

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

20 червня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 26.08.2013 № 250 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В., розглянула заперечення компанії DRAGFLOW Srl (ДРЕГФЛОУ Ес.Ер.ЕЛ) проти рішення від 19.06.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 25.12.2013, 26.02.2014, 18.04.2014, 20.06.2014.

Представник апелянта – Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – ДП «УІПВ») – відсутній. Повідомлення про засідання направлено листами від 03.12.2013 № 1893/5, від 05.02.2014 № 235/5, від 03.04.2014 № 582/5, від 02.06.2014 № 1-11/4071.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 15549 від 20.08.2013 проти рішення від 19.06.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458.

- клопотання про продовження строку розгляду заперечення вх. № 19017 від 18.10.2014;

- копії матеріалів справи за міжнародною реєстрацією № 1078553;

- додаткові матеріали до заперечення вх. № 2627 від 24.02.2014, вх. № 4779 від 03.04.2014, вх. 5711 від 22.04.2014, від 11.06.2014 № 8215.

Аргументація сторін:

Рішення від 17.06.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1095458 від 24.06.2011 було прийнято на підставі того, що знак «DRAGFLOW» схожий настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «DRAGFLOW» за свідоцтвом України № 134025 від

10.01.2011 (заявка № т 201015807 від 13.10.2010) та комбінованим знаком «DRAGFLOW» за свідоцтвом України № 136335 від 10.03.2011 (заявка № т 201015806 від 13.10.2010), раніше зареєстрованими на ім'я Шкабари В.А., щодо споріднених товарів.

Пункт 3 стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – компанія DRAGFLOW Srl (ДРЕГФЛОУ Ес.Ер.ЕЛ) не згоден з рішенням за міжнародною реєстрацією № 1095458.

Апелянт зазначає, що компанія була створена у 80-ті роки минулого століття і зарекомендувала себе як виробника надпотужних занурювальних насосів, розроблених для роботи з сумішами високої в'язкості та високим вмістом твердих часток. Продукція компанії DRAGFLOW Srl продається в багатьох країнах світу, в тому числі і на території України. Внаслідок тривалого використання знак «DRAGFLOW» набув високої розрізняльної здатності серед споживачів та асоціюється з італійською компанією апелянта.

Просування товарів цієї компанії в Україні здійснювалось через ексклюзивного дистриб'ютора та офіційного представника апелянта – ЗАТ «Епос», що підтверджується наданими апелянтом документами.

У 2010 році ЗАТ «Епос», з порушенням прав компанії DRAGFLOW Srl, подано заявки № т 201015807 та № т 201015806 та одержано свідоцтва України № 134025 від 10.01.2011, № 136335 від 10.03.2011 на словесний «DRAGFLOW» та комбінований «DRAGFLOW» знаки для товарів і послуг відповідно. Права власності на зазначені свідоцтва були передані Шкабарі В.А. рішенням Державної служби від 26.09.2011, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 від 26.09.2011.

Апелянт вважає, що знаки за свідоцтвами України № 134025, № 136335 є такими, що породжують або можуть породити у свідомості споживачів хибні асоціації, пов'язані з виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Апелянт звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтв України № 134025, № 136335 на знаки «DRAGFLOW».

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 19.06.2013 та надати правову охорону знаку «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458 відносно всіх заявлених товарів 07 та 12 класів МКТП.

Листом від 24.02.2014 (вх. № 2627) апелянт надав додаткові матеріали до заперечення, а саме:

- копія висновку судової експертизи від 15.11.2013 № 125/13-НМ;
- копія рішення Солом'янського суду м. Києва від 24.12.2013;
- копія ухвали Апеляційного суду м. Києва від 11.02.2014.

Листом від 03.04.2014 (вх. № 4779) апелянт надіслав копію заяви, поданої до Державної служби (вх. № 3615 від 14.03.2014) щодо виконання рішення Солом'янського суду м. Києва від 24.12.2013 про визнання недійсними свідоцтв України № 134025, № 136335.

Листом від 18.04.2014 (вх. № 5711 від 22.04.2014) апелянт надав роздруківки з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо свідоцтв № 134025, № 136335, які містять інформацію про припинення дії цих свідоцтв.

Листом від 11.06.2014 (вх. № 8215) апелянт надав виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про внесення до реєстру відомостей стосовно визнання свідоцтв України № 134025, № 136335 недійсними за рішенням суду повністю з 13.10.2010 та здійснення публікації зазначених відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8 від 25.04.2014.

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) 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 пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), 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.

Знак за міжнародною реєстрацією № 1095458 - **DRAGFLOW** комбінований, словесний елемент якого «DRAGFLOW» виконаний стилізованими великими літерами латиниці, в якому літера «А» підкреслює весь словесний елемент.

