

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

10 листопада 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 29.07.2014 № 55 у складі головуєчого Горобець О.П. та членів колегії Костенко І.А., Совгирі С.А., розглянула заперечення Богуславської К.І. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.07.2014 про відмову в реєстрації знака «LOVE» за заявкою № m 201309084.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 25.09.2014 та 10.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Боровик П.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 14.07.2014 про відмову в реєстрації знака «LOVE» за заявкою № m 201309084 на тій підставі, що заявлене позначення тотожне:

- для частини товарів 3 класу, а саме: «бальзами для волосся, крім лікарських (медичних); барвники косметичні; гелі для волосся; мило; мило дезінфікувальне; мило дезодорувальне; мило кускове; мило рідке; мило туалетне; піна для ванн; піна для вмивання; шампуні», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, словесному знаку «LOVE», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я «Общества с ограниченной ответственностью «Парфюм-Топ», Росія (RU) (свідоцтво № 13420 від 30.08.1999 р., заявка № 95041493 від 27.04.1995 р., дію свідоцтва припинено 24.09.2013 р.) щодо таких самих та споріднених товарів;

- для частини товарів 3 класу, а саме: «абразиви (абразивні матеріали); антистатики побутові; барвояскравильні хімікати побутові (прання); блиск пральний; блискувальні препарати; вибілювальні препарати пральні; вибілювальні солі; віск пральний; замочувальні препарати для прання; захисні (захистові) лискувальні речовини для ременю (вичиненої шкіри); змивальні препарати для лаків; знежирювачі, крім промислових; зненакипники (хімічні засоби для видалення накипу) побутові; корунд (абразив); креми до взуття; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; лискувальні пасти; лискувальні препарати; лискувальні препарати для меблів і підлоги; лискувальні препарати до взуття; лощильні препарати (крохмалення); мастика

для підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мило для яскравлення тканин; нашатирний спирт (мийний засіб); олії чистильні; препарати для виводіння плям; препарати для видалення іржі; препарати для змивання фарб; препарати для розблокування стічних труб; препарати для сухого чищення; препарати для чищення зубних протезів; розчини для миття переднього (вітрового) скла; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); саше (сухі запашники) для духмянення білизни; скипидар для знежирювання; сода вибілювальна; тканинні м'якшівники для прання; чистильна крейда; чистильні препарати; чистильні препарати для шпалер; чистильні розчини», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, словесному знаку «LOVE», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Кондратюка І. В., м. Київ, (UA) (свідоцтво № 36640 від 15.12.2003 р., заявка № 2003032759 від 20.03.2003 р.) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3, розд. VI, ст. 22).

2. Апелянт – Богуславська К.І. заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «LOVE» за заявкою № m 201309084 та наводить наступні доводи на користь реєстрації.

При проведенні експертизи заявки надані апелянтом аргументи на користь реєстрації заявленого позначення не були враховані та прийняті експертизою в повній мірі.

Стосовно протиставленого знака за свідоцтвом № 13420 апелянт зазначає, що Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.09.2013 було достроково припинено дію протиставленого свідоцтва України № 13420 повністю.

Відомості про припинення дії свідоцтва України № 13420 за рішенням суду повністю опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» (25.06.2014, № 12).

Таким чином, апелянт вважає, що для частини заявлених товарів 03 класу МКТП, а саме: «Бальзами, крім лікарських (медичних); гелі для волосся; дезінфікувальне мило; дезодорувальне мило; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мило; мило кускове; мило рідке; мило туалетне; піна для ванни; піна для вмивання; фарби косметичні; шампуні», підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню перестали існувати.

Також, апелянт вказує, що ним було здійснено масштабну роботу з підготовки та введення товару, маркованого заявленим позначенням, на ринок України ще до дати подання заявки.

Відповідно до Угоди про співробітництво від 12 липня 2011 року, укладеної між апелянтом та Открытим акціонерним обществом «Нефіс Косметікс» – Казанській хімічеській комбінат імені М. Вахітова (миловаренний і свечной завод № 1 бивших Крестовнікових), була домовлена та погоджена спільна реалізація проектів у сфері інтелектуальної власності.

