

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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

21 жовтня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 22.09.2011 № 84 у складі головуєчого Кривошей С.Т. та членів колегії Совгирі С.А. та Кулик О.С., розглянула заперечення компанії Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд. (Ізраїль) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг „NUTRIVANT PLUS” за заявкою № m 200900145.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 30.09.2011, 21.09.2011.

Представник апелянта – Крилова Н.І.

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

Аргументація сторін:

Апелянт – компанія Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг „NUTRIVANT PLUS” за заявкою № m 200900145.

Апелянт стверджує, що він – компанія Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд. та власник свідоцтва на раніше зареєстрований знак, компанія АГРО-ВАНТ Лтд., є пов’язаними компаніями, оскільки знаходяться у власності компанії Ротем Амферт Негев Лтд.

Компанія Ротем Амферт Негев Лтд., в свою чергу, є великою мультинаціональною фосфатною групою, яка виробляє та продає велику кількість продукції, що базується на фосфатній породі як сировині, та є лідером у похідних продуктах, включно з фосфорними кислотами, добривами, спеціальними хімікатами та фосфатними солями.

Серед продуктів, що виробляє та продає компанія Ротем Амферт Негев Лтд. є також продукт “NUTRIVANT”.

Крім того апелянт зазначає, що права на раніше зареєстрований знак “НУТРИВАНТ ПЛЮС” за свідоцтвом № 90697 передані від компанії АГРО-ВАНТ Лтд. до заявника – компанії Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Держдепартаменту та зареєструвати позначення „NUTRIVANT PLUS” відносно заявлених товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 22.03.2011 року про відмову в реєстрації знака „NUTRIVANT PLUS” за заявкою № т 200900145 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 1 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком „НУТРИВАНТ ПЛЮС”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я АГРО-ВАНТ Лтд., Ізраїль (IL) (свідоцтво № 90697 від 25.04.2008р., заявка № т 200619883 від 15.12.2006р.) щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розд. II, ст. 6, п. 3.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду в апеляційному засіданні, а також письмові пояснення, надані представником закладу експертизи, що містяться в матеріалах справи 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.

Відповідно до п. 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 (далі – Правила), 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 200900145 та знак за свідоцтвом № 90697, незважаючи на деякі відмінності у їх графічному виконанні, є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки раніше зареєстрований знак “Нутривант Плюс” є транслітерацією заявленого позначення “NUTRIVANT PLUS”.

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 „NUTRIVANT PLUS” подано на реєстрацію відносно товарів 1 класу МКТП.

Протиставлений знак „Нутривант Плюс” за свідоцтвом № 90697 зареєстровано відносно товарів 1 класу 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 проаналізувала перелік товарів 1 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що товари 1 класу МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, можна визнати однорідними.

Колегія Апеляційної палати, погоджується з висновком експертизи і зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак є схожими настільки, що їх можна сплутати, і у споживача може виникнути враження про належність цих товарів одній особі, що їх виготовляє.

На засіданні Апеляційної палати 30.09.2011 на користь реєстрації заявленого позначення до заперечення апелянтом надано такі документи:

- копія договору про передачу прав компанії АГРО-ВАНТ Лтд. на знак „НУТРИВАНТ ПЛЮС” за свідоцтвом № 90697 до компанії Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд. від 16.12.2010 та його переклад;

- копію рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 08.07.2011 № 11395 про публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак (свідоцтво України № 90697) для товарів класу 1 МКТП, на які зареєстровано знак передається АГРО-ВАНТ Лтд., дата публікації 25.07.2011;

- копію виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.07.2011 № 90697, згідно з якою власником свідоцтва на знак „НУТРИВАНТ ПЛЮС” є Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд.

Розглянувши та проаналізувавши документи, надані апелянтом до заперечення, як доказ на користь реєстрації заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Якщо підставою для відмови у реєстрації знака є наявність зареєстрованого на ім'я іншої особи тотожного чи схожого знака, а заявнику було передано право власності на нього, то доказом на користь реєстрації знака у такому разі може бути документ, який підтверджує реєстрацію в установленому порядку факту передачі права.

Якщо згідно з документом про передачу права на знак власником протиставленого знака за свідоцтвом стала та ж сама особа, яка є заявником за заявкою, щодо якої проводиться експертиза, то знак за свідоцтвом не може бути протиставлений заявленому позначенню, що перевіряється.

Отже, оформлена в установленому порядку передача права власності на знак за свідоцтвом, що підтверджується відповідним документом, може бути врахована як обґрунтований довід на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що апелянтом доведено факт передачі права, в результаті якого власником раніше зареєстрованого знака за свідоцтвом № 90697 стала та ж сама особа (Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд.), яка є заявником за заявкою № т 200900145, щодо якої прийнято рішення про відмову у реєстрації знака.

Враховуючи вищевикладене, колегія Апеляційної палати встановила, що доводи, якими обґрунтовано заперечення, є мотивованими, а документи, якими вони підтверджені, свідчать на користь реєстрації знака „NUTRIVANT PLUS” за заявкою № т 200900145.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення компанії Фертілайзерз енд Кемікалз Лтд. задовольнити повністю.

2. Рішення Держдепартаменту від 22.03.2011 про відмову в реєстрації знака „NUTRIVANT PLUS” за заявкою № т 200900145 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг „NUTRIVANT PLUS” за заявкою № т 200900145 відносно заявлених товарів 1 класу МКТП: "Хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для плодівництва (садівництва та городництва), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; добривні суміші; добрива".

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

Головуючий

С.Т.Кривошей

Члени колегії

С.А.Совгиря

О.С.Кулик