Протиставлений словесний знак «DRAGFLOW» за свідоцтвом України № 134025 виконаний звичайними великими літерами латиниці.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 136335 представляє собою прямокутну рамку, у середині якої на білому фоні розташовані словесні елементи у синьому кольорі. Словесний елемент «DRAGFLOW», виконаний стилізованими великими літерами латиниці, в якому літера «А» підкреслює весь словесний елемент. Під горизонтальною

лінією розташоване словосполучення «PUMPING THE IMPOSSIBLE», що виконано звичайними великими літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із 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.

Спільним елементом досліджуваних знаків є словесний елемент «DRAGFLOW», який є домінуючим в зображенні знаків.

Порівняльний аналіз словесних елементів заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну тотожність (свідоцтво № 134025) та схожість (свідоцтво № 136335).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Знак за міжнародною реєстрацією № 1095458 схожий з словесним знаком «DRAGFLOW» за свідоцтвом № 134025 графічним написанням літер (заголовні, друковані), розташуванням літер, алфавітом та відрізняється видом шрифту.

Знак за міжнародною реєстрацією № 1095458 схожий з словесним елементом «DRAGFLOW» протиставленого знака за свідоцтвом № 136335 видом шрифту, графічним написанням літер (заголовні, друковані), алфавітом та зображувальним елементом у вигляді горизонтальної лінії, яку утворює літера «А». В той же час заявлений знак відрізняється від протиставленого зображувальним елементом у вигляді горизонтальної рамки. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення. Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Слово «DRAGFLOW» є вигаданим словом. В той же час, це слово утворено з двох слів, які перекладаються з англійської мови як:

DRAG - повільний рух; волочіння; тиск, натиск; вплив; тяга, тягове зусилля;

FLOW - плин, спливання, витікання; вилив, виливання; потік, наплив, (електронний перекладач ABBYY Lingvo).

Оскільки словесний елемент «DRAGFLOW» є спільним елементом досліджуваних знаків та є домінуючим в зображенні знаків, споживачі можуть сприймати знаки як такі, що мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1095458 схожий з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на різницю у виконанні.

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.

Знак «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458 подано на реєстрацію відносно товарів 07, 12 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Протиставлений знак «DRAGFLOW» за свідоцтвом № 134025 зареєстровано відносно товарів 07, 09, 11, 12 та послуг 35, 37 класів МКТП.

Протиставлений знак «DRAGFLOW» за свідоцтвом № 136335 зареєстровано відносно товарів 07, 11 та послуг 35, 37 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 07, 12 класів МКТП досліджуваних знаків та дійшла висновку, що такі товари можна визнати однорідними (спорідненими), беручи до уваги вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

В запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував схожість заявленого та протиставлених знаків.

Апелянт зазначав, що компанія DRAGFLOW Srl є відомим виробником надпотужних занурювальних насосів. Продукція компанії, маркована знаком «DRAGFLOW», продається у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні.

У запереченні та під час засідань колегії Апеляційної палати представник апелянта наполягав на тому, що знак «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458 використовується на території України з 2008 року і став відомим українському споживачу продукції, маркованої даним знаком.

На підтвердження фактичного використання знака «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458 на території України апелянтом надано такі документи (копії):

- Каталог продукції компанії DRAGFLOW Srl;
- витяг з Реєстру торговельних марок Італії щодо реєстрації знака «DRAGFLOW» (свідоцтво № 614394 від 30.12.1993) відносно товарів 07 класу МКТП;

- контракт № 01/06-2008 від 19.06.2008 між компанією DRAGFLOW Srl та ЗАТ «Епос», додаткова угода № 1 від 01.12.2008 до цього контракту та специфікації № 1 – 3 до контракту щодо поставки продукції апелянта, маркованої знаком «DRAGFLOW», в Україну;

- довідки УніКредит Банку (Італія) від 24.06.2008, 02.07.2008, 27.08.2008, 28.10.2008, 15.04.2009, 28.04.2009, 25.06.2009, 30.09.2009, що підтверджують здійснення платежів ЗАТ «Епос» за продукцію компанії DRAGFLOW Srl;

- інвойс (рахунок) від 27.04.2009 та міжнародно-транспортні накладні від 29.08.2008, 03.07.2008, 10.04.2009, 27.04.2009, 02.07.2009 на поставку в Україну насосів, маркованих знаком «DRAGFLOW»;

- довідка з Державної митної служби України щодо ввезення, у період з 01.01.2008 по 31.12.2010, на територію України товарів виробництва компанії DRAGFLOW Srl;

