

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

20 червня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 17.04.2012 № 35, у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Саламова О.В., Кулик О.С. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ельфа лабораторія» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «Нежный шелк для рук» за заявкою № т 2011 01531.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 08.06.2012 та 20.06.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Кобзарук К.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній (у відпустці).

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 09.02.2012 про відмову в реєстрації знака «Нежный шелк для рук» за заявкою № т 2011 01531 на тій підставі, що «заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 03 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «НІЖНИЙ ШОВК», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Юнілевер Н.В., Нідерланди (свідоцтво України № 106794 від 12.05.2009, заявка № т 200722963 від 19.12.2007) щодо споріднених товарів. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст. 6 п. 3».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ельфа лабораторія» (далі – ТОВ «Ельфа лабораторія») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Нежный шелк для рук» за заявкою № т 2011 01531.

Апелянт зазначає, що протиставлений словесний знак «НІЖНИЙ ШОВК» (свідоцтво № 106794) не є схожим із заявленим позначенням (за фонетичними, графічними та семантичними ознаками) настільки, що його можна сплутати, а товари не є однорідними.

Заявлене позначення «Нежный шелк для рук» в своєму сполученні для такого товару 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) як «креми для рук та нігтів» має значення чогось дуже легкого та ніжного саме для рук (вказує на властивість такого товару як «крем для рук та нігтів»).

Крім того, заявлене позначення «Нежный шелк для рук» до дати подання заявки і до теперішнього часу вже успішно використовується в Україні заявником, який включає в себе групу компаній та вже 15 років є одним із найпотужніших та дуже популярних в Україні виробників косметичної та фармакосметичної продукції.

Заявник вважає, що товари марковані позначенням «Нежный шелк для рук» завдяки тому, що вони відносяться до дуже вузького сегменту косметичних товарів, а саме: кремів для рук та нігтів, мають значну специфіку в частині виду (форми) товару, способів реклами, каналів пропозиції товарів, соціального прошарку клієнтів тощо. При цьому компанія Унілевер Б.В., Нідерланди використовує протиставлений знак відносно засобів гігієни та догляду лише за тілом.

Апелянт також зазначає, що на даний час він є власником вже зареєстрованого знака для товарів і послуг «Нежный шелк для тела» за свідоцтвом України № 149798 від 26.12.2011 відносно товарів 03 класу МКТП.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 09.02.2012 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого товару 03 класу МКТП «креми для рук та нігтів».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яку було наведено під час розгляду заперечення на 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 4.3.2.6 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 (далі – Правила), словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Заявлене позначення «Нежный шелк для рук» – словесне позначення, що складається з чотирьох слів, розташованих в один рядок, виконаних літерами російської абетки, стандартним шрифтом. Позначення горизонтально орієнтовано. Без зазначення правової охорони кольорів.

Протиставлений знак «НИЖНИЙ ШОВК» за свідоцтвом № 106794 – словесний, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами української абетки. Без зазначення правової охорони кольорів.

Відповідно до п. 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.

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.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «Нежный шелк для рук» та протиставленого знаку «НИЖНИЙ ШОВК» за свідоцтвом № 106794.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Схожими вважаються позначення, які завдяки збігу сприйняття мотивів, що створюють знак, призводять в цілому до схожого враження і можуть бути змішаними споживачем. Схожість позначень виникає внаслідок збігу їх ознак, що сприймаються споживачами. На ступінь схожості впливає співвідношення збіжних та розбіжних елементів, а також їх значення в композиції позначення.

При вирішенні питання щодо схожості знаків слід враховувати, що споживач, як правило, не має нагоди порівняти два знаки безпосередньо, а керується загальними враженнями про знак, бачений раніше, а тому необхідно враховувати загальне зорове враження. При встановленні схожості товарних знаків також слід враховувати, що небезпека змішування є найбільшою для знаків, призначених для фармацевтичних, хімічних, харчових товарів.

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак: довжиною знака; числом складів; наявністю близьких чи співпадаючих звуків; розміщенням близьких звуків та звукосполучень один відносно одного; близькістю складу голосних; близькістю складу приголосних; місцем співпадаючих звукосполучень у складі знака; наголосом; входженням одного позначення в інше.

Ці чинники можуть враховуватися як кожен окремо, так і в різних поєднаннях.

Словосполучення «НИЖНИЙ ШОВК», з якого складається протиставлений знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106794 в українській транскрипції звучить як: [н'іжний шовк].

Словосполучення «Нежный шелк для рук», що є заявленим позначенням за заявкою № т 2011 01531, в українській транскрипції записується як: [н'єжний шелк для рук].

Фонетично заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються між собою, бо мають різну кількість літер, складів та по-різному вимовляються.

Графічна (візуальна) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне написання з урахуванням характеру літер; розташування літер одна відносно одної; алфавіт, літерами якого написано слово; колір чи поєднання кольорів; кількість слів та літер.

При визначенні графічної (візуальної) схожості позначень найбільш важливим є перше зорове враження, одержане при порівнянні позначення, адже саме воно є найбільш близьким до сприйняття знаку споживачами.

Щодо графічного (візуального) виконання, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Позначення «НІЖНИЙ ШОВК», з якого складається протиставлений знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106794, є схожим із заявленим позначенням «Нежный шелк для рук» алфавітом - заявлене та протиставлене позначення виконані літерами кириличної абетки.

Разом з тим, досліджувані позначення не є схожими за загальним зоровим сприйняттям: позначення «НІЖНИЙ ШОВК» виконане літерами одного розміру - великими (заголовними) та складається з двох слів на відміну від заявленого позначення «Нежный шелк для рук», що складається з чотирьох слів та виконане рядковими літерами одного розміру окрім першої літери, яка є заголовною.

