ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

02 серпня 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 31.05.2012 № 53 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Постоялкіної О.В., Жмурко О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Супермаш" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 29.05.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 05.07.2012 та 02.08.2012.

Представник апелянта – Задорожня Ірина Миколаївна.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Карпович Наталія Володимирівна.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:

1. Заперечення від 29.05.2012 (вх. № 7930) проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461;

2. Додатки до заперечення:

- копія рішення Державної служби від 19.04.2012 № 18505 про відмову в реєстрації знака;

- заява Єгорова В.В. від 15.05.2012, власника протиставленого знака за свідоцтвом № 115717, про надання згоди на реєстрацію знака "Master LUX, комб." на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Супермаш".

3. Копії матеріалів заявки № m 2011 07461.

4. Додаткові матеріали до заперечення від 12.07.2012.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461. У висновку закладу експертизи зазначено, що для всіх товарів 3 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним

знаком "MASTERLUX", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Єгорова Віталія Віталійовича (заявка № m 2008 11628 від 05.06.2008, свідоцтво № 115717 від 10.12.2009) щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", розділ II, ст.6, п.3.

2. Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Супермаш" (далі – ТОВ "Супермаш") заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461.

Апелянт вважає, що знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення "Master LUX, комб." відрізняється від раніше зареєстрованого знака "MASTERLUX" за фонетичними та графічними ознаками.

Апелянт звертає увагу колегії на те, що на момент подання заявки № m 2008 11628 на протиставлений знак "MASTERLUX" за свідоцтвом № 115717 власник зазначеного свідоцтва Єгоров В.В. обіймав посаду генерального директора ТОВ "Супермаш". Протягом майже чотирьох років з дати подання заявки на реєстрацію знака "MASTERLUX" це позначення не використовувалось у зв'язку з його низькою розрізняльною здатністю. До цього часу не було випущено жодної одиниці товару, маркованої цим позначенням.

Крім того, апелянтом надано заяву власника протиставленого знака Єгорова В.В. від 15.05.2012 про надання згоди на реєстрацію позначення "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461 відносно всіх заявлених товарів на ім'я ТОВ "Супермаш".

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 19.04.2012 та зареєструвати заявлене позначення "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461 відносно усього заявленого переліку товарів 3 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене позначення "Master LUX, комб." являє собою комбінацію словесного і графічного елементів. Словесний елемент позначення складається з двох слів "Master" і "LUX", виконаних стандартним шрифтом типу "Times New Roman" літерами латиниці синього кольору. Заголовна літера слова Master велика, інші - маленькі. Слово LUX виконане заголовними літерами. Графічний елемент позначення являє собою прямокутник, поділений уздовж на верхню ширшу частину синього кольору та нижню вужчу частину помаранчевого кольору. На тлі верхньої частини розміщена біла-блакитна квітка з жовтою серединкою. На тлі нижньої частини прямокутника розташований словесний елемент.

Протиставлений знак "MASTERLUX" за свідоцтвом № 115717 виконаний стандартним шрифтом типу "Times New Roman" великими літерами латиниці.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 та 4.3.2.8 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 20.091997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (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.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановлені схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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

Звукова (фонетична) схожість словесного елемента заявленого позначення "Master LUX, комб." та протиставленого знака "MASTERLUX" обумовлюється тотожністю звучання позначень в цілому, оскільки вони складаються з однакових слів, які у першому випадку написані окремо, а у другому – разом.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення відрізняються за наступними ознаками:

написанням – словесна частина заявленого знака складається з двох слів, протиставлене позначення пишеться разом;

наявністю зображувального елемента у заявленому позначенні. При цьому, зображувальний елемент займає домінуюче положення та надає заявленому позначенню додаткову розрізняльну здатність.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Протиставлений знак складається з одного слова, яке можна умовно поділити на дві частини, що співпадають з словесним елементом заявленого

позначення. Перша частина "Master" (англ.) – майстер, кваліфікований робітник, професіонал, спеціаліст (Словник "Мультитран", http://www.multitran.ru/c/m.exe) друга частина заявленого позначення та протиставленого знака "LUX" (англ.) – люкс (одиниця виміру освітленості), яка не має визначеного смислового значення (Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення "Master LUX, комб." та протиставлений знак "MASTERLUX" за фонетичною і смисловою ознаками є схожими.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що не зважаючи на певну фонетичну і смислову схожість знаків, домінування зображувальних елементів в заявленому позначенні надають йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень в цілому.

Керуючись п. 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності товарів колегія співставила перелік товарів заявленого позначення з переліком товарів, щодо яких зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що вони є однорідними.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню доцільно розглянути всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака. Керуючись положенням статті 6 quinquies C(1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої для того щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака. Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону знак визнається використаним, зокрема, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Так, для підтвердження факту використання заявленого позначення, апелянт надав такі додаткові матеріали:

1. Копії сертифікатів відповідності № UA1/094/00114978-08 від 28.07.2008, № UA1/094/0082617 від 18.11.2009, № UA1/094/0011542-09 від 02.03.2009. В сертифікатах зазначено, що сертифікованою продукцією є різноманітна продукція для догляду за волоссям, для висвітлення волосся тощо з назвою "Master LUX".

2. Оригінал рекламного буклету широкого асортименту продукції для догляду за волоссям з використанням поданого на реєстрацію знака "Master LUX, комб.".

3. Роздруківка з офіційного сайту ТОВ "Супермаш", яка містить інформацію щодо продукції компанії, а саме продукції яка в своєму дизайні містить поданий на реєстрацію знак "Master LUX, комб.".

4. Копія видаткової накладної № БУХ-000743 від 05.05.2010, видана Приватному підприємству "Авіст", яка підтверджує виготовлення та

відвантаження на адресу ТОВ "Супермаш" упаковки "Блондекс", а також оригінал-макет замовленої у Приватного підприємтсва "Авіст" упаковки;

5. Зразок упаковки засобу для освітлення волосся "Blondex", яка містить у своєму оформленні елементи поданого на реєстрацію знака "Master LUX, комб.".

Ураховуючи інформацію з додаткових матеріалів про фактичне використання заявленого позначення, яке підтверджено документально, а також волевиявлення власника протиставленого знака за свідоцтвом № 115717, а саме заяву Єгорова В.В. від 15.05.2012 про надання згоди на реєстрацію знака "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Супермаш" відносно всього заявленого переліку товарів, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону позначенню "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "СУПЕРМАШ" задовольнити повністю.
2. Рішення Державної служби від 19.04.2012 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак "Master LUX, комб." за заявкою № m 2011 07461 відносно всіх заявлених товарів 3 класу МКТП.

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

Головуючий Л.А.Цибенко

Члени колегії О.В.Постоялкіна

О.В.Жмурко