

ВА27

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

13 липня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 23.05.2012 № 50 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІС Текнолоджі» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 22.03.2012 про відмову в реєстрації знака «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 13 липня 2012 року.

Представник апелянта – патентний повірений Д.Е.Бенатов.

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

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

1. Заперечення від 17.05.2012 (вх. № 7309) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 10809.

2. Додатки до заперечення:

- копія листа ТОВ «ЛІС ТРЕЙД» від 28.06.2011 № 37/3 про згоду на реєстрацію заявленого позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» на ім'я ТОВ «ЛІС Текнолоджі»;

- заява ТОВ «ЛІС ТРЕЙД» від 30.03.2012 № 01 про підтвердження наданої згоди на реєстрацію позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» на ім'я ТОВ «ЛІС Текнолоджі», відмову від права повторної реєстрації знака, передбаченого статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та зобов'язання не оскаржувати рішення про реєстрацію заявленого позначення;

3. Копії матеріалів заявки № т 2011 10809.

3. Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.03.2012 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809 на тій підставі, що для всіх послуг 35 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІС Трейд», Україна (заявка № т 2009 15963 від 27.11.2009 р., свідоцтво № 133784 від 10.01.2011 р., дію свідоцтва припинено 10.08.2011 р.) щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 3.

Апелянт – ТОВ «ЛІС Текнолоджі» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809 на тій підставі, що власник протиставленого знака за свідоцтвом № 133784 відмовився від свого права на повторну реєстрацію на знака «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка».

Апелянт зазначає, що в матеріалах цієї заявки міститься оригінал листа ТОВ «ЛІС ТРЕЙД», в якому власник протиставленого знака надав згоду на реєстрацію заявленого позначення на ім'я апелянта. До заперечення апелянтом також надано заяву ТОВ «ЛІС ТРЕЙД», в якій власник протиставленого знака відмовляється від свого права повторної реєстрації знака, передбаченого статтею 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), та зобов'язується не оскаржувати рішення Державної служби про реєстрацію позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» на ім'я ТОВ «ЛІС Текнолоджі».

На підставі викладених аргументів апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 10809 та зареєструвати заявлене позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» відносно всіх заявлених послуг 35 та 37 класів МКТП.

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

Згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 за № 622 (далі – Регламент), при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє

обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Відповідно до прийнятого рішення заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на підставі того, що воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за свідоцтвом № 133784, яке припинило свою дію.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД Ваши ценности в мире порядка» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), а також щодо виконання умов права повторної реєстрації, встановлених статтею 22 Закону, 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.

Пунктом 4.3.2.3 Правил визначено, що під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 а) Правил не враховуються знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення за заявкою № т 2011 10809 та протиставленого знака за свідоцтвом № 133784 колегія Апеляційної палати виявила, що досліджувані позначення є тотожними.

Проаналізувавши послуги 35 та 37 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія виявила, що ці послуги є такими самими.

Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 Закону.

Пунктом першим статті 18 Закону визначено, що власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

За результатом розгляду документів апеляційної справи колегія Апеляційної палати виявила наступний факт: дію свідоцтва України № 133784 на знак «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» було припинено 10.08.2011 за клопотанням власника свідоцтва - ТОВ «ЛІС ТРЕЙД». Відомості про припинення дії цього свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 15 від 10.08.2011.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати констатує:

- заявлене позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809 та протиставлений знак «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за свідоцтвом № 133784 є тотожними знаками;

- заявник за заявкою № т 2011 10809 і власник протиставленого свідоцтва № 133784 є різними особами;

- дію свідоцтва № 133784 припинено;

- відповідно до статті 22 Закону строк, протягом якого колишні власники свідоцтва № 133784 мають право на повторну реєстрацію знака «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» спливає 10.08.2014.

Отже, висновок за результатами експертизи заявки № т 2011 10809 є обґрунтованим, а прийняте на його підставі рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» є правомірним.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зважила на волевиявлення власника протиставленого знака за свідоцтвом № 133784, а саме: на заяву ТОВ «ЛІС ТРЕЙД» від 30.03.2012 № 01 про підтвердження наданої раніше згоди на реєстрацію позначення «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» на ім'я ТОВ «ЛІС Текнолоджі», відмову від права повторної реєстрації знака, передбаченого статтею 22 Закону, та на зобов'язання не оскаржувати рішення про реєстрацію заявленого позначення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення та враховуючи положення частин 1-3 статті 203 Цивільного кодексу України, колегія Апеляційної палати вважає, що позначенню «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809 може бути надано правову охорону.

З урахуванням усього викладеного вище, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, за результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІС Текнолоджі» задовольнити.

2. Рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «ЛОГИСТИКА И СКЛАД ваши ценности в мире порядка» за заявкою № т 2011 10809 відносно всіх заявлених послуг 35 і 37 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.В.Жмурко

О.О.Теньова