

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

17 травня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 06.04.2012 № 26 у складі головуєчого Жмурко О.В. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення компанії "дм-дрогері маркт ГмбХ+Ко. КГ" (DE) проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598.

Представник апелянта – патентний повірений Крилов А.Е.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Мацело О.О.

Аргументація сторін:

1. Апелянт – компанія "дм-дрогері маркт ГмбХ+Ко. КГ" заперечує проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598 відносно всіх товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та зазначає наступне.

Компанія "дм-дрогері маркт ГмбХ і Ко. КГ" (dm-drogerie markt GmbH+Co. KG) заснована в 1973 році, є всесвітньо відомим виробником парфумерії, косметики та фармацевтичної продукції та має більше 2000 власних магазинів в 11-ти країнах Європи. Компанія виробляє та продає велику кількість косметичної продукції для дітей під знаком "babylove", серед якої засоби для дитячої гігієни, підгузки, серветки, шампуні, засоби для купання, креми і т.п. Лінія дитячих товарів під цим товарним знаком є основною дитячою лінією виробництва апелянта з 1997 року.

Апелянт також зазначив, що він є власником низки міжнародних реєстрацій № № 685 994, 954 445, 977 306 на знаки, до складу яких входить словесний елемент "babylove", та власником доменного імені "babylove" (www.babylove.de).

Крім цього, апелянт зауважив, що власник протиставленого знака за свідоцтвом № 107864, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЦ Україна", є оператором українського ринку роздрібної торгівлі, зокрема товарів 3 класу МКТП. З 2006 року компанія входить до складу транснаціональної корпорації

"A.S. Watsons & Co., Limited". Власник протиставленого знака не є виробником будь-якого товару, він займається виключно оптовим та роздрібним продажем товарів.

Апелянт вважає, що реєстрація протиставленого знака на ім'я ТОВ "ДЦ Україна" є незаконною, оскільки експертизою не враховано той факт, що знак "babylove" належить німецькій компанії, а надання правової охорони в Україні знаку "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598 відносно всіх заявлених товарів дозволить запобігти введенню споживачів в оману стосовно дійсного виробника товарів під цим знаком.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 935 598 та надати правову охорону знаку "babylove" в Україні відносно всього раніше заявленого переліку товарів МКТП.

2. За результатами висновку закладу експертизи було прийнято рішення від 02.02.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку "babylove" на тій підставі, що для всіх товарів 03 МКТП знак за міжнародною реєстрацією № 935 598 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Babylove" за свідоцтвом № 107864, раніше зареєстрованим на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЦ Україна" щодо споріднених товарів.

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 відмічає, що згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), 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 частково відмовлено у наданні правової охорони на підставі наявності знака "Babylove" за свідоцтвом № 107864, раніше зареєстрованого на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "babylove" 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 (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 або із

міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків.

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 перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "babylove" виконано стандартним шрифтом маленькими літерами латиницею. Позначення заявлено відносно товарів 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак "Babylove" за свідоцтвом № 107864 виконаний стандартним шрифтом латиницею. Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу МКТП.

Порівняльний аналіз заявленого позначення "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598 та протиставленого знака "Babylove" за свідоцтвом № 107864 вказує на те, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

Проаналізувавши товари 03 класу МКТП заявленого знака за міжнародною реєстрацією № 935 598 і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що ці товари є однорідними.

В запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував рішення Державної служби щодо схожості заявленого позначення та протиставленого знака.

Стосовно інших доводів апелянта, наведених у запереченні та в апеляційному засіданні, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

В запереченні та під час засідання представник апелянта наполягав на тому, що знак "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598 набув розрізняльної здатності завдяки його тривалому та широкому використанню.

На підтвердження вказаного представником апелянта були надані додаткові матеріали, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та зазначає наступне.

Надані апелянтом у додатках до заперечення звіти про соціологічне дослідження "Awareness babylove" (2011), "Marken und Handelsmarken" (2011); "Bekanntheit Balea/babylove/Denkmit" (2008), каталог "Metro Retail Compendium" за 2011/2012 та інші викладені німецькою мовою і відповідно до абзацу другого пункту 9.1 Регламенту до уваги не беруться.

Надані переклади витягів із зазначених додатків містять відомості про тривале і широке використання знака "babylove" на території Німеччині і не підтверджують використання та набуття розрізняльної здатності знака "babylove" серед споживачів на території України.

Стосовно зауваження апелянта про те, що реєстрація протиставленого знака за свідоцтвом № 107864 на ім'я ТОВ "ДЦ Україна" є незаконною, оскільки експертизою не враховано той факт, що знак "babylove" належить німецькій компанії, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що правові підстави для врахування під час експертизи факту належності заявленого позначення "babylove" німецькій компанії відсутні.

Колегія Апеляційної палати встановила, що міжнародні реєстрації № 954 445 та № 977 306 не набули правової охорони в Україні відносно товарів 03 класу МКТП, а міжнародна реєстрація № 685 994 на територію України не поширювала дію.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України про часткову відмову в наданні правової охорони знаку "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598 є обґрунтованим і правомірним.

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

**в и р і ш и л а :**

1. Відмовити компанії "дм-дрогері маркт ГмбХ+Ко. КГ" (DE) у задоволенні заперечення.

2. Рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг "babylove" за міжнародною реєстрацією № 935 598 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова