

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 від 14.07.2011 № 58 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Бутяєвої А.П., розглянула заперечення Дмитрієва М.В. проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про реєстрацію знака «НОВЫЙ ПРИВОЗ» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 04304.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 06.09.2011, 29.09.2011.

Представник апелянта – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листами від 09.08.2011 № 2314/10 та від 20.09.2011 № 2699/10 відповідно.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Майданюк Н.Ф.

Аргументація сторін:

Апелянт – Дмитрієв М.В. не згоден з рішенням Держдепартаменту за заявкою № т 2010 04304.

Апелянт вважає, що при експертизі на відповідність абсолютним підставам для відмови знак повинен бути розглянутий без зіставлення з об'єктами прав третіх осіб. Зокрема, при оцінці здатності знака вводити в оману експерт повинен поставити себе на місце українського споживача, що має середню ступінь знань, але у цю сукупність не повинні включатися знання експерта про можливі права в Україні третіх осіб.

Апелянт зазначає, що для використання заявленого позначення «НОВЫЙ ПРИВОЗ» у торгівельній мережі України заявником, відомим в АР Крим підприємцем, проведена значна підготовча робота, витрачений час і кошти.

Інтереси ТЦ «Новий привіз» захищені правом попереднього користувача, відповідно до статті 500 Цивільного кодексу України та статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Держдепартаменту та надати правову охорону заявленому позначенню відносно усього переліку товарів і послуг.

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом прийнято рішення від 17.05.2011 про реєстрацію знака «НОВИЙ ПРИВОЗ» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 04304 на тій підставі, що:

- для частини послуг 35 класу, що відноситься до узагальнюючого поняття: «сприяння продажеві (посередництво)», а саме: «сприяння продажеві (посередництво); введення в цивільний обіг і сприяння продажеві вибілювальних препаратів та інших речовин для прання, чистильних, знежирювальних та абразивних препаратів, мила, парфумів, ефірних олій, косметики, лосьйонів для волосся, зубних порошків і паст, ручного знаряддя та інструментів, ножів, виделок, ложок, бритв, устаткування для освітлювання, нагрівання, вироблення пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилявання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби, будівельних матеріалів неметалевих, кахлів, лісоматеріалів оброблених, оздоб неметалевих будівельних, оздоб неметалевих до карнизів, оливину будівельного, підлог неметалевих, підлогових кахлів неметалевих, басейнів для плавання (конструкцій неметалевих), покривель неметалевих, поперечин дверних і віконних неметалевих, порогів дверних неметалевих, стояків до поручнів, риштаків (водостічних жолобів) неметалевих, розчинів будівельних, стінних кахлів неметалевих будівельних, стінних покривів неметалевих будівельних, черепиці неметалевої, шиферу, фанери клеєної, фанерувальної деревини, цегли, стулкових вікон і дверей неметалевих, шпалер, реміню (вичиненої шкіри), штучного реміню і товарів з них, шкур тварин, валіз і дорожніх сумок, гаманців, зонтів, парасольок, тростин, меблів, дзеркал, картинних рам, виробів з дерева, кори, очерету, комишу, верби, рогу, кістки, слонової кістки, китового вуса, панцера черепах, черепашок, бурштину, перламутру, морської пірки або з пластмас, домашнього або кухонного начиння, гребінців, щіток, щіткових матеріалів, знарядь для чищення, виробів із скла, порцеляни та череп'яних, мотузок, сіток, навісів, брезенту, торб, мішків, обивкових та набивкових матеріалів, текстильної волоконної сировини, пряжі, прядива і ниток текстильних, тканин і текстильних виробів, ковдр, покривал, тюлі, постільної білизни, рушників, серветок, скатертин, одягу, взуття, наголовних уборів, мережива і вишитих виробів, стрічок і тасьм, гудзиків, гачків і петельок, шпильок, голок, штучних квітів, килимів, рогож, матів, лінолеуму, інших покривів для підлоги, ігор та іграшок, спортивних товарів, ялинкових прикрас, м'яса, риби, птиці, дичини, м'ясних екстрактів, законсервованих і сухих фруктів і овочів, желе, повидла, компотів, яєць, молока та молочних продуктів, харчової олії і жирів, кави, чаю, какао, цукру, рису, замінників кави, борошна та зернових продуктів, хліба, кондитерських виробів, морозива, меду, сиропів, дріжджів, пекарських порошків, солі, гірчиці, оцту, приправ, прянощів, сільськогосподарських, садових та лісових продуктів і зерна, живих тварин, свіжих фруктів та овочів, насіння, живих рослин і квітів, кормів, пива, мінеральних і газованих вод та інших безалкогольних напоїв, фруктових напоїв, фруктових соків, сиропів, складників для готування напоїв, алкогольних напоїв, тютюну, курильного приладдя, сірників», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо надавача послуг.

