

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

27 листопада 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. № 103 від 12.10.2012 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Шатової І.О., розглянула заперечення компанії «ФАРМАРАМА ЛІМІТЕД» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 12.06.2012 про відмову в реєстрації знака «A.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 15.10.2012 та 27.11.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Іонушас С.К.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

2. При розгляді заперечення до уваги було взято такі документи:

1. Заперечення від 14.08.2012 (вх. № 12219) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 03202;

2. Копії матеріалів заявки № т 2012 03202;

3. Лист представника апелянта від 12.10.2012 (вх. № 15064) щодо постанови Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 2а-16008/11/2670 від 29.02.2012;

4. Лист представника апелянта № 124 від 19.10.2012 про відмову від права повторної реєстрації знака, передбаченого статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

3. Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.06.2012 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «A.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202 на тій підставі, що для всіх товарів і послуг 3, 5 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «A.SEPT, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «А-СЕПТ» (UA), (заявка № т 2010 05672 від 13.04.2010, свідоцтво № 140549 від 25.06.2011, дію свідоцтва припинено 27.02.2012) щодо споріднених товарів і послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), розд. II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – компанія «ФАРМАРАМА ЛІМІТЕД» заперечує проти рішення Державної служби від 12.06.2012 про відмову в реєстрації знака «A.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202.

Апелянт вважає, що зазначене рішення не відповідає вимогам чинного законодавства з огляду на наступне

Відповідно до пункту 4.3.2.3 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 (далі – Правила), під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень і знаків, що охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, в тому числі, міжнародних знаків, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою, не враховуються знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

На думку апелянта, заявлене позначення має низку суттєвих відмінностей і особливостей та не збігається з протиставленим знаком у всіх елементах. Тому знак за свідоцтвом України № 140549 відповідно до чинного законодавства не мав враховуватись при проведенні експертизи.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення про відмову в реєстрації та зареєструвати позначення «A.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

4. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Відповідно до прийнятого рішення заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на підставі того, що воно схоже настільки, що його можна сплутати зі знаком «A.SEPT, зобр.» за свідоцтвом № 140549, яке припинило свою дію.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «A.SEPT, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, а також щодо виконання умов права повторної реєстрації, встановлених статтею 22 Закону, та зазначає наступне.

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 4.3.2.3 Правил визначено, що під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 а) Правил, не враховуються знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого за заявкою № т 2012 03202 позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 140549 колегія Апеляційної палати виявила, що досліджувані позначення є тотожними, оскільки обидва представляють собою комбінований знак «А.SEPT, зобр.».

Проаналізувавши товари і послуги 3, 5 та 35 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія виявила, що ці послуги є такими самими.

Відповідно до статті 22 Закону 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 1 статті 18 Закону визначено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

За результатом розгляду документів апеляційної справи, колегія Апеляційної палати встановила, що дію свідоцтва України № 140549 на знак «А.SEPT, зобр.» було припинено 27.02.2012 за заявою власника свідоцтва - ТОВ «А-СЕПТ». Відомості про припинення дії цього свідоцтва було опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 від 27.02.2012.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати констатує:

- заявлене позначення «А.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202 та протиставлений знак «А.SEPT, зобр.» за свідоцтвом № 140549 є тотожними знаками;
- заявник за заявкою № т 2012 03202 і власник протиставленого свідоцтва № 140549 є різними особами;
- дію свідоцтва № 140549 припинено;
- відповідно до статті 22 Закону строк, протягом якого колишній власник свідоцтва № 140549 має право на повторну реєстрацію знака «А.SEPT, зобр.» спливає 27.02.2015.

Отже, висновок за результатами експертизи заявки № т 2012 03202 є обґрунтованим, а прийняте на його підставі рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «А.SEPT, зобр.» є правомірним.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зважила на волевиявлення власника протиставленого знака за свідоцтвом № 140549, а саме: на заяву ТОВ «А-СЕПТ» № 3683/60 від 15.10.2012 про відмову від права повторної реєстрації знака, передбаченого статтею 22 Закону у зв'язку

з припиненням дії свідоцтва № 140549. Власник протиставленого знака у заяві зазначив, що не бачить жодних перешкод та порушень своїх прав у зв'язку з реєстрацією заявленого позначення «А.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення та беручи до уваги заяву власника знака за свідоцтвом № 140549 колегія Апеляційної палати вважає, що позначенню «А.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202 може бути надано правову охорону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, за результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії «ФАРМАРАМА ЛІМІТЕД» задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 12.06.2012 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «А.SEPT, зобр.» за заявкою № т 2012 03202 відносно всіх заявлених товарів і послуг 3, 5 та 35 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

І.О.Шатова