

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

23 грудня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 29.10.2014 № 80 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Костенко І.А., розглянула заперечення Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс»» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.09.2014 про відмову в реєстрації знака «CASANOVA» за заявкою № m 201405653.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 16.12.2014 та 25.12.2014.

Представник апелянта – Курзін О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Майданюк Н.Ф.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 23.09.2014 про відмову в реєстрації знака, оскільки для всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку воно схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «CASANOVA», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІС ЛІМІТЕД, Кіпр (свідоцтво № 58767 від 15.02.2006, заявка № 2003089083 від 21.08.2003) щодо споріднених послуг 35 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Розд.ІІ,ст.6,п.3.

2. Апелянт – Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс»» не погоджується з обґрунтуванням підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення та просить врахувати наступні доводи. Апелянт та власник протиставленого знака за свідоцтвом України № 58767 на знак «CASANOVA» є пов'язаними суб'єктами господарювання.

Єдиним засновником та власником 100% статутного капіталу апелянта є Товариство з обмеженою відповідальністю «Дессаж Україна». Єдиним засновником та власником 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Дессаж Україна» є компанія «Dessage Limited», яка є одноосібним засновником,

акціонером та власником статутного капіталу компанії Лауффер Бейкеріс Лімітед і одночасно власником свідоцтва України № 58767.

Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультімікс»», Товариство з обмеженою відповідальністю «Дессаж Україна» та компанія Лауффер Бейкеріс Лімітед входять в єдину групу компаній «Dessage Limited» та мають єдиний орган контролю і управління, спільно здійснюють господарську діяльність та чинять вплив на господарську діяльність пов'язаних підприємств.

Виходячи з вищенаведеного, апелянт та компанія Лауффер Бейкеріс Лімітед є пов'язаними суб'єктами господарювання.

Крім того, апелянт зазначає, що компанія Лауффер Бейкеріс Лімітед (власник свідоцтва України № 58767) листом-дорученням від 30.07.2014 уповноважила апелянта здійснити реєстрацію позначення «CASANOVA» для послуг 35 класу МКТП.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 23.09.2014 та зареєструвати позначення відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «CASANOVA» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), 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.

Відповідно до п. 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 словесне позначення «CASANOVA» – словесне, виконане стандартним шрифтом латинської абетки.

Протиставлений словесний знак «CASANOVA» за свідоцтвом України № 58767 – словесне, виконане стандартним шрифтом латинської абетки.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення та протиставлений знак та зробила висновок про те, що враховуючи визначені пунктом 4.3.2.6 Правил критерії схожості, досліджувані позначення можна вважати схожими настільки, що їх можна сплутати, а послуги 35 класу МКТП, щодо яких відмовлено у наданні правової охорони заявленому позначенню, – спорідненими з послугами 35 класу, щодо яких зареєстровано протиставлений знак.

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги той факт, що апелянт та власник протиставленого знака за свідоцтвом України № 58767 є пов'язаними між собою особами. Зазначене підтверджується Статутом Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультімікс»», в пункті 1.2. якого зазначено, що «засновником Приватного підприємства «Науково-виробниче

підприємство «Харчові продукти «Мультимікс»» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Дессаж Україна» та Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дессаж Україна», в пункті 1.3 якого вказано, що його учасником є Dessage Limited.

Відповідно до довідки від 22.04.2014 Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс»» є ексклюзивним представником на території України компанії Лауффер Бейкеріс Лімітед та входить до групи її компаній.

Приватне підприємство «Науково-виробниче підприємство «Харчові продукти «Мультимікс»» уповноважено представляти інтереси компанії Лауффер Бейкеріс Лімітед на всій території України, діючи від її імені, та надано дозвіл здійснювати будь-які реєстрації на своє ім'я для представництва на території України.

Крім цього, компанія Лауффер Бейкеріс Лімітед (власник свідоцтва України № 58767) уповноважила апелянта здійснити реєстрацію позначення «CASANOVA» для послуг 35 класу МКТП, що підтверджується листом-дорученням від 30.07.2014.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані апелянтом документи свідчать про взаємозв'язок між апелянтом та власником протиставленого свідоцтва України № 58767, та вважає, що реєстрація позначення за заявкою № m 201405653 не може порушити права власника протиставленого знака, який засвідчив відповідним листом свою згоду на реєстрацію заявленого позначення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 23.09.2014 про відмову в реєстрації знака «CASANOVA» за заявкою № m 201405653 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг за заявкою № m 201405653 відносно заявлених послуг 35 класу МКТП.

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

Головуючий

О.В. Постоялкіна

Члени колегії

Ю.В. Ткаченко

І.А. Костенко