

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

22 листопада 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 21.08.2013 № 248 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Запорожець Л.Г., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью «Діскурс» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 13.06.2013 про реєстрацію знака «aiwa» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 16085.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 07.10.2013, 22.11.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Трембовецька Т.П. (довіреність в матеріалах справи).

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 14.08.2013 (від 15.08.2013 вх. № 15160);
2. Копії матеріалів заявки № т 2011 16085;
3. Доповнення до заперечення від 03.10.2013 (вх. № 18308 від 07.10.2013) та від 28.10.2013 (вх. № 19728 від 29.10.2013);
4. Доповнення до заперечення від 01.11.2013 (вх. № 19972 від 01.11.2013) з оригіналом каталогу продукції, що випускається під торгівельною маркою «AIWA» (від 01.11.2013 вх. № 19972).

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «aiwa» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 16085 на підставі того, що заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- 1) для всіх товарів 9 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, із словесними знаками:

- «AIWA», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я компанії Соні Кабусікі Кайся (Соні корпорейшн), Японія (JP) (свідоцтво України № 4651 від 29.04.1994, заявка № 49517/SU від 30.12.1967), щодо таких самих та споріднених товарів;

- «aiwa», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я компанії Соні Кабушікі Кайша (що також торгує як Соні Корпорейшн), Японія (JP) (свідоцтво України № 12734 від 19.07.1999, заявка № 94113987 від 29.11.1994), щодо таких самих та споріднених товарів;

2) для всіх товарів 7, 11, 15 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, із словесним позначенням «aiwa», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Aiwa Trading Limited, Hong Kong; CN (міжнародна реєстрація № 889643 від 01.02.2005), щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

Мотивоване заперечення від 04.12.2012 р. компанії Соні Кабушікі Кайша (що також торгує як Соні Корпорейшн) (JP) проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення «AIWA» умовам надання правової охорони для товарів і послуг на ім'я Общества с ограниченной ответственностью «Діскурс».

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью «Діскурс» (далі – ООО «Діскурс») заперечує проти рішення Державної служби від 13.06.2013 про реєстрацію знака «aiwa» відносно частини товарів і послуг.

Апелянт вважає, що зазначене рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства, оскільки апелянт та компанія Aiwa Trading Limited, Hong Kong; CN є взаємопов'язаними особами та діловими партнерами з питань виробництва та реалізації продукції, що відноситься до 7, 11, 15 класів МКТП. На підтвердження зазначеного апелянтом надано договір про співробітництво та сумісну співпрацю № GS47 від 02.11.2010.

Також апелянтом зазначено, що компанія Aiwa Trading Limited, Hong Kong; CN є власником:

знака «aiwa» за свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак (знак обслуговування) № 259215 (дата подання заявки 09.04.2002);

знака «AIWA» за свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак (знак обслуговування) № 362945 (дата подання заявки 13.12.2006);

знак «AIWA electronics» свідоцтвом Російської Федерації на товарний знак (знак обслуговування) № 479308 (дата подання заявки 02.11.2010).

Апелянт зазначив, що на сьогоднішній день входить до числа лідерів російського ринку побутової електроніки. Одним з напрямів діяльності якого є виробництво побутової електроніки, що відповідає вимогам стандарту 180 9001-2001 – системи менеджменту якості розробки, виробництва та обслуговування електротехнічної та радіоелектронної апаратури. Також, апелянт бере активну участь у профільних виставках і семінарах та є організатором міжнародних змагань з авто звуку.

Також апелянтом було укладено контракт від 02.09.2011 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕЛТА ГРУП» щодо розробки дизайну та макетів товарів, пакування, наклейок, документації для товарів, що супроводжує ці товари. Результатом зазначеного контракту є постачання в Україну товарів, маркованих знаком «AIWA» з подальшим сервісним обслуговуванням.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № m 2011 10215 та зареєструвати знак «aiwa» відносно усіх заявлених товарів 7, 8, 9, 11, 14, 15 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «aiwa» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «aiwa» – словесний знак, виконаний стилізованим шрифтом золотистого кольору, літерами латиниці на чорному фоні.

Протиставлений знак «AIWA» за свідоцтвом України № 4651 – словесний знак, виконаний стилізованим шрифтом, літерами латиниці.

Протиставлений знак «aiwa» за свідоцтвом України № 12734 – словесний знак, виконаний стилізованим шрифтом, літерами латиниці.

Протиставлений знак «aiwa» за міжнародною реєстрацією № 889643 – словесний знак, виконаний стилізованим шрифтом, літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична)

схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Порівнювані знаки за фонетичною ознакою є тотожними. Фонетична (звукова) тотожність заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням, співпадаючих приголосних і голосних звуків; тотожністю звучання.

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі за абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), а відрізняються лише тим, що виконані літерами різного розміру, стилем написання.

Семантична (сміслова) схожість визначається на підставі подібності покладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Порівнювані знаки є фантазійно утвореними словами, які не несуть смислового навантаження. Зважаючи на це, за семантичною ознакою їх можна вважати схожими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вказані вище відмінності в їх виконанні не є суттєвими.

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.

Проаналізувавши товари заявленого позначення і протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати виявила, що ці товари є такими самими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що для всіх товарів 7, 9, 11, 15 класів МКТП заявлене словесне позначення «aiwa» є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими словесними знаками: «AIWA» (свідоцтво України № 4651 від 29.04.1994), «aiwa» (свідоцтво України № 12734 від 19.07.1999), «aiwa» (міжнародна реєстрація № 889643 від 01.02.2005).

Щодо схожості заявленого позначення із протиставленими знаками «AIWA» за свідоцтвами України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від 19.07.1999 колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент) передбачено, що при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

Перевіряючи обґрунтованість рішення Державної служби колегія Апеляційної палати виходить з того, що рішення Державної служби є рішенням суб'єкта владних повноважень, а отже таке рішення може вважатися обґрунтованим у разі, якщо воно прийняте з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії).

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг регулюються Законом.

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

Пунктом 1 Закону передбачено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Постановою Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 № 3771-ХІІ передбачено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з пунктом 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

Пунктом 3 статті 10 Закону встановлено, що кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Державною службою. На підставі такого висновку Державна служба приймає рішення.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати, перевіряючи обґрунтованість прийнятого рішення Державної служби з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), дійшла до наступних висновків.

Відповідність знаку умовам правової охорони визначається під час проведення уповноваженим закладом кваліфікаційної експертизи згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки, з урахуванням обставин, що правомірно склалися на дату подання цієї заявки, тобто станом на 11.10.2011, а отже і з урахуванням свідоцтв України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від 19.07.1999.

Матеріалами заявки № m 2011 16085 підтверджено, що Апелянт листом від 28.03.2013 повідомляв заклад експертизи про те, що рішенням Господарського суду міста Києва від 20.11.2012 у справі № 5011-12/1468-2012 за позовом апелянта до Соні Кабусікі Кайся (СОНІ Корпорейшн) та Державної служби дія свідоцтв України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від

19.07.1999 була повністю достроково припинена з підстави невикористання знаків.

Відомості про дострокове припинення дії свідоцтв України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від 19.07.1999 на знаки були у встановленому Законом порядку 05.02.2013 внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр), про що здійснена публікація у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4 від 25.02.2013.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати відзначає, що Державною службою при прийнятті рішення від 13.06.2013 не було враховано відомості про дострокове припинення дії свідоцтв України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від 19.07.1999, оскільки було взято до уваги всі обставини, що склалися на 11.10.2011 - дату подання апелянтом заявки, а отже з урахуванням дії свідоцтв України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від 19.07.1999.

За результатом розгляду матеріалів заперечення, матеріалів заявки № т 2011 16085, доповнень до заперечення від 03.10.2013 (вх. № 18308 від 07.10.2013), від 28.10.2013 (вх. № 19728 від 29.10.2013) та від 01.11.2013 (вх. № 19972 від 01.11.2013) колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Згідно з пунктом С. - (1) ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

При дослідженні всіх матеріалів справи та при вирішенні питання щодо можливості реєстрації заявленого позначення, колегією Апеляційної палати були враховані наступні додаткові документи, подані Апелянтом:

- копію клопотання на підтримку реєстрації торговельної марки «aiwa» за заявкою № т 2011 16085, згідно з яким компанія «АЙВА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» не заперечує проти просування торговельної марки «aiwa» на території України компанією Общество с ограниченной ответственностью «Діскурс» (апелянтом), зокрема, це стосується і можливості здійснення державної реєстрації торговельної марки «aiwa» за заявкою № т 2011 16086 від 11.10.2013 відносно усіх заявлених у заявці товарів 07, 11, 15 класів МКТП;

- договір про співпрацю та спільну діяльність № GS 47 від 02.10.2010 між АЙВА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД и ООО «ДИСКУРС», відповідно до якого: *в целях оптимизации процесса производства продукции и эффективной защиты прав на товарные знаки, стороны договорились о том, что в рамках настоящего договора Сторона 2 обязуется обеспечить регистрацию обозначений на территории Украины, в качестве товарных знаков, в том числе путем оплаты пошлин и иных необходимых платежей;*

- висновок Федерального державного бюджетного підприємства науки «Інститут соціології Російської академії наук» відповідно до якого: *«большинство опрошенных назвали AIWA TRADING LIMITED компанией, использующей обозначение «AIWA» для маркировки товаров и услуг»*

- каталог продукції «AIWA».

Крім того, колегією Апеляційної палати були взяті до уваги додаткові матеріали апелянта, надані на користь реєстрації заявленого позначення у відповідь на повідомлення закладу експертизи про можливу відмову в реєстрації знака відносно частини товарів і послуг (документи, що підтверджують використання Заявником знака на території України).

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зважає на те, що згідно зі статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а отже, рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень не можуть порушуватись права, свободи або інтереси осіб.

Також, колегія Апеляційної палати враховує положення статті 19 Конституції України, згідно з яким органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

А відтак, Апеляційною палатою при дослідженні документів, що свідчать на користь реєстрації заявленого позначення «aiwa» за заявкою № m 2011 16085, береться до уваги те, що дія свідоцтв України № 4651 від 29.04.1994 та № 12734 від 19.07.1999 на знаки для товарів і послуг була повністю достроково припинена через невикористання знаку, про що вже внесено відповідний запис до Реєстру, а отже реєстрація заявленого апелянтом позначення не може призвести до порушення прав за свідоцтвами, дія яких вже припинена.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «aiwa» відносно усіх заявлених товарів 07, 08, 09, 11, 14, 15 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Общества с ограниченной ответственностью «Діскурс» задовольнити.

2. Рішення від 13.06.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг «aiwa» за заявкою № т 2011 16085 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва знак «aiwa» за заявкою № т 2011 16085 відносно всіх заявлених товарів 07, 08, 09, 11, 14, 15 класів МКТП.

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

Головуючий

Члени колегії

Ю.А. Горбик

Л.Г. Запорожець

М. Ю. Потоцький