

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

13 січня 2015 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 28.10.2014 № 74 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення КОРРЕС С.А. НЕЙЧЕРАЛ ПРОДАКТС (KORRES S.A. NATURAL PRODUCTS) від 21.10.2014 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911.

Представник апелянта – патентний повірений Могилевський В.М.

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

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

- заперечення вх. № 15002 від 21.10.2014 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911;

- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1145911.

Аргументація сторін:

Рішення від 30.07.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 було прийнято на підставі того, що цей знак відносно всіх заявлених товарів 03 і 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати з знаком «KORES КОРЕС КОРЭС» за свідоцтвом України № 130574, раніше зареєстрованими на ім'я Приватного підприємства «ХОВО АУТОТЕХНІКС» (Україна), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – КОРРЕС С.А. НЕЙЧЕРАЛ ПРОДАКТС (KORRES S.A. NATURAL PRODUCTS) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911.

Апелянт стверджує, що знак «KORRES» за ознаками схожості не схожий з протиставленим знаком «KORES КОРЕС КОРЭС», оскільки порівнювальні знаки фонетично і графічно різні настільки, що їх не можна сплутати.

Крім того, апелянт зазначив, що відповідно до пункту С. – (1) статті 6 *quinquis* Паризької конвенції про охорону промислової власності для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Апелянт надав інформацію з мережі Інтернет щодо власника протиставленого свідоцтва № 130574, яка свідчить, що видом діяльності Приватного підприємства «ХОВО АУТОТЕХНІКС» є технічне обслуговування та ремонт автомобілів, в той час як власник міжнародної реєстрації № 1145911 - компанія KORRES виготовляє натуральну косметику і продукцію з рослинної сировини і збуває її через мережу парфумерних магазинів і аптек в 30 країнах світу, в тому числі і в Україні. Таким чином, на думку апелянта, імовірність виникнення у споживача враження про належність товарів одній особі, що виробляє товар, відсутня.

Апелянт також скоротив заявлений перелік товарів 03 і 05 класів МКТП.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 30.07.2014 та надати правову охорону знаку «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 відносно скороченого переліку товарів 03 і 05 класів 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 перевірила відповідність знака «KORRES» 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, 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 України від 14.06.2011 № 578 (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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Словесний знак «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 виконаний звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «KORES КОРЕС КОРЭС» за свідоцтвом № 130574 виконаний звичайними великими літерами латиниці та кирилиці, в якому слово “корес”, повторюване тричі різними абетками, розташовано у три рядки один під одним.

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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Слова «KORRES», «KORES» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читаються як [коррес] та [корес]. Слова «КОРЕС» і «КОРЭС» виконані українською та російською мовами.

Протиставлений знак представляє собою одне і те ж слово «КОРЕС», виконане різними абетками.

Порівняння знаків «KORRES» та «KORES КОРЕС КОРЭС» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, близькістю звуків (Е та Э), аналогічно розташованими звуками, наявністю співпадаючих складів, характером співпадаючих частин позначень.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), а відрізняються лише алфавітом. Знаки створюють загальне зорове враження.

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

Слова «KORRES», «KORES», «КОРЕС» не мають смислового значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Знак «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 подано на реєстрацію відносно товарів 03 і 05 класів МКТП.

На засіданні колегії Апеляційної палати апелянт просив надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1145911 для звуженого переліку товарів 03 і 05 класів МКТП, а саме:

Кл. 3: Мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти – всі зазначені товари з високою концентрацією природних активних інгредієнтів.

Кл. 5: Гігієнічні препарати; дієтичні продукти – всі зазначені товари з високою концентрацією природних активних інгредієнтів.

Протиставлений знак «KORES KOPES KOPЭС» за свідоцтвом № 130574, зареєстрований відносно товарів 03, 05 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 3 і 5 класів МКТП досліджуваних знаків та зазначає наступне.

«Однорідний – той, що відноситься до того ж роду, розряду, характеризується однаковими рисами, ознаками.

Рід – поняття, що включає в себе ряд менш загальних, видових понять.

Вид – підрозділ, що об'єднує ряд предметів, явищ за спільними ознаками і входить до складу загальнішого вищого розділу – роду» (Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

Виходячи із цих визначень, перелік товарів 03 і 05 класів МКТП, які звужені апелянтом до «з високою концентрацією природних активних інгредієнтів» є видовими назвами товарів, та безпосередньо входять до родових назв таких само товарів, зареєстрованих за протиставленим свідоцтвом.

Враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів 3 і 5 класів МКТП одній особі (виробнику), товари заявленого позначення можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставленого знака.

Апелянт у запереченні та під час засідання наполягав на застосуванні пункту С. – (1) статті 6 *quinquis* Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

На підтвердження зазначеного апелянт надав такі матеріали:

- сторінка сайту *time4beauty.biz/12202-korres* з мережі Інтернет, опублікована 22 січня 2013 року, з інформацією про те, що в Україні з'явилася у продажі нова марка «Korres», яка робить акцент на натуральність та рослинні екстракти;

- сторінка з мережі Інтернет, з інформацією про те, що Korres Natural Products SA - грецька компанія, яка виготовляє натуральну косметику та продукцію з рослинної сировини. Компанія представлена у 30 країнах та має 27 магазинів за кордоном;

- сторінка сайту *b2btoday.com.ua* з мережі Інтернет, з інформацією про те, що видом діяльності Приватного підприємства «ХОВО АУТОТЕХНІКС» є технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Колегія Апеляційної палати за результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів констатує, що наведені в матеріалах відомості не підтверджують тривалого використання в Україні знака «KORRES» та набуття ним розрізняльної здатності в Україні.

Доводи апелянта щодо різних видів діяльності власників досліджуваних знаків, не можуть бути підставою для спростовування висновку щодо спорідненості товарів 03 та 05 класів МКТП та відміни рішення Державної служби від 30.07.2014.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «KORRES» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

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

вирішила:

1. Відмовити KOPPEC C.A. НЕЙЧЕРАЛ ПРОДАКТС (KORRES S.A. NATURAL PRODUCTS) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 30.07.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «KORRES» за міжнародною реєстрацією № 1145911 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.В.Саламов