

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.11.2017 № 1632

**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

13 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/19-17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Потоцького М.Ю., Добриніної Г.П., розглянула заперечення KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR) проти рішення про надання правової охорони знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 відносно частини товарів і послуг.

Представники апелянта – Захараш Н.Н., Карлаш Ю.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 7953 від 08.06.2015 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1175955;
копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1175955;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 14666 від 09.10.2015, вх. № 16733 від 12.11.2015, вх. № 153 від 06.01.2016, вх. № 3543 від 12.03.2016, вх. № 7355 від 16.05.2016, вх. № 20176 від 21.12.2016, вх. № 3267 від 24.02.2017, вх. № ВКО/122-17 від 03.10.2017, вх. № ВКО/143-17 від 13.10.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 01.04.2015 про надання правової охорони знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 для частини товарів і послуг було прийнято на підставі того, що для всіх заявлених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1092744, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «VUTCARAU TEODOR COSTINEL» (RO), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 відносно частини товарів і послуг на території України, та наводить наступні доводи.

Рішенням суду міста Бухарест (Румунія) від 04.06.2014 скасовано базову реєстрацію № 081375/2006 протиставленого знака «Klemsan, зобр.» відносно товарів 09 класу МКТП.

Проти цього рішення власником протиставленого знака були подані апеляційні скарги, за результатами розгляду яких 22.04.2015 Апеляційний суд міста Бухарест залишив в силі зазначене вище рішення суду.


Отже, на підставі статті 6 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятої в Мадриді 28 червня 1989 року та у зв'язку з остаточним скасуванням базової реєстрації № 081375/2006 протиставленого знака «Klemsan, зобр.» відносно товарів 09 класу МКТП в Румунії, протиставлена міжнародна реєстрація № 1092744 є не чинною, тому відсутні підстави для відмови в наданні правової охорони знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 для частині товарів 09 класу МКТП.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 01.04.2015 та надати правову охорону знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 відносно усього переліку заявлених товарів і послуг, включаючи товари 09 класу МКТП.

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

Словесний знак **Klemsan** за міжнародною реєстрацією № 1175955, виконаний письмовими літерами латинського алфавіту помаранчевого кольору. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 1092744 складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «Klemsan» виконаний літерами латинського алфавіту білого кольору. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник помаранчевого кольору на тлі якого розташовано словесний елемент. Знак зареєстровано відносно товарів 09 класу МКТП.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «klemsan».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні знаки схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту, графічним написанням (відтворенням), а відрізняються наявністю у протиставленого знака зображувального елемента у вигляді помаранчевого прямокутника.

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

Визначення слова «klemsan», що є спільним для обох порівнюваних позначень, не міститься у жодних словниках іноземних мов. Таке позначення є фантазійним і не має смислового значення.

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 товарів 09 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1175955 та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1092744, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є однорідними.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1175955 схожий з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 1092744 до ступеня змішування.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1175955 відносно товарів 09 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, станом на 01.04.2015 застосована правомірно та вмотивовано.

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 «Klemsan» було зареєстровано у країні походження (Туреччина) 08.12.2003, що підтверджується копією реєстрації № 2003 18045.

Апелянтом було зазначено, що знак «Klemsan» є частиною фірмового найменування апелянта, яке відповідно до наданої апелянтом довідки Ізмірської торговельно-промислової палати зареєстровано 16.03.1993.

За даними бази реєстрації доменних імен <https://hostmaster.ua/?domady> доменне ім'я klemsan.com.ua було зареєстровано в Україні 12.09.2008.

Відповідно до веб-сайту апелянта <http://www.klemsan.com.ua/company> компанія апелянта є виробником клемників, електричних та електронних компонентів, наконечників та допоміжних пристроїв Klemsan.

На підтвердження використання знака «Klemsan» в Україні до 14.03.2011 (дати подання знака за протиставленою міжнародною реєстрацією № 1092744) апелянтом надано копії експортних вантажно-митних декларацій та рахунків з рахунками фактур, відповідно до яких електротехнічні товари 09 класу МКТП, марковані заявленим позначенням, фактично ввозилися на територію України з 2005 року.

Колегією Апеляційної палати також враховано факт припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 1092744 на знак «Klemsan, зобр.». Відомості про припинення дії міжнародної реєстрації № 1092744 на знак «Klemsan, зобр.» повністю опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16 від 28.08.2017.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1175955 може бути надана правова охорона відносно усього заявленого переліку товарів і послуг.

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 KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR) задовольнити.

2. Рішення від 01.04.2015 про надання правової охорони знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку «Klemsan» за міжнародною реєстрацією № 1175955 відносно заявлених товарів 09 та послуг 35 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

М.Ю. Потоцький

Г.П. Добриніна