

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

13 лютого 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 02.11.2012 № 140 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Сенчука В.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Бехванді І.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «Isabelle Dupont» за заявкою № т 201016840.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 03.01.2013, 13.02.2013.

Представники апелянта – Чернявська О.В., Куцевич В.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Карпович Н.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 29.10.2012 вх. № 15978 проти рішення Державної служби від 17.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Isabelle Dupont» за заявкою № т 201016840 з додатками:

- копія Висновку формальної експертизи заявки № т 201016840 на знак для товарів і послуг «Isabelle Dupont»;

- копія рішення Державної служби від 17.08.2012 року про відмову у реєстрації знака;

- копія заперечення від 11.08.2011 компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti проти реєстрації знака «Isabelle Dupont», з додатками від 17.08.2011 та 19.08.2011;

- роздруковка сайтів <http://www.ra-group.net/prod/kosmet/dekor.htm>, http://aromatika.at.ua/index/dekorativnaja_kosmetika_isabelle_dupont/;

- копії міжнародних реєстрацій № 935120 від 11.07.2007, № 1089138 від 29.06.2011;

- копія «Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.09.2010 за № 05.03.02-03/66208 на косметичну продукцію ТМ «Isabelle Dupont».

2. Матеріали заявки № т 201016840, в тому числі матеріали мотивованого заперечення компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti від 11.08.2011 проти заявки № т 201016840 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

3. Додаткові матеріали до заперечення від 21.01.2013 № 2011 з уточненням вимог та додатками:

- роздруківка E-mal-letter & Proforma Invoice від Giz Cosmetics - Export Dept dated 23.06.2010;

- роздруківка E-mai-letter & corrected Proforma Invoice від Giz Cosmetics - Export Dept dated 28.06.2010;

- роздруківка листування електронною поштою між апелянтом (запит від 10.08.2010) та фірмою «Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti.» (відповідь від 11.08.2010);

- ксерокопія свідоцтва № 41684 від 06.01.2012 про реєстрацію авторського права на твір «Авторська збірка графічних зображень «Isabelle Dupont» на ім'я БЕХВАНДІ Ілони Володимирівни та БЕХВАНДІ Абдолхосейна;

- ксерокопія патенту № 23094 від 10.05.2012 на промисловий зразок «ЕМБЛЕМА», виданого на ім'я БЕХВАНДІ Ілони Володимирівни.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 17.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Isabelle Dupont» за заявкою № m 201016840 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному у матеріалах заявки переліку може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику).

«Торговельна марка Isabelle Dupont є всесвітньо відомою маркою косметики, різноманітних косметичних засобів, парфумів та інших товарів 3 класу виробництва турецької компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti.

Відділ розвитку та дослідження товарної групи чітко відстежує останні тенденції моди та попит споживачів. Вся продукція виробляється на сучасних автоматизованих потужностях, які орієнтовані на постійне поліпшення якості косметики. Контроль якості здійснюється на всіх стадіях виробництва, починаючи від сировини та закінчуючи відправкою товару в різні країни світу.

Компанія Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti є власником міжнародних реєстрацій та власником кількох знаків для товарів і послуг зареєстрованих патентним відомством Туреччини.

Торговельна марка Isabelle Dupont сертифікована в багатьох країнах світу. З 2009 року здійснюється масивний вихід на ринок СНД»

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати асоціації у свідомості споживача, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розд.ІІ, ст.6, п.2), Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.1.9).

Мотивоване заперечення проти реєстрації знака для товарів і послуг від 11.08.2011р. з додатками від 17.08.2011 та 19.08.2011.

<http://www.ra-group.net/prod/kosmet/dekor.htm>

http://aromatika.at.ua/index/dekorativnaja_kosmetika_isabelle_dupont/0-23

Апелянт – Бехванді І.В. не згодна з рішенням Державної служби за заявкою № т 201016840. Апелянт зазначає, що у рішенні Державної служби відсутні посилання на більш ранню заявку іншої особи, тому апелянт відповідно до норм законодавства мала повне право подати заявку на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «Isabelle Dupont» відносно товарів 3 класу МКТП.

Апелянт також зазначає, що на території України не існує жодного виробника товарів 3 класу МКТП, які продаються під заявленим позначенням. Тому це позначення не може вводити споживачів в оману щодо належності товарів цього класу іншому виробнику.

Апелянт вважає, що рекламні сайти турецької компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti та матеріали мотивованого заперечення проти реєстрації знака не доводять відомість знака «Isabelle Dupont» зазначеної компанії. Крім того, посилання експертизи на міжнародні реєстрації не можуть бути прийняті до уваги, оскільки вони не поширені на територію України.

Апелянт звертає увагу, що «масивний вихід» компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti на ринок України стався власним коштом апелянта, яка проводила презентації товарів зазначеної компанії і мала дозволи на їх продаж саме під позначенням «Isabelle Dupont».

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 3 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Бехванді І.В. 29.10.2010 подано заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «Isabelle Dupont» відносно товарів 3 класу МКТП, якій присвоєно реєстраційний номер № т 201016840.

