

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

5 березня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 20.12.2013 № 178 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Кулик О.С., розглянула заперечення Сахарова О.М. та Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТУРАЛ ЕБІС» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про реєстрацію знака «spa natural Abyss SALON COSMETICS» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2011 19281.

Зображення знака:



Розгляд заперечення здійснювався 13.02.2013, 05.03.2013.

Представник апелянта – Зарницька Н.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Толстова Л.П.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 15.10.2012 про реєстрацію знака «spa natural Abyss SALON COSMETICS» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2011 19281 на тій підставі, що «заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 3 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ABYSS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Харалампос Харалампос (Кіпр) (заявка № m 2011 11523 від 22.07.2011, свідоцтво № 156045 від 10.05.2012) щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт - Сахаров О.М. та Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТУРАЛ ЕБІС» - не згоден з рішенням Державної служби про реєстрацію знака «spa natural Abyss SALON COSMETICS» відносно послуг 44 класу і відмову у реєстрації відносно товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що заявлене комбіноване позначення має самостійне правове значення та за своєю семантикою суттєво відрізняється від протиставленого словесного знака. Крім того, заявлене позначення та протиставлений знак є різними за фонетичною та візуальною ознаками.

Апелянт має намір налагодити випуск товарів 3 класу МКТП, переважно косметичних засобів, та використовувати їх, в тому числі, у косметичному салоні. Для цього апелянт отримав висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на косметичні засоби.

Крім того, заявлене позначення є фірмовим найменуванням одного із співзаявників – ТОВ «НЕТУРАЛ ЕБІС».

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 15.10.2012 та зареєструвати позначення «spa natural Abyss SALON COSMETICS» відносно всіх заявлених товарів і послуг.

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

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідності 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.

Заявлене комбіноване позначення представляє собою зображення прямокутника зеленого кольору із квіткою з білими пелюстками всередині, під яким розміщено слово «spa», виконане стандартним шрифтом маленькими літерами. Нижче розміщено слово «natural», виконане маленькими літерами курсивом. В центральній частині позначення розташоване домінуючий елемент – слово «Abyss», виконане стилізованим шрифтом літерами зеленого кольору більшими, ніж інші слова заявленого

позначення. На літері «А» знаходиться зображення листка. Знизу словесного елемента між зеленими лініями сріблястим кольором розміщено напис «SALON COSMETICS», виконаний стандартним шрифтом. Словесні елементи заявленого позначення виконані латиницею.

Протиставлений знак «ABYSS» – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами латиницею.

Відповідно до пункту 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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень. Таке домінування може бути викликано як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені 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 у цілому.

Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, ступінь схожості визначається як окремо по кожному слову, так і щодо всього позначенню в цілому.

Якщо словесне позначення складається з охороноздатних і неохороноздатних елементів, то під час їх дослідження враховується тотожність і схожість саме охороноздатних елементів.

У заявленому комбінованому позначенні, що містить словесні елементи «natural», «Abyss», «spa», «SALON COSMETICS», домінуючим елементом є словесний елемент «Abyss», який займає центральне місце в композиції знаку, несе основне смислове навантаження та на якому концентрується основна увага споживача. Словесні елементи «spa», «natural», «SALON COSMETICS» та зображувальні елементи заявленого позначення у

вигляді маленького прямокутника і листка рослини мають незначну розрізняльну здатність.

До того ж, всі словесні елементи заявленого позначення, крім слова «Abyss», є описовими і не мають самостійної правової охорони.

Порівняльний аналіз домінуючого словесного елемента заявленого позначення «Abyss» та протиставленого знака «ABYSS» свідчить про їх фонетичну тотожність, виходячи з повного збігу всіх звуків.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що домінуючий словесний елемент заявленого позначення схожий з протиставленим знаком за алфавітом, а відрізняється видом шрифту, характером літер.

Заявлене позначення відрізняється від протиставленого знака наявністю зображувальних елементів. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність. Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови «slovnyk.net» АBBYU Lingvo (En-Uk):

«abyss» – безодня, прірва; первозданний хаос;

«natural» – природний, натуральний, справжній;

«spa» – мінеральне джерело, курорт з мінеральними водами;

«salon cosmetic» – косметичний салон.

Відповідно до інформації з веб-сайту «Вікіпедія — свободная энциклопедия» <http://ru.wikipedia.org/wiki/Spa>:

«Spa – метод физиотерапии, связанный с водой. Синоним таких понятий, как водолечение, бальнеотерапия и талассотерапия.

Спа-курорты предлагают лечение минеральными и морскими водами, водорослями и солями, лечебными грязями и целебными растениями.

В настоящее время многие отели мира имеют собственные спа-центры. Существует индустрия спа-салонов, предлагающих посетителям гидромассажные ванны».

«Хаос (др.-греч. χάος от χαίνω — раскрываюсь, разверзаюсь) – категория космогонии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку). В обыденном смысле хаос понимают как беспорядок, неразбериху, смешение».

Колегія Апеляційної палати констатує, що пересічний споживач може тлумачити заявлене позначення як «косметичний спа-салон, в якому використовують натуральні інгредієнти». При цьому, саме на слово «Abyss» падає логічний наголос і саме на ньому акцентується основна увага споживача. Фонетична тотожність словесних елементів та домінування

словесного елемента заявленого позначення посилює загальну схожість порівнювальних знаків.

Колегія Апеляційної палати, здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення асоціюється з протиставленим знаком в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 і послуг враховується, 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.

Заявлене позначення «spa natural Abyss SALON COSMETICS» подано на реєстрацію відносно товарів 3 класу та послуг 44 класу МКТП.

