

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

16 листопада 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 18.07.2011 № 59 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Теньової О.О., Левічевої О.Д., розглянула заперечення Приватної промислово-торговельної фірми «ЮСІ» проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 12.05.2011 про відмову в реєстрації знака «Гриф Крем для обуви, зобр.» за заявкою № m 2010 01930.

Представник апелянта – патентний повірений Адаменко О.Г.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Карпович Н.В.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 12.07.2011 (вх. № 9618) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 01930;

2. Додатки до заперечення:

- копія «Типового технологического регламента производства пасты для обуви «ГРИФ» 1978 року;

- копія Технічних умов «КРЕМ ДЛЯ ВЗУТТЯ НА ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ» ТУ У 0297 1895-001-95 – строк введення в дію з 01.06.1995, термін дії до 01.06.2005;

- копія Технічних умов «КРЕМ ДЛЯ ВЗУТТЯ «ГРИФ» ТУ У 24.5-21178268-043-2005 – строк введення в дію з 11.05.2005, термін дії до 05.11.2010;

- копія Звіту за результатами гігієнічної оцінки виробів парфумерно-косметичної промисловості, побутової хімії, засобів особистої гігієни від 29.11.2001 № 33.3/4401;

- копія Протоколу № 318/5-2001 токсикологічної оцінки від 29.11.2001;

- копія Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи від 29.11.2001 № 5.10/24644;

- копія Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи від 12.07.2005 № 05.03.02-04/30581;

- копія Висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи від 30.08.2008 № 05.03.02-04/32490;
- копія службової записки від 15.12.2003 стосовно зауважень до тексту споживчої маркировки кремів для взуття «Гриф»;
- копія зображення виробу.
- 3. Копії матеріалів заявки № m 2010 01930.
- 4. Додаткові матеріали від 28.10.2011 (вх. № 15234):
- Типовой технологический регламент производства пасты для обуви «Гриф» Киев-1978;
- «Крем для обуви на органических растворителях» Технические условия ТУ 6-15-276-86 (Взамен ТУ 6-15-276-81);
- Изменение № 3 к ТУ 6-15-276-86 «Крем для обуви на органических растворителях»;
- «Крем для взуття на органічних розчинниках» Технічні умови ТУ У 0297 1895-001-95;
- Протокол № 318/5-2001 от 29.11.2001; наименование образца: Крем для обуви «Гриф» чорний;
- Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи № 5.10/24644 від 29.11.2001;
- Звіт за результатами гігієнічної оцінки виробів парфумерно-косметичної промисловості, побутової хімії, засобів особистої гігієни № 333/4401 від 29.11.2001;
- Договор № 0103/42 от 01.03.2002, заказчик - ЧПТФ «ЮСИ», исполнитель - ЗАО «Скаласская фабрика «ЛОТОС»; Дополнительное соглашение № 2 к договору № 0103/42 от 01.03.2002 (у копіях);
- Служебная записка (замечания к тексту потребительской маркировки кремов для обуви «Гриф») (копія);
- Технические условия ТУ У 24.5-21178268-043-2005 «КРЕМ ДЛЯ ВЗУТТЯ «ГРИФ» «КРЕМ ДЛЯ ОБУВИ «ГРИФ»;
- Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/30581 від 12.07.2005, № 05.03.02-04/30581 від 12.07.2005, № 05.03.02-04/32490 від 30.05.2008;
- Технический паспорт тубы Крем для обуви «Гриф» коричневый;
- Данные по производству и реализации крема для обуви «ГРИФ» за период 2002 - 2011 (первое полугодие);
- Данные по производству и реализации крема для обуви «ГРИФ» за период 2005 -2011 (первое полугодие);
- Договори постачання товарів № 2211/267 від 22.11.2003; № 1106/139 від 11.06.2003; № 0707/149 від 09.07.2003 (у копіях);
- Договори постачання товарів № 1105/80 від 11.05.2005; № 1105/71 від 11.05.2005; № 1607/109 від 16.07.2005; № 2702/31 від 27.02.2006; № 1003/35 від 10.03.2006; № 1209/114 від 12.09.2006; № 0711/126 від 07.11.2006; № 1503/12 від 15.03.2008 р.; № 2203-30 від 22.03.2007; № 0706/21 червень 2010; № 0609/38 вересень 2010; № 2409/42 від 24.09.2010; № 1810/51 жовтень 2010; № 1810/52 жовтень 2010 р.; № 2409/43 2010; № 2409/40 2010 (у копіях);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 538751 Серія АЄ;
- Наказ ЧПТФ «ЮСИ» від 02.03.2010 щодо проведення маркетингової політики підприємства (копія);
- Каталог продукції ЧПТФ «ЮСИ».