11.08.2011 до закладу експертизи від компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti надійшло мотивоване заперечення проти реєстрації знака для товарів і послуг, з додатками від 17.08.2011 та 19.08.2011. За матеріалами заперечення торговельна марка «Isabelle Dupont» є відомою маркою косметики, косметичних засобів, парфумів та інших товарів 3 класу МКТП виробництва турецької компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti. Продукція, маркована заявленим позначенням, експортується компанією у 45 країн світу, в тому числі з 2009 року у країни СНД. Інформація щодо продукції розміщена на сайтах компанії. Компанія Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti є власником міжнародних реєстрацій та власником кількох знаків для товарів і послуг зареєстрованих патентним відомством Туреччини, до складу яких входить словесний елемент «Isabelle Dupont». Отже, позначення «Isabelle Dupont» у свідомості пересічного

споживача асоціюється виключно з компанією Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti.

06.09.2011 заявнику було надіслано мотивоване заперечення проти заявки для надання свого ставлення до зазначеного заперечення.

04.11.2011 заявнику було надіслано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 3 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику).

За результатами проведення експертизи заявки закладом експертизи зроблено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого Державною службою прийнято рішення від 17.08.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Isabelle Dupont» за заявкою № m 201016840.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «Isabelle Dupont» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знака відносно товарів і послуг, встановлених пунктом 2 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 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, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, 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 зазначає, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або

такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо).

Крім цього, виникнення на ринку товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про товари і послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином, новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

Заявлене позначення «Isabelle Dupont» складається з словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом латинськими літерами, подано на реєстрацію відносно товарів 3 класу МКТП.

У заяві про реєстрацію знака для товарів і послуг заявник зазначив, що «зображення являє собою словесний знак, який утворює латиницею вигадане словосполучення «Isabelle Dupont».

У запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначив, що на території України не існує жодного виробника товарів 3 класу МКТП, які продаються під заявленим позначенням.

В той же час, апелянт звернув увагу, що «масивний вихід» компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti на ринок України стався власним коштом апелянта, яка проводила презентації товарів зазначеної компанії і мала дозволи на їх продаж саме під позначенням «Isabelle Dupont».

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші інформаційні джерела, в тому числі з мережі Інтернет. Відповідно до Закону України «Про інформацію» одержання такої інформації може здійснюватися в відкритому доступі як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації, в тому числі мережу Інтернет.

За результатами дослідження колегія встановила наступне.

За пошуком словосполучення «Isabelle Dupont» в мережі Інтернет міститься чисельна кількість сайтів, в тому числі українських, наприклад:

- GIZ КОСМЕТИКА, знаходиться в Стамбулі Trakya Free Zone, Туреччини, була створена в 2006 році і вже є одним з провідних виробників декоративної (Make-Up) косметики, шампунів, засобів для гоління піни та дезодорантів (http://muratsenoll.en.ec21.com/company_in).

- С 5 февраля 2010 года все желающие могут приобретать декоративную косметику известного мирового бренда ISABELLE DUPONT... (ra-group.at.ua);

- 17 октября 2010 года. Косметика по каталогам: Avon, Oriflame, Infinum, Faberlic, TianDe, Isabelle Dupont, Biography. Парфюмерия «Ra Group» (Франция): Около ... (www.bizmarket.com.ua);

- Декоративная косметика Isabelle Dupont присутствует в ассортименте сети магазинов proStor с ноября 2011 года и уже полюбилась тысячам украинок (prostor.ua/brands/isabelle_dupont);

- Международная компания RA Group International – эксклюзивный дистрибьютор новой марки Isabelle Dupont Paris приглашает к партнерству представителей в разных ...(beetrans.biz/board/33/55/);

Відповідно до даних Реєстру санітарно-епідеміологічних висновків, розміщеному на веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я України (http://www.moz.gov.ua/docfiles/ReestrVisn_2011-09_1.rar, mozdocs.kiev.ua/vysnovki.php?docnum=&page=242) Висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/96222, № 05.03.02-03/96223, № 05.03.02-03/96224 від 29.09.2011, № 05.03.02-03/34747 від 20.04.2012, № 05.03.02-03/75456 від 27.07.2012, № 05.03.02-03/79732 від 08.08.2012 на косметичну продукцію компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti., Туреччина, для реалізації в оптово-роздрібній торгівлі одержало ТОВ «ТАЛКОМ».

Крім того, за матеріалами, наданими апелянтом, турецька компанія Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti почала виходити на ринок України в середині 2010 року саме завдяки апелянту. Вказане підтверджується роздруковками електронних листів між турецькою компанією і апелянтом, починаючи з 23.06.2010 та копією Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.09.2010 за № 05.03.02-03/66208 на косметичну продукцію ТМ «Isabelle Dupont», одержаного ФОП Бехванді Абдолхосейн.

До електронних листів додані проформа інвойс (попередній рахунок) від 23.06.2010 та від 28.06.2010 між компанією Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti (Турція) та компанією Cristian & Denis Ltd. (Київ) з переліком продукції «L.C. Isabelle Dupont», її кількістю та ціною.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що до дати подання заявки на реєстрацію заявленого позначення, а саме 29.10.2010, українським споживачам було відомо про продукцію, марковану знаком «Isabelle Dupont», при цьому саме як продукцію компанії Giz Kozmetik Kimya Sanayi ve Pazarlama Ltd. Sti.

Таким чином, при використанні як знака заявленого позначення існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Isabelle Dupont» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 3 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови,

встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, а саме: заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

За результатами розгляду заперечення, керуючись 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. Відмовити Бехванді І.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 17.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Isabelle Dupont» за заявкою № m 201016840 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

В.В.Сенчук

Г.П.Добриніна