

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

29 вересня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 14.01.2011 № 95 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Кулик О.С., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Marks & Clerk Properties Limited (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії) проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “m&c” за міжнародною реєстрацією № 992010.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 17.05.2011, 26.07.2011 та 29.09.2011.

Представник апелянта – патентний повірений Сікачин К.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – відсутній.

Аргументація сторін:

Апелянт – Marks&Clerk Properties Limited заперечує проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “m&c” за міжнародною реєстрацією № 992010 для товарів 09 та послуг 35 і 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП) та зазначає:

„Компанія Marks&Clerk Properties Limited була заснована в 1887 році і отримала свою назву від прізвищ засновників – George Croydon Marks і Dugald Clerk. На сьогодні компанія Marks&Clerk Properties Limited є однією з найвідоміших і авторитетних компаній в галузі захисту прав інтелектуальної власності в усьому світі. Компанія надає послуги виключно в галузі інтелектуальної власності: реєстрація винаходів, товарних знаків, корисних моделей, промислових зразків, авторського права, ліцензійних договорів та договорів передачі прав.

Перелік товарів 09 класу та послуг 35 і 42 класів в міжнародній заявці № 992010 заявлено з урахуванням сфери діяльності заявника, а саме: перелік містить уточнення, що товари і послуги відносяться виключно до сфери інтелектуальної власності. Саме тому апелянт вважає, що вищезазначені вузько професійні уточнення є достатньо відмінними від товарів і послуг, що заявлені в протипоставленій реєстрації за свідоцтвом № 61985. Дана обставина свідчить про те, що товари і послуги не є спорідненими.

Крім того, Аміци Олександр Сергійович, власник свідоцтва № 61985, не є зареєстрованим патентним повіреним України і тому не може надавати послуги в

сфері інтелектуальної власності, і відповідно використовувати товарний знак “M&C” в цій сфері”.

Також апелянт зазначив, що „між апелянтом та власником протипоставленого товарного знака ведуться переговори про передачу на ім'я апелянта прав на товарний знак “M&C” по свідоцтву № 61985.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати скасувати остаточне рішення експертизи по міжнародній заявці № 992010 і зареєструвати товарний знак “m&c” відносно усього, раніше заявленого переліку товарів і послуг 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 та 45 класів МКТП”.

За результатами висновку закладу експертизи було прийнято рішення від 10.11.2010 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “m&c” за міжнародною реєстрацією № 992010 на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими на ім'я Аміци Олександра Сергійовича знаком “M&C” за свідоцтвом України № 61985 відносно товарів і послуг 09, 35 та 42 класів 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.

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 або із міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків.

Підпункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Заявлене словесне позначення “m&c” виконане стандартним шрифтом типу „ARIAL” строчними літерами латиниці. Між цими літерами: [m] та [c], що виконані чорним кольором, розміщено знак амперсанд [&] білим кольором. Літери [m], [c] та знак амперсанд [&] розміщені таким чином, що утворюють одне ціле позначення.

Протиставлений словесний знак “M&C” за свідоцтвом № 61985 виконаний стандартним шрифтом типу „Times New Roman” заголовними літерами латиниці. Між цими літерами: [M] та [C], що виконані чорним кольором, розміщено знак амперсанд [&] чорним кольором. Літери [M], [C] та знак амперсанд [&] розміщені на однаковій відстані один від одного.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

При визначенні звукової та графічної схожості заявленого позначення “m&c” та протиставленого знака “M&C” встановлено, що словесний елемент протиставленого знака складається із тих самих звуків що і заявлене позначення, однак досліджувані позначення відрізняються шрифтом та розміром літер.

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

Заявлене позначення та протиставлений знак є фантазійними, штучно утвореними та не мають самостійного смислового значення, тому не порівнюються за смисловим (семантичним) критерієм.

За результатами порівняльного аналізу позначень на звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “m&c” є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком “M&C”.

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 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.

Заявлене позначення “m&c” подано на реєстрацію відносно товарів та послуг 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 та 45 класів МКТП.

Протиставлений знак "M&C" зареєстровано відносно товарів та послуг 9, 35 та 42 класів МКТП.

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.

Колегія Апеляційної палати здійснила порівняльний аналіз товарів 9 та послуг 35 і 42 класів МКТП заявленого позначення "m&c", а саме: „Клас 09: Комп'ютерне програмне забезпечення і комп'ютерні програми для керування і обробки даних; комп'ютерне програмне забезпечення і комп'ютерні програми для використання в галузі інтелектуальної власності; слайди. Клас 35: Рекламні послуги; послуги з розробки і створення фірмових найменувань, торгових марок, фірмових назв товарів і товарних знаків (офісні роботи); послуги з розробки нових продуктів; послуги з вивчення ринку; послуги ділового інформування і консультування; дослідження в галузі бізнесу; ділові дослідження, вивчення; консультаційні послуги в сфері комерційного франчайзингу; послуги інформування і консультування в сфері маркетингу; послуги з внесення змін в найменування і адресу фірм (офісні роботи). Клас 42: Послуги щодо комп'ютерного програмування; послуги щодо створювання найменувань, а саме послуги щодо консультування та дизайну для інших у сфері торгових чи фірмових найменувань, лого та фірмового стилю; послуги щодо малювання, креслення, а саме підготовка креслень для описів винаходів та патентів, товарних знаків та дизайну об'єктів для подання з товарними знаками, патентами на промислові зразки, патентами на корисні моделі чи заявками на промислові зразки; послуги щодо розробки проектів, а саме підготовка технічних креслень” та протиставленого знака "M&C", зокрема: „Клас 09:... програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); слайди ... Клас 35: Влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; імпортно-експортні агентства; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з сукупного розміщування на користь суспільства асортименту комп'ютерних ігор, персональних комп'ютерів, портативних комп'ютерів і комплектуючих для комп'ютерів у магазинах роздрібної торгівлі, яке дозволяє споживачам зручно оглядати і купувати ці товари; сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві комп'ютерів, комплектуючих до комп'ютерів, комп'ютерних ігор, комп'ютерних програм, побутової техніки; сприяння продажеві через комп'ютерну мережу; Клас 42: Наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння