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

Згідно з Тлумачним словником сучасної української мови (Бусел В.Т. - Київ, Ірпінь. - Перун, 2005. - 1728 с.) слова:

„- ніжний-а, -е.1) Який виявляє любов і ласку в стосунках з ким-небудь. || Який виражає любов і ласку; сповнений любов'ю, ласкою. 2) Приємний на дотик, м'який. 3) Дуже гарний, досконалої форми, витончений. 4) Приємний для зору, слуху, нюху і т. ін. 5) Дуже тендітний, невитривалий, неміцний. || Який потребує бережливого ставлення;

- шовк -у, ч. 1) Волокно, що виділяється гусеницями шовковицевого шовкопряда. || Штучно виготовлене, синтетичне волокно. 2) Пряжа, нитки з натурального чи штучного, синтетичного волокна. 3) Тканина (перев. тонка), вигот. з такої пряжі. || Виріб, одяг з такої тканини. 4) перен. Те, що м'якістю, блиском тощо нагадує такі нитки чи тканину”.

Таким чином, словосполучення «Нежный шелк для рук» для товарів 03 класу МКТП, а саме: «Креми для рук та нігтів» має значення чогось дуже легкого, сповненого любов'ю і ласкою та застосовується для догляду саме за руками та нігтями.

Враховуючи те, що позначення «Нежный шелк для рук» та «НІЖНИЙ ШОВК» відрізняються за звуковою (фонетичною), семантичною (сисловою) ознакою та візуально є схожими певною мірою, проте не до ступеню сплутування, колегія вважає, що зазначені позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до п. 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.

Заявлене позначення «Нежный шелк для рук» подано на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП, а саме: «Креми для рук та нігтів».

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 106794 зареєстрований відносно товарів 03 класу МКТП, а саме:

„Кл. 03: Мило; чистильні препарати; парфумерні вироби; ефірні олії; дезодоранти та протипітники; продукти для догляду за волоссям; барвники для волосся.; лосьйони для волосся.; препарати для завивання волосся.; шампуні;»

кондиціонери,; лаки для волосся,; засоби для укладки волосся,; муси для волосся,; блиск для волосся,; гелі для волосся,; зволожувачі для волосся,; розчини для волосся,; засоби для захисту волосся,; засоби для захисту волосся від пересихання,; масла для волосся,; тоніки для волосся,; креми для волосся,; препарати для ванної та/чи душу; туалетні препарати, крім медичних; препарати для догляду шкіри; косметика; зволожені або просочені очищувальні спонжиски, серветки чи рушники”.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати вид товарів і послуг, їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 03 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака і встановила, що з урахуванням положень пункту 4.3.2.5 Правил, товари зазначеного класу МКТП відносяться до одного і того ж роду і виду, призначені для задоволення одних і тих самих потреб людини, реалізуються через одні й ті ж канали, тобто мають однакові ринки збуту та певне коло споживачів, і є такими, що в них відображаються загальні та суттєві ознаки товарів, тобто є однорідними (спорідненими).

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності також розглянула матеріали представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення.

У зв'язку з цим апелянтом були представлені наступні матеріали:

- Копія «Соглашения о заключении договора на изготовление и поставку косметической и пеномоющей продукции № 23-06/2008 от 27.06.2008» (Новая редакция);
- Копія «Дополнительного соглашения № 01/01-1 к договору на изготовление и поставку косметической и пеномоющей продукции № 23-06/2008 от 27.06.2008» в новой редакции от 01.04.2010»;
- Копія «Договору на изготовление и поставку косметической и пеномоющей продукции № 19/091 от 19.09.2011 года»;
- Копія «Дополнительного соглашения № б/н от 01.04.2012 к договору на изготовление и поставку косметической и пеномоющей продукции № 23-06/2008 от 27.06.2008»;
- Зразки пакувального матеріалу з зображенням заявленого позначення.

На відміну від протиставленого знаку, що використовується для косметичних товарів, заявлене позначення «Нежный шелк для рук» використовується апелянтом виключно для маркування такого вузького сегменту косметичних товарів як „креми для рук та нігтів”.

Крім того, колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт є власником свідоцтва України № 149798 на знак для товарів і послуг «Нежный шелк для тела», зареєстрованого відносно таких товарів 03 класу МКТП, як: *«Косметичні препарати до ванн; солі для ванн, крім лікувальних; вибілювальні креми для шкіри; гелі для душа; гелі та креми для тіла; косметичні препарати для надавання витонченого вигляду для тіла; дезодоранти особисті; жири косметичні для тіла; креми косметичні; кускове туалетне мило; лавандова вода; лавандова олія; лосьйони косметичні; лосьйони після бритьтя; препарати для макіяжу; препарати для знімання макіяжу; маски косметичні; мигдалева олія; мигдалеве мило; мигдалеве молочко косметичне; мило; мило дезодорувальне; мило кускове; мило проти пітніння ніг; мило протипотове; молочко очищальне туалетне; мускус (парфуми); одеколони; парфумерні вироби; парфуми; пудра косметична; суміші духмяні (пахощі); талькова присипка; трояндова олія; туалетна вода; шампуні для тіла; косметичні препарати для догляду шкіри».*

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, та враховуючи наведене вище, вирішила, що заявлене позначення «Нежный шелк для рук», не є таким, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 106794 відносно заявленого апелянтом переліку товарів 03 класу МКТП.

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 ТОВ «Ельфа лабораторія» задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 09.02.2012 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «Нежный шелк для рук» за заявкою № т 2011 01531 для заявленого переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: «Креми для рук та нігтів».

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

Головуючий колегії

Ю.А. Горбик

Члени колегії

О.В. Саламов

О.С. Кулик