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 12.05.2011 про відмову в реєстрації знака «Гриф Крем для обуви, зобр.» за заявкою № т 2010 01930 на тій підставі, що:

- заявлене позначення є оманливим для всіх товарів 3 класу, крім «вакса (крем) до взуття; креми до взуття; лискувальні препарати (креми) до взуття» при використанні його для маркування зазначених товарів;

- для всіх товарів 3 класу, зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ГРИФ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Серова Євгена Володимировича (заявка № 200508069 від 18.07.2005, свідоцтво № 78703 від 10.07.2007) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст. 6, п.2, 3).

Апелянт – Приватна промислово-торговельна фірма «ЮСІ» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Гриф Крем для обуви, зобр.» за заявкою № т201001930 відносно товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) та зазначає наступне.

Приватна промислово-торговельна фірма «ЮСІ» - є відомим в Україні підприємством, яке виробляє такі товари 3 класу МКТП: вакса до взуття; крем до взуття; лискувальні препарати (креми) до взуття; креми для ременю (вичиненої шкіри); препарати для сухого чищення; чистильні препарати.

Фірма «ЮСІ» у своїй діяльності використовує декілька десятків позначень, які в основному зареєстровані відносно товарів 03 класу МКТП.

Заявлене на реєстрацію за заявкою № т 2010 01930 позначення є комбінованим, одним із елементів якого є знак «ЮСИ, зобр.» за свідоцтвом № 14224. Словесна частина цього знака є також фірмовим найменуванням апелянта, яке він використовує вже понад 15 років.

Особливою обставиною, яка відноситься до підтвердження фактичного використання заявленого позначення, апелянт вважає той факт, що він є власником контрольного пакету акцій Скалатської фабрики «Лотос», яка фактично здійснює випуск продукції «Паста для обуви «ГРИФ», починаючи з 1978 року.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака від 12.05.2011 за заявкою № т 2010 01930 та зареєструвати знак «Гриф Крем для обуви, зобр.» відносно всіх заявлених товарів 3 класу МКТП.

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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Гриф Крем для обуви, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктами 2 та 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 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.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (пункт 4.3.2.4 Правил).

При визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (пункт 4.3.2.8 Правил).

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості розташування, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність і незначне просторове положення у зображенні позначення, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, яке складається із зображувального та словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний, оскільки він легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Позначення за заявкою № m 2010 01930 є комбінованим і складається зі словесних елементів «Гриф», «Крем для обуви» та «ЮСИ», виконаних стандартним шрифтом кирилицею, а також графічного елемента, що складається зі словесного елемента «ЮСИ», розміщеного в центрі овалу.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 78703 є комбінованим і складається зі словесного елемента «ГРИФ», виконаного стандартним шрифтом кирилицею великими літерами синього кольору, та графічного елемента у вигляді силуету птаха, які вписані в коло синього кольору.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6. Правил).

При порівнянні таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Заявлене позначення містить тотожній з протиставленим знаком словесний елемент «ГРИФ».

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака вказує на наявність певних ознак фонетичної схожості, яка обумовлена схожістю звучання одного із словесних елементів.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний) та алфавітом, але відрізняються кількістю наявних у позначеннях словесних елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати вирішила, що незважаючи на наявність певних ознак схожості, заявлене позначення в цілому не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел і встановила наступне.