програмного статку комп'ютерів; відновлювання комп'ютерної бази даних; консультування щодо комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; встановлювання комп'ютерних програм; дублювання комп'ютерних програм; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших” і робить висновок про те, що товари 9 класу МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), є однорідними, а послуги 35 та 42 класів МКТП, враховуючи досить специфічну та вузьку галузь використання апелянтом свого позначення “m&c”, можна вважати неоднорідними, і імовірність введення в оману споживача щодо особи, яка надає ці послуги буде відсутня.

21.02.2011 колегія Апеляційної палати одержала та задовольнила клопотання апелянта від 18.02.2011 про перенесення засідання колегії Апеляційної палати на 2 місяці та призначила засідання на 17.05.2011.

29.03.2011 колегія Апеляційної палати одержала від представника апелянта додаткові матеріали щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 61985 в судовому порядку, які містили копію Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 09.03.2011 та копію Виконавчого листа від 24.03.2011. Як зазначив представник апелянта, підставою для припинення дії свідоцтва є підтверджений факт невикористання власником свідоцтва товарного знака „M&C” на території України протягом останніх трьох років, а також наголосив, що компанія Marks&Clerk Properties Limited є однією з найвідоміших і авторитетних у світі компаній в галузі захисту прав інтелектуальної власності, сфера діяльності якої обмежена виключно наданням послуг у цій галузі.

17.05.2011 колегія Апеляційної палати розглянула заперечення та проаналізувала додаткові матеріали, надані представником апелянта на засіданні щодо відмінностей, які існують між протипоставленими позначеннями. Представник апелянта звернув увагу на візуальні відмінності позначень, а також на неоднорідність товарів та послуг цих позначень, що виклав в порівняльній таблиці. Крім того, враховуючи досить специфічну та вузьку галузь використання апелянтом свого знаку для товарів і послуг “m&c”, а саме послуги в сфері захисту прав інтелектуальної власності, представник апелянта зазначив, що ймовірність сплутування споживачами обох товарних знаків практично відсутня.

26.07.2011 колегія Апеляційної палати продовжила розгляд заперечення та розглянула додаткові матеріали, надані представником апелянта на користь реєстрації знаку. У додаткових матеріалах апелянт надав інформацію про те, що:

„Marks&Clerk Properties Limited є міжнародною компанією патентних повірених та адвокатів з інтелектуальної власності.

Компанія має 19 офісів, розташованих по всьому світу – Великій Британії (11 офісів), Люксембурзі, Франції, Канаді, Китаї (Пекін та Шанхай), Гонконгу, Малайзії, Сінгапурі.

Marks&Clerk була заснована в 1887 році Джорджем Кройдоном Марком, до якого рік поспіль приєднався партнер - Дагалд Клерк.

Відоме міжнародне щорічне видання LEGAL 500, що спеціалізується на публікуванні рейтингів найвпливовіших юридичних фірм по всьому світу, в 2011 році визнало компанію Marks&Clerk Properties Limited фірмою №1 у Великій Британії в категорії патентних повірених та адвокатів з інтелектуальної власності.

Заявку на знак для товарів і послуг “m&c” було подано у Великій Британії 02.11.2007 і зареєстровано 09.05.2008, що підтверджується копією реєстрації № 2471418. Також колегія Апеляційної палати було надано копію реєстрації № 2190438 від 01.03.1999 на знак “Marks & Clerk”, який також було зареєстровано і на всій території Євросоюзу, що підтверджується реєстрацією № E1095025 від 02.03.1999”.

Представник апелянта посилався на положення пп. (1), (2) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: „(1) Кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва про реєстрацію в країні походження, що видане компетентною установою. Ніякої легалізації такого свідоцтва не вимагається.

(2) Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне промислове чи торговельне підприємство, а коли у нього немає такого підприємства в межах Союзу - країна Союзу, де він має місце проживання, коли ж у нього немає місця проживання в межах Союзу - країна його громадянства, в разі, якщо він є громадянином країни Союзу”.

Також представник апелянта повідомив, що компанія Marks&Clerk Properties Limited динамічно розвивається та постійно розширює свій бізнес, відкриваючи нові офіси в різних країнах світу. Такі самі наміри компанія має і відносно України.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення апелянта.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Marks&Clerk Properties Limited задовольнити частково.
2. Рішення від 10.11.2010 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “m&c” відмінити.
3. Надати правову охорону в Україні знаку “m&c” за міжнародною реєстрацією № 992010 відносно товарів та послуг 9 класу МКТП, а саме:

“Комп’ютерне програмне забезпечення і комп’ютерні програми для керування і обробки даних для використання в галузі інтелектуальної власності; комп’ютерне програмне забезпечення і комп’ютерні програми для використання в галузі інтелектуальної власності; слайди для використання в галузі інтелектуальної власності” та 16, 35, 36, 38, 41, 42 та 45 класів МКТП, щодо яких знак заявлений на реєстрацію.

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

Головуючий

О.В. Жмурко

Члени колегії

О.С. Кулик

В.М. Ресенчук