Протиставлений знак «ABYSS» зареєстровано відносно товарів 3 класу МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 3 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та під час засідання апелянт зазначав, що він виробляє косметичні засоби, марковані заявленим позначенням «spa natural Abyss SALON COSMETICS». На підтвердження апелянт надав висновки санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/126853 від 29.12.2011, № 05.03.02-04/1161 від 12.01.2012, № 05.03.02- 07/37687 від 27.04.2012, № 05.03.02-04/66528 від 05.07.2012 на маски та креми косметичні, розробником яких є ТОВ «СОЛАРЕ», а заявником експертизи – ТОВ «НЕТУРАЛ ЕБІС».

Апелянт також зазначив, що він має намір використовувати свою продукцію, в тому числі, у косметичному салоні. Крім того, заявлене позначення є фірмовим найменуванням одного із співзаявників – ТОВ «НЕТУРАЛ ЕБІС».

На засіданні апелянт надав на розгляд колегії Апеляційної палати косметичні засоби, які виробляє апелянт, та рекламний проспект продукції апелянта.

За наданими матеріалами, косметичні засоби, марковані заявленим позначенням «spa natural Abyss SALON COSMETICS» – це професійна косметика. Косметичні засоби розробляються в італійській лабораторії на основі досвіду професійних косметологів і дерматологів. Вся продукція відповідає міжнародним та українським вимогам та підтверджена відповідними висновками.

Зразки продукції містять зображення заявленого позначення. Вся інформація щодо продукції представлена англійською мовою. Як виробник продукції вказано Natural Abyss.

В доповненні до заперечення від 01.03.2013 апелянт зазначив, що всі товари виготовляються в Україні на потужностях та на замовлення партнерів-виробників, а саме ТОВ «НЕТУРАЛ ЕБІС» та ТОВ «СОЛАРЕ». Для виробництва косметики використовується сировина вітчизняного виробництва та деякі інгредієнти італійського походження.

Апелянт додатково надав: висновок санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/37685 від 27.04.2012 на лосьйони та тоніки косметичні; договір поставки продукції № 10/09 від 10.09.2011 між ТОВ «НЕТУРАЛ ЕБІС» та ТОВ «СПА АБИС КОСМЕТИКС»; витяг із Статуту ТОВ «СОЛАРЕ».

До того ж, апелянт надав сайти з мережі Інтернет, які, на його думку, спростовують інформацію, зазначену у рішенні Державної служби від 15.10.2012, стосовно того, що власник протиставленого знака «АВYSS» Харалампос Харалампос є президентом компанії Palena Bocosmetics Ltd., яка виробляє косметику SPA Abyss.

Колегія Апеляційної палати констатує, що надані апелянтом матеріали не підтверджують використання заявленого позначення до дати подання заявки на протиставлений знак.

Крім того, колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші інформаційні джерела, в тому числі з мережі Інтернет. Відповідно до Закону України «Про інформацію» одержання такої інформації може здійснюватися в відкритому доступі як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації, в тому числі мережу Інтернет.

За результатами дослідження колегія встановила наступне.

За пошуком словосполучення «косметика Abyss» в мережі Інтернет міститься чисельна кількість сайтів, в тому числі українських, наприклад:

- «Косметика **SPA Abyss** (Кипр) – Професіональна косметика ...Інтернет- магазин "Формула Здоровья" для Вашего здоровья». (<http://myhealth.com.ua/>);

- «**SPA ABYSS** Професіональна косметика – spa-abyss» (spa-abyss.com.ua/index.php?cat=1);

- «**Spa Abyss** – Магазин Кинки. Родина професіональної косметики SPA Abyss – Кипр» (kinky.com.ua/category/spa-abyss/);

- «SPA-студия красоты **Spa Abyss Cosmetics**: Киев, Оболонь, улица Приречная, 11 - Полная информация о салоне Spa Abyss Cosmetics на IZUMua: фото, отзывы, адрес, цены, карта проезда (salon.izum.ua)»;
- «Торговая марка **SPA Abyss Cosmetics** производится компанией Palena Biocosmetics Ltd...» (www.spa-abyss.eu).

Інформаційні джерела свідчать про те, що косметичну лінію SPA Abyss виробляє компанія Palena Biocosmetics Ltd (Кіпр), яка була заснована в 1992 році групою практикуючих лікарів дерматологів-косметологів, біологів і хіміків. На чолі розробок як окремих продуктів, так і комплексних терапій косметичної лінії SPA Abyss стоїть доктор медицини, дерматолог-косметолог пан Харалампос Харалампос - президент компанії. Компанія Palena Biocosmetics Ltd займається виробництвом лікувальної косметики та професійної косметики для салонів краси. Вся продукція компанії відповідає стандартам європейської якості ISO-9001 і має сертифікацію в Україні.

Spa Abyss є дочірньою компанією Palena Biocosmetics Ltd і ексклюзивним каналом для прямих продажів продуктів компанії Palena Biocosmetics Ltd у різних країнах. У 2008 році в Києві розпочав свою діяльність дистриб'юторський офіс (Spa Abyss ТОВ), а на сьогодні в різних регіонах України працюють 18 дистриб'юторських агентів.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що українським споживачам відомо про продукцію Spa Abyss, при цьому саме як продукцію компанії Palena Biocosmetics Ltd.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо).

Таким чином, при використанні як знака для товарів 3 класу МКТП, заявлене позначення «spa natural Abyss SALON COSMETICS» може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «spa natural Abyss SALON COSMETICS» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 3 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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. Відмовити Сахарову О.М. та Товариству з обмеженою відповідальністю «НЕТУРАЛ ЕБІС» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 15.10.2012 про реєстрацію знака «spa natural Abyss SALON COSMETICS» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2011 19281 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

Т.В. Ніколаєнко

О.С. Кулик