

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

3 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 12.08.2016 № 69 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Козелецької Н.О., розглянула заперечення LELEU Guillaume проти рішення від 15.06.2016 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 12744 від 10.08.2015;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1112859.

Аргументація сторін

Рішення від 15.06.2016 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 відносно частини товарів і послуг було прийнято на тій підставі, що для частини товарів 30 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «THEODOR, зобр.» за заявкою № m 2014 04470 та зображувальним знаком за свідоцтвом України № 165301.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: (далі – Закон) (пункт 3 статті 6).

Апелянт – LELEU Guillaume заперечує проти рішення від 15.06.2016 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 відносно частини товарів і послуг та зазначає, що це рішення було

прийнято без урахування всіх обставин, що свідчать на користь реєстрації, а відтак підлягає відміні з наступних підстав.

Діловодство за протиставленою заявкою № т 2014 04470 на знак «THEODOR, зобр.» було припинено з 04.06.2014 у зв'язку з несплатою заявником збору за подання заявки, тому ця заявка не може бути перешкодою для надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією №1112859 для послуг 35 класу МКТП.

Стосовно протиставленого знака за свідоцтвом України № 165301 апелянт погоджується, що він дійсно має деяку подібність із заявленим знаком, проте зауважує, що відповідно до пункту С статті 6^{quiquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака та наводить такі доводи.

Заявлений за міжнародною реєстрацією №1112859 знак був зареєстрований у Франції 24.06.2011, тобто раніше ніж був поданий на реєстрацію знак за свідоцтвом України № 165301 (дата подання заявки № т 2012 12371 – 19.07.2012).

Апелянт є засновником і власником усіх комерційних активів і гудвіла, пов'язаних із заявленим знаком, який використовується для оригінальних і ексклюзивних чаїв та екстрактів, пов'язаних з торговельною маркою «THEODOR». Усі продукти створені апелянтом і виробляються понад 10 років (з 2004 року) французькою компанією SOCIETE FRANCAISE DES THES ET DE L'ORIENT 1842 (SFTO 1842). До цього часу зазначена продукція вироблялася компанією MAISON DE THE THEODOR, перший бутік якої відкрився в Парижі в 2002 році.

На сьогодні продукція, маркована заявленим знаком, доступна в магазинах, ресторанах, готелях, барах у більш як 30 країнах Європи та світу. Виробництво продукції складає 200-250 тисяч банок на рік, а також 5 мільйонів пакетиків чаю.

В Україні маркована заявленим знаком продукція доступна в концептуальному магазині 0В6ТВ0 «Maison Chambaudie».

Апелянт та власник протиставленого знака за свідоцтвом України № 165301 здійснюють діяльність у різних галузях і тому не є конкурентами. Також апелянт стверджує, що власник знака не використовує його для товарів 30 класу МКТП.

У зв'язку з цим 01.03.2016 до Солом'янського районного суду м. Києва апелянтом було подано позовну заяву про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 165301 на зображувальний знак у частині товарів 30 класу МКТП. 13.09.2016 Солом'янський районний суд м. Києва прийняв рішення про задоволення позову апелянта, яке набрало законної сили 28.09.2016.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить відмінити рішення про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 щодо частини товарів і послуг та надати правову охорону цьому знаку відносно усього переліку заявлених товарів і 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, та зазначає наступне.

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.


З метою встановлення того, чи є заявлений знак схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено його 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 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

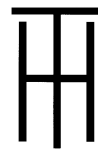
Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

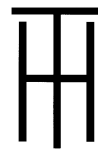
При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.



Заявлене позначення  представляє собою графічну композицію, яка виконана у вигляді друкованих літер «Н» і «Т», розміщених одна на одній.



Протиставлений зображувальний знак  за свідоцтвом України № 165301 представляє собою графічну композицію, яка виконана у вигляді друкованих літер «Н» і «Т», зображених одна на одній.



Протиставлений знак «THEODOR» за заявкою № m 2014 04470 складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент виконано у вигляді друкованих літер «Н» і «Т», зображених одна на одній. Словесний елемент «THEODOR» розміщений під зображувальним та виконаний великими (заголовними) літерами друкованим шрифтом, латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.7 Правил зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак є схожим з протиставленими настільки, що їх можна сплутати.

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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлений знак подано на реєстрацію відносно переліку товарів 3, 4, 5, 11, 21, 29, 30, 32 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 165301 зареєстровано відносно переліку товарів 6, 12, 30 та послуг 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «THEODOR, зобр.» за заявкою № m 2014 04470 подано на реєстрацію відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 30 та послуг 35 класів МКТП заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Ураховуючи схожість заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого знака існує небезпека сплутування таких знаків на ринку відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП.

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 протиставлена заявка № m 2014 04470 на знак «THEODOR, зобр.» вважається відкликаною з 04.06.2014, оскільки, заявником були порушені вимоги пункту 8 статті 7 Закону. Поновлення діловодства за цією заявкою неможливе.

Крім того, 13.09.2016 Солом'янський районний суд м. Києва своїм рішенням у цивільній справі № 760/4041/16-ц задовольнив позовну заяву Гійома Лельо (LELEU Guillaume) до Тігіпко Н.І. та ДСІВ про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 165301 на знак для товарів і послуг.

Судом прийнято рішення про дострокове припинення дії свідоцтва № 165301 частково, а саме - стосовно всіх товарів 30 класу МКТП, і зобов'язання ДСІВ внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати ці відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В апеляційному порядку зазначене судове рішення оскаржене не було і 28.09.2016 набрало законної сили.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 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, 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 LELEU Guillaume задовольнити.
2. Рішення від 15.06.2016 про надання правової охорони зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Надати правову охорону зображувальному знаку за міжнародною реєстрацією № 1112859 відносно усього заявленого переліку товарів і послуг.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.В. Жмурко

Н.О. Козелецька