- листування електронною поштою між компанією DRAGFLOW Srl та ЗАТ «Епос» за 2009 рік, яка свідчить про:

- просування на території України протягом трьох років товарів «DRAGFLOW»;

- поставки обладнання «DRAGFLOW» в Україну;

- відвідування навесні 2009 року ЗАТ «Епос» менеджера з продажів компанії DRAGFLOW Srl;

- участь ЗАТ «Епос» у виставці 16-18 жовтня 2009 року у місті Алмати (Казахстан) з продукцією «DRAGFLOW»;

- розірвання компанією DRAGFLOW Srl з 01.01.2010, в односторонньому порядку, договірних відносин з ЗАТ «Епос»;

- готовність керівництва ЗАТ «Епос» розробити власну стратегію стосовно компанії DRAGFLOW Srl.

- лист ЗАТ «Епос» від 15.04.2011, надісланий електронною поштою, компанії DRAGFLOW Srl щодо реєстрації в Україні знака «DRAGFLOW» на ім'я ЗАТ «Епос».

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали та констатує, що вони підтверджують використання в Україні з 2008 року знака за міжнародною реєстрацією № 1095458 та набуття ним розрізняльної здатності серед споживачів відносно компанії DRAGFLOW Srl.

За матеріалами апеляційної справи, просування в Україні продукції, маркованої знаком «DRAGFLOW», італійської компанії DRAGFLOW Srl здійснювалось через офіційного представника цієї компанії – ЗАТ «Епос», що працює у галузі постачання на підприємства України насосного обладнання. Про зазначене свідчить також інформація з офіційного веб-сайту ЗАТ «Епос» – <http://zaoepos.com.ua>.

Після розірвання компанією DRAGFLOW Srl у 2010 році, в односторонньому порядку, договірних відносин з ЗАТ «Епос», останньою

подано заявки № m 201015807 та № m 201015806 від 13.10.2010 на реєстрацію словесного «DRAGFLOW» та комбінованого «DRAGFLOW» знаків та одержано свідоцтва України № 134025 від 10.01.2011, № 136335 від 10.03.2011.

Права власності на зазначені свідоцтва були передані Шкабарі В.А. рішенням Державної служби від 26.09.2011, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 від 26.09.2011.

Враховуючи наведене, оскільки заявки на реєстрацію знаків за свідоцтвами № 134025, № 136335 були подані ЗАТ «Епос» з порушенням прав апелянта, він звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з позовом про визнання недійсними вказаних свідоцтв на підставі статті 6-septies Паризької конвенції про охорону промислової власності та частини 1 статті 19 Закону.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 24.12.2013 встановлено, що ЗАТ «Епос» подало заявки на реєстрацію знаків за свідоцтвами № 134025, № 136335 без дозволу власника знака компанії DRAGFLOW Srl (свідоцтво Італії № 614394) в одній із країн Союзу по охороні промислової власності, будучи агентом (представником) цієї компанії на території України, тобто з порушенням прав компанії DRAGFLOW Srl. Крім того, знаки за свідоцтвами України № 134025, № 136335 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, станом на дату подання заявок на реєстрацію таких позначень.

За рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 24.12.2013 у справі № 2-251/13, що набрало законної сили 11.02.2014, свідоцтва України № 134025, № 136335 визнано недійсними повністю на підставі пунктів а), в) частини 1 статті 19 Закону у зв'язку з невідповідністю зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони та видачі свідоцтв внаслідок подання заявок з порушенням прав інших осіб.

Відомості стосовно визнання свідоцтв України № 134025, № 136335 недійсними повністю відповідно до рішення суду внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8 від 25.04.2014.

Оскільки за рішенням Солом'янського районного суду м. Києва встановлено, що свідоцтва України № 134025, № 136335 визнано недійсними повністю, то й права власності на знаки за цими свідоцтвами вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявок № m 201015807 та № m 201015806, тобто з 13.10.2010.

Враховуючи викладене вище, докази тривалості використання на території України знака за міжнародною реєстрацією № 1095458, визнання недійсними протиставлених свідоцтв № 134025, № 136335, а також те, що на дату прийняття рішення Апеляційною палатою відомості про це були опубліковані, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458 може бути надана правова охорона на території України відносно товарів 07, 12 класів МКТП, зазначених у переліку за заявкою.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 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 компанії DRAGFLOW Srl (ДРЕГФЛОУ Ес.Ер.ЕЛ) задовольнити.

2. Рішення від 17.06.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1095458 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «DRAGFLOW» за міжнародною реєстрацією № 1095458 на території України відносно заявлених товарів 07, 12 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Саламов