

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.01.2018 № 89

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

27 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 06.06.2017 № Р/59-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Кулик О.С., Потоцького М.Ю. розглянула заперечення iHerb, Inc. проти рішення від 24.03.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128.

Представник апелянта – Бондаренко О.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – відсутній, надано письмові пояснення.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 07/37814 від 30.05.2017 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1267128;
копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1267128;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/112-17 від 28.09.2017, вх. № ВКО/202-17 від 29.11.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 24.03.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128 було прийнято на підставі того, що для всіх заявлених послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “IHERB” за свідоцтвом № 159266, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Лінда Олександра, щодо споріднених послуг.

Пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – компанія iHerb, Inc. (US) (АйХерб, Інк) (США) не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку “IHERB” за міжнародною реєстрацією №1267128 на території України, та наводить наступні доводи.

Найменування юридичної особи апелянта “iHerb, Inc”, складається з назви юридичної особи “iHerb” та її організаційно-правової форми “Inc”. Заявлений знак повністю співпадає з назвою юридичної особи апелянта “iHerb, Inc”. Знак “IHERB” є комерційним найменуванням апелянта iHerb, Inc.

Апелянт стверджує, що заявлений знак “IHERB” тривалий час використовується апелянтом на території багатьох країн світу, зокрема в Україні.

Доменне ім'я iherb.com зареєстроване реєстратором доменних імен MARKMONITOR INC. 29.07.1997 на ім'я апелянта. Користувачі мережі Інтернет з будь-яких країн світу мають змогу заходити на веб-сайт апелянта, отримувати інформацію та замовляти товари, які ним пропонуються.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 24.03.2017 та надати правову охорону знаку “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128 відносно усього переліку заявлених послуг.

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 перевірила відповідність знака “IHERB” 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу другого 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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латинського алфавіту. Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак “IHERB” за свідоцтвом України № 159266, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латинського алфавіту. Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого знака “IHERB” та протиставленого знака за свідоцтвом України № 159266 “IHERB” і дійшла висновку про те, що досліджувані позначення є тотожними.

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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

Проаналізувавши перелік послуг 35 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1267128 та протиставленого знака за свідоцтвом України № 159266, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є однорідними.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1267128 відносно послуг 35 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні правомірно.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Під час дослідження всіх обставин справи колегією Апеляційної палати встановлено, що знак “IHERB” було зареєстровано 29.08.2006 у країні походження - Сполучених Штатах Америки, що підтверджується копіями реєстрацій №№ 3134787, 4322990. Крім того, знак апелянта “IHERB” зареєстровано у багатьох країнах світу, зокрема, у країнах Європейського Союзу (свідоцтво № 6999643 від 08.06.2009), Російській Федерації (свідоцтво № 534664 від 16.02.2015), Канаді (свідоцтво № 1385312 від 04.07.2009), Китайській Народній Республіці (свідоцтво № 6608501).

Апелянт iHerb, Inc. займається он-лайн продажем та пропонує для продажу близько 35 тисяч різноманітних товарів, зокрема, харчових добавок, продуктів для особистого догляду. Продукція доставляється у 150 країн світу, зокрема, в Україну.

Для зручності споживачів в Україні на веб-сайті апелянта з початку 2010 року було зроблено піддомен (<https://ua.iherb.com> або <https://iherb.org.ua/?lng=ru>) з можливістю отримання інформації російською мовою та замовлення товарів з оплатою в українській національній валюті - гривні.

За даними загальнодоступного джерела Internet Archive Wayback Machine, інформація з веб-сайта апелянта <https://iherb.com> в період з 14.02.1998 по 11.09.2015 була збережена 1505 разів.

Також, колегією Апеляційної палати враховано, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг унесено відомості про передачу права власності на протиставлений знак “IHERB” за свідоцтвом України № 159266 між апелянтом та власником протиставленого знака. Відомості про це опубліковані 25.10.2017 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 20. На підтвердження цього апелянтом надано копію виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 159266 станом на 25.10.2017, з якої вбачається, що власником цього свідоцтва є апелянт. Зазначене враховано як належний аргумент на користь надання правової охорони в Україні знаку “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1267128 може бути надана правова охорона відносно усього заявленого переліку послуг.

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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення iHerb, Inc. задовольнити.
2. Рішення від 24.03.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку “IHERB” за міжнародною реєстрацією № 1267128 відносно заявлених послуг 35 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

О. С. Кулик

М. Ю. Потоцький