Зважаючи на вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 14.07.2014 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а саме: «бальзами для волосся, крім лікарських (медичних); барвники косметичні; гелі для волосся; мило; мило дезінфікувальне; мило дезодорувальне; мило кускове; мило рідке; мило туалетне; піна для ванн; піна для вмивання; шампуні».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «LOVE» за заявкою № m 201309084 (дата подання 24.05.2013) 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (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.

Відповідно до пункту 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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Таким чином, на підставі зазначених вище норм Закону позначення, заявлене на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг, перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони з урахуванням обставин, що склалися на дату подання заявки.

Оскільки апелянт не заперечував проти відмови в наданні правової охорони відносно частини товарів 3 класу на підставі тотожності з словесним знаком «LOVE» за свідоцтвом № 36640, колегія Апеляційної палати не проводить дослідження, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Стосовно протиставленого знака «LOVE» за свідоцтвом № 13420 колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або

від іншої дати після публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до наведеної норми Господарським судом міста Києва 11.09.2013 по справі № 910/6254/13 винесено рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № 13420 на знак для товарів і послуг «LOVE». Державну службу зобов'язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України № 13420 на знак «LOVE» щодо товарів 3 класу повністю та опублікувати відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відомості про припинення дії свідоцтва № 13420 на знак «LOVE» за рішенням суду повністю було внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та 25.06.2014 опубліковано про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12. Дата припинення дії свідоцтва - 24.09.2013.

Згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, її завдання полягає у перевірці обґрунтованості рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Колегія Апеляційної палати констатує, що при винесенні висновку від 14.07.2014 № 19052/4 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заклад експертизи діяв у межах чинних нормативно-правових актів.

На користь реєстрації заявленого позначення колегія Апеляційної палати прийняла до уваги те, що Рішенням Господарського суду м. Києва дію протиставленого свідоцтва № 13420 припинено повністю.

Також, колегія Апеляційної палати врахувала те, що однією з умов представленої Угоди про співробітництво від 12 липня 2011 року, укладеної між апелянтом та Открытим акціонерним обществом «Нефіс Косметікс», (РФ), є спільна реалізація проектів у сфері інтелектуальної власності, основною метою якої є організація виробництва та введення виробленого товару, зокрема, продукції, маркованої знаком «LOVE», у цивільний обіг.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт наголошував на тому, що до дати подання заявленого позначення на реєстрацію та за весь період розгляду заявки ним було здійснено масштабну роботу з підготовки та введення товару, маркованого заявленим позначенням, на ринок України.

Доказами фактичного використання заявленого позначення на території України є:

- 1) Договір постачання продукції № SR-P24/10 від 25.08.2010 з ТОВ «Альфа - Торгсервіс Сімферополь»;
- 2) Договір постачання продукції № SK-P27/10 від 01.10.2010, укладений з ТОВ «Д-ПРОМБУД» (Донецьк);
- 3) Договір постачання продукції № SR-P16/11 від 01.06.2011, укладений з ІОВ «СП ТРЕИД» (Житомир);
- 4) товарно-транспортні накладні за 2010-2013 роки.

При цьому, виходячи з рішення Господарського суду міста Києва, власник протиставленого знака за свідоцтвом № 13420 не використовував знак «LOVE» для товарів 3 класу МКТП на території України.

Враховуючи вищенаведене, колегія Апеляційної палати констатує, що відсутні підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: «бальзами для волосся, крім лікарських (медичних); барвники косметичні; гелі для волосся; мило; мило дезінфікувальне; мило дезодорувальне; мило кускове; мило рідке; мило туалетне; піна для ванн; піна для вмивання; шампуні».

Реєстрація знака для товарів і послуг «LOVE» за заявкою № m 201309084 не призведе до введення в оману споживача відносно виробника таких товарів.

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. Задовольнити заперечення.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 14.07.2014 про відмову в реєстрації знака «LOVE» за заявкою № m 201309084 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «LOVE» за заявкою № m 201309084 відносно товарів 03 класу МКТП у такій редакції: «бальзами для волосся, крім лікарських (медичних); барвники косметичні; гелі для волосся; мило; мило дезінфікувальне; мило дезодорувальне; мило кускове; мило рідке; мило туалетне; піна для ванн; піна для вмивання; шампуні».

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

Головуючий

О.П.Горобець

Члени колегії

І.А.Костенко

С.А.Совгиря