висновку експертизи та не враховуються при подальшому аналізі спорідненості товарів і послуг порівнюваних позначень.

Протиставлена комбінована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048921 має правову охорону в Україні відносно товарів 16, 24, 25 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 18 та 25 класів МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення в споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Також колегія Апеляційної палати перевірила скорочений перелік товарів 16 класу МКТП, щодо яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, та перелік товарів 16 класу МКТП, відносно яких має правову охорону протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048921 щодо їх спорідненості, та встановила наступне.

Згідно з абзацом четвертим пункту 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, 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.

Водночас підпунктом а) пункту 2 статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, ратифікованого Законом України від 15 квітня 2009 року № 1263-VI, визначено, що товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

У зв'язку з цим, для визначення спорідненості товарів 16 класу за заявкою № m 2019 18369 та міжнародною реєстрацією № 1048921, колегія Апеляційної палати звернулася до додаткового інформаційного джерела «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності» (УКТ ЗЕД). УКТ ЗЕД містить перелік назв товарів, складений на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації, та застосовується для систематизації Митного тарифу України, що є невід'ємною частиною Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України».

Класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням визначальних характеристик товару, виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп.

Відповідно до УКТ ЗЕД перелік товарів 16 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1048921: «stationery, indexes, diaries, organizer, timetables; writing instruments as pens; pen cases; pencils, pencil cases, mechanical pencils; sets for writing table, notebooks» (канцелярське приладдя, покажчики, щоденники, органайзери, розклади; письмове приладдя у вигляді ручок; пенали для ручок; олівці, пенали, механічні олівці; набори для письмового столу, блокноти) відносяться до 48-ї групи УКТ ЗЕД «Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону» (зокрема, щоденники та аналогічні вироби, зошити, канцелярські товари з паперу або картону належать до підгрупи 4820) та 96-ї групи УКТ ЗЕД «Різні готові вироби» (зокрема, ручки, тримачі для ручок, механічні олівці, пенали для ручок, набори для письмового столу належать до підгрупи 9608, олівці прості та кольорові – 9609).

Канцелярські товари – це вироби та приладдя, що використовуються для листування та оформлення документації⁶.

Скорочений апелянтом перелік товарів 16 класу МКТП: «бланки друковані; брошури; буклети; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні репродукції; діаграми; дошки для оголошень паперові або картонні; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали (періодичні видання); зображення перевідні; інформаційні бюлетені; календарі; картини (малюнки) обрамлені або необрамлені; картки; каталоги; книги; книжки-комікси; купони на знижку друковані; листівки рекламні; малюнки; навчальні матеріали (крім апаратів); ноти надруковані; періодичні видання друковані; підручники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; портрети; посібники; поштові листівки; поштові марки; проспекти рекламні; фотогравюри; фотографії (друковані)» належить до 49-ї групи УКТ ЗЕД «Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани».

Відповідно до статті 1 Закону України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР «Про видавничу справу», видавнича продукція – це сукупність видань, випущених видавцем (видавцями). Видання – твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Видавнича продукція – це різноманітні друковані видання, створені видавничими організаціями та підприємствами. Вона включає в себе наступні види: книги, підручники та навчальні посібники для шкіл, коледжів та університетів, журнали, газети, брошури, буклети, листівки, флаєри, календарі, каталоги, рекламна поліграфія, спеціалізована видавнича продукція⁷.

⁶ https://canstovary.blogspot.com/2015/09/blog-post_81.html

⁷ <https://poligrafika.com.ua/uk/vidavnictvo-ta-vidi-poligrafichnoyi-produkciji>

Отже, видавнича продукція це – твори, що містять інформацію, призначену для поширення, пройшли редакційне опрацювання та є об'єктом видавничої справи.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари скороченого апелянтом переліку 16 класу МКТП та товари 16 класу МКТП, відносно яких має правову охорону торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1048921, належать до різних родових (видових) груп, мають різне призначення, а тому не є спорідненими.

Колегія Апеляційної палати також взяла до уваги документи, надані апелянтом як докази фактичного використання заявленого позначення щодо товарів 16 класу МКТП, а саме свідоцтво про внесення ТОВ «БАНДА» до державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції та копії актів виконаних робіт на друк поліграфічної продукції.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 16 класу МКТП та відносно всіх заявлених послуг 35 класу МКТП.

Також колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок. Колегія Апеляційної палати зазначає, що представлена апелянтом інформація не підтверджує тривалого та значного за обсягами використання заявленого позначення щодо товарів 18 та 25 класів МКТП на всій території України до дати подання заявки та набуття ним відомості серед споживачів саме відносно особи апелянта.

Твердження апелянта щодо різних видів діяльності власників досліджуваних торговельних марок також не спростовує висновок щодо схожості порівнювальних торговельних марок та спорідненості товарів 18 та 25 класів МКТП.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «БАНДА» задовольнити частково.

2. Рішення від 18.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «banda» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 18369 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «banda» за заявкою № т 2019 18369 відносно всіх заявлених послуг 35, 41, 42, 43 класів МКТП та скороченого переліку товарів 16 класу МКТП, а саме: «бланки друковані; брошури; буклети; вітальні листівки; газети; графічні зображення; графічні репродукції; діаграми; дошки для оголошень паперові або картонні; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали (періодичні видання); зображення перевідні; інформаційні бюлетені; календарі; картини (малюнки) обрамлені або необрамлені; картки; каталоги; книги; книжки-комікси; купони на знижку друковані; листівки рекламні; малюнки; навчальні матеріали (крім апаратів); ноти надруковані; періодичні видання друковані; підручники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; портрети; посібники; поштові листівки; поштові марки; проспекти рекламні; фотогравюри; фотографії (друковані)».

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Т. В. Терехова
А. М. Балховська
В. О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/281-24 від 28.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Терехова Т. В. 28.11.2024 16:35
776FF107000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/281-24 від 28.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Балховська А. М. 28.11.2024
15:59
1D70F107000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/281-24 від 28.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Макаринська В. О. 28.11.2024
15:56
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900