Торгівельний центр «Новий Привіз» розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25. Будівля відповідає всім вимогам до сучасного торгового центру, обладнано підземним паркінгом, системою електроживлення, безшумними ліфтами і ескалаторами. На першому поверсі будівлі розміщуються відділення АКБ «Імексбанк», ювелірні магазини, магазини подарунків, косметики, хімчистка, аптека й оптика, магазин «Ваш сад», магазин «ДЦ Південь». На другому поверсі будівлі розміщені магазини елітного одягу і взуття, шкіргалантереї та білизни, а також кафе. На третьому поверсі знаходяться магазини з товарами для дітей та занять спортом, спортивний одяг. На четвертому поверсі розміщені супермаркет електроніки «Fox Mart», магазини з меблями та товарами для дому. На п'ятому поверсі планується розмістити розважальний центр, кафе. На шостому поверсі розміщується адміністрація торгового центру, а також пропонуються в оренду офіси.

Марковані заявленим позначенням зазначені послуги породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним надавачем послуг, а саме: Торгівельним центром «Новий Привіз», які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 2.

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 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Виникнення на ринку товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як

наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином, новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

Критерій введення в оману має суб'єктивний характер, оскільки помилка (омана), як філософська категорія, ототожнюється з помилкою, породженою недосконалістю пізнавальних здібностей людини, і даний критерій, як такий, залежить від об'єму відповідних знань конкретного споживача.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також 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).

Заявлене позначення «НОВЫЙ ПРИВОЗ» подано на реєстрацію відносно послуг 35, 36 класів МКТП.

За матеріалами апеляційної справи, апелянт – голова Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримський привоз». Відповідно до протоколу зборів учасників товариства 16.12.2010 для забезпечення створення операторам ринку сільськогосподарської продукції належних умов купівлі-продажу продукції не тільки Сімферопольського району, але й усієї Автономної Республіки Крим, учасниками товариства вирішено: створити в Сімферопольському районі оптовий ринок сільськогосподарської продукції та присвоїти йому найменування «НОВЫЙ ПРИВОЗ»; провести переговори з Радою Міністрів АРК, з Міністерством Агропромислового комплексу та продовольства АРК, Сімферопольською районною радою щодо створення оптового ринку сільськогосподарської продукції «НОВЫЙ ПРИВОЗ» в Сімферопольському районі АР Крим на земельній ділянці розміром 60 га.

За інформацією з мережі Інтернет (<http://fresh.org.ua>), наданою апелянтом, міністр аграрної політики і продовольства АРК Валерій Кравець на міжвідомчій нараді 25 травня 2011 року зазначив, що планується будівництво нового оптового ринку сільськогосподарської продукції на в'їзді у місто.

Заявленому позначенню «НОВЫЙ ПРИВОЗ» відмовлено у реєстрації для частини послуг 35 класу на тій підставі, що марковані заявленим позначенням зазначені послуги породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним надавачем послуг, а саме: Торгівельним центром «Новий Привіз», які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «НОВЫЙ ПРИВОЗ» не містить відомостей і не породжує у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

З мережі Інтернет відомо про існування єдиного в Україні торговельного центру «Новий Привіз», розташованого у м. Одеса.

Колегія Апеляційної палати вважає, що наведених даних недостатньо для висновку щодо відомості такого суб'єкта господарювання. До того ж, відсутні відомості про права, які набуті ним раніше.

Таким чином, при використанні як знака заявленого позначення виключена небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка надає послугу.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «НОВЫЙ ПРИВОЗ» відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 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. Заперечення Дмитрієва М.В. задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 17.05.2011 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 04304 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «НОВЫЙ ПРИВОЗ» за заявкою № т 2010 04304 відносно заявленого переліку послуг 35, 36 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

А.П.Бутяєва