

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 22.07.2011 № 65 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Шевелевої Т.М., Кулик О.С. розглянула заперечення компанії Вікс-Фільтрон Сп. З.о.о. (Республіка Польща) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FILTRON» за заявкою № m 2008 20172.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 29.09.2011, 01.12.2011, 22.12.2011.

Представник апелянта – патентний повірений Кривошей Д.А

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Аргументація сторін:

Апелянт – компанія Вікс-Фільтрон Сп. З.о.о. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FILTRON» за заявкою № m 2008 20172 на підставі невідповідності заявленого позначення пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт зазначає, що він подав позови до суду про визнання недійсним свідоцтв № 54674 та № 28271 на знаки «FILTRON», протиставлених заявленому позначенню.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 26.11.2010 визнано незаконним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 03.06.2005 про реєстрацію знака «FILTRON» відносно товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) за заявкою №2003088856 та визнано недійсним свідоцтво України № 54674. Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 вимоги апелянта в частині визнання недійсним свідоцтва України № 54674 підтримано.

Рішення Апеляційного суду апелянтом було направлено до закладу експертизи як відповідь на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака, але заклад експертизи у висновку не врахував зазначений документ.

Стосовно протиставленого свідоцтва № 28271, апелянт зазначає, що справа про визнання цього свідоцтва недійсним знаходиться на розгляді у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ, до якого

апелянтом було подано касаційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду м. Києва та ухвалу Апеляційного суду м. Києва.

Враховуючи наведене апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2008 20172 відносно заявленого переліку товарів.

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 12.05.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "FILTRON" за заявкою № т 2008 20172, оскільки заявлене позначення:

для всіх товарів 07 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "FILTRON", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Орехової Н.М. та Орехової А.І. (свідоцтво № 28271 від 15.11.2002, заявка № 2000083840 від 31.08.2000), щодо споріднених товарів;

для всіх товарів 12 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "FILTRON", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Орехова І.В. (свідоцтво № 54674 від 17.10.2005, заявка № 2003088856 від 14.08.2003), щодо споріднених товарів.

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

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в 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.

Пункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Держпатенту України від 20 серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати, за результатами порівняльного аналізу заявленого позначення «FILTRON» та протиставлених знаків «**FILTRON**» за свідоцтвом № 28271 та «**FILTRON**» за свідоцтвом № 54674, дійшла

висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 07 та 12 класів МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

В запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував рішення Держдепартаменту щодо схожості заявленого позначення та протиставлених знаків.

В той же час апелянт зазначив, що він подав позови до суду про визнання недійсним протиставлених свідоцтв № 28271 та № 54674 як таких, що зареєстровані із порушенням умов надання правової охорони, встановлених Законом.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом матеріали стосовно протиставленого свідоцтва України № 54674, зареєстрованого відносно товарів 12 класу МКТП, та встановила наступне.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 26.11.2010 визнано незаконним рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 03.06.2005 про реєстрацію знака «FILTRON» відносно товарів 12 класу МКТП за заявкою № 2003 088856, визнано недійсним свідоцтво України № 54674 та зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 54674 на знак «FILTRON» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 позовні вимоги Вікс-Фільтрон Сп. З.о.о. задоволені частково, свідоцтво України № 54674 визнано недійсним, у задоволенні інших вимог відмовлено.

24.11.2011 апелянтом на розгляд колегії Апеляційної палати надіслано копію постанови Округного адміністративного суду міста Києва від 18.10.2011 та копію виконавчого листа цього суду від 18.10.2011, яким на виконання постанови зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 54674 на знак «FILTRON» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 54674 на знак «FILTRON» внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.12.2011 та будуть опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24, 2011.

Стосовно протиставленого свідоцтва № 28271 на знак «FILTRON», зареєстрованого відносно товарів 07, 11, 16 та послуг 35, 42 класів МКТП, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Солом'янський районний суд м. Києва прийняв рішення від 10.02.2011, яким залишив без задоволення позов компанії Вікс-Фільтрон Сп. З.о.о. про визнання свідоцтва № 28271 на знак «FILTRON» недійсним.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26.05.2011 зазначене рішення Солом'янського районного суду м. Києва залишено без змін.

В додаткових матеріалах до заперечення від 29.09.2011 апелянт, посилаючись на Конституцію України, міжнародні договори та міжнародну практику, просив колегію Апеляційної палати не приймати рішення до прийняття остаточного рішення суду щодо визнання свідоцтва № 28271 на знак «FILTRON» недійсним.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 20.09.2011 рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 10.02.2011 та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 26.05.2011 залишено без змін.

Розглянувши матеріали апеляційної справи в межах мотивів, викладених апелянтом у запереченні та під час його розгляду, дослідивши та об'єктивно оцінивши у сукупності всі обставини та фактичні дані на користь реєстрації заявленого позначення, якими апелянт, керуючись Законом, обґрунтував заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене за заявкою № м 2008 20172 позначення «FILTRON» може бути зареєстровано щодо заявлених товарів 12 класу 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, затвердженим 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 Вікс-Фільтрон Сп. З.о.о. (Республіка Польща) задовольнити частково.
2. Рішення Держдепартаменту від 12.05.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FILTRON» за заявкою № м 2008 20172 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «FILTRON» за заявкою № м 2008 20172 відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

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

Головуючий

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Т.М.Шевелева

О.С.Кулик