За інформацією з Каталогу провідних підприємств України «України сьогодні» (<http://rada.com.ua/ukr/catalog/9878/>): «Приватна промислово-торговельна фірма «ЮСІ» є одним із найбільших виробників гігієнічних засобів, косметики і побутової хімії в Україні. Заснована в 1993 р. у м. Харкові, фірма «ЮСІ» спеціалізувалась на оптовій та роздрібній торгівлі. На сьогоднішній день вона має філії у 8 обласних центрах України, 64 спеціалізованих магазини ЮСІ «Товари для дому» та «ЮСІ – Косметик». У 1995 р. фірма «ЮСІ» розпочала виробництво споживчих товарів (була випущена серія шампунів «Рецепти природи»). Ці товари набули значної

популярності у споживачів і в 1999 р. фірма «ЮСІ» була нагороджена дипломом «Вища проба» за випуск високоякісних шампунів. На теперішній час фірма «ЮСІ» має власні виробничі потужності та великий асортимент продукції. Збут продукції здійснюється в мережах торгових представництв у всіх регіонах України, продукція експортується в країни Балтії, Росію, Казахстан, Азербайджан, Грузію, Молдову, Вірменію, Узбекистан, Німеччину. У 2004 році фірмою «ЮСІ» впроваджені системи менеджменту якості згідно з Міжнародними стандартами ISO 9001-2000 року, що дозволило підвищити рівень якості виробництва продукції на всіх стадіях виготовлення та її конкурентоспроможність. Компанія «ЮСІ» бере участь у регіональних, національних виставках і конкурсах і має низку нагород.

На засіданні представник апелянта додатково надав інформацію про те, що починаючи з 1978 р. Скалатська фабрика «Лотос» (Україна, 47851, м. Скалат, Тернопільська обл., вул. Л. Курбаса, 50), є виробником крему для взуття, до назви якого включається словесний елемент «ГРИФ». Фірма «ЮСІ» з 2002 р. на базі виробничого обладнання цієї фабрики здійснювала підготовку до виробництва товарів 3 класу МКТП: вакса до взуття; крем до взуття; лискувальні препарати (креми) до взуття; креми для ременю (вичиненої шкіри); препарати для сухого чищення; чистильні препарати, які маркувалися заявленим позначенням (про вказане свідчать: договір № 0103/42 від 01.03.2002.).

На підтвердження вказаного представник апелянта додатково надав наступні документи: договір № 0103/42 від 01.03.2002, висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи № 5.10./24644 від 29.11.2001, копію Технічних умов ТУ У 24.5-21178268-043-5005 від 11.05.2005, витяги із бухгалтерських звітів апелянта, копії договорів з розповсюдження його товарів.

Ураховуючи все вищевикладене, колегія Апеляційної палати вважає, що апелянтом доведені наступні факти:

- добросовісне фактичне використання ним заявленого позначення «Гриф Крем для обуви, зобр.» з 2002 року;
- значні обсяги виробництва продукції товарів 3 класу МКТП, для яких він просить зареєструвати знак «Гриф Крем для обуви, зобр.»;
- тривалість використання позначення «ГРИФ» Скалатською фабрикою «Лотос» - власником корпоративних прав та обов'язків яких є апелянт.

При розгляді заперечення колегією також було взято до уваги той факт, що до складу заявленого позначення входить словесний елемент «ЮСІ», який є основною (домінуючою) частиною зареєстрованого на ім'я апелянта знака за свідоцтвом № 14224 та вирізняльною частиною повного найменування юридичної особи заявника. Заявник, як власник свідоцтва України № 14224 (від 14.06.1995), використовує цей знак, у тому числі й для товарів 3 класу МКТП.

Колегія, враховуючи положення статті 6^{quinquies} с (1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, якими встановлено, що для визначення того, чи може бути заявлене позначення предметом правової охорони необхідно враховувати фактичні обставини, особливо тривалість використання, дійшла висновку про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його тривалому використанню для товарів 3 класу МКТП саме заявником - Приватною промислово-торгівельною фірмою «ЮСІ», а наявність у складі заявленого позначення зареєстрованого знака, власником свідоцтва на який є заявник, суттєво посилює розрізняльну здатність позначення в цілому.

Розглянувши всі надані апелянтом документи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вони у сукупності свідчать про тривале фактичне використання апелянтом позначення «Гриф Крем для обуви, зобр.» (з 2002 р.) відносно товарів 3 класу МКТП, для яких воно заявлено на реєстрацію.

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. Заперечення Приватної промислово-торгівельної фірми «ЮСІ» задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 12.05.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 01930 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «Гриф Крем для обуви, зобр.» відносно усього переліку заявлених товарів 3 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.О.Теньова

О.Д.Лєвічева