

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

3 червня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 20.01.2014 № 4 у складі головуєчого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Каташевої А.О., розглянула заперечення компанії PKF Trade Mark Limited (Великобританія) проти рішення про часткову відмову у наданні правової охорони в Україні знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707 відносно частини послуг 35 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Представник апелянта – патентний повірений України Шляховецький О.М..

Розгляд заперечення здійснювався 16.04.2014 та 03.06.2014.

Засідання проходило у відсутності представників сторін.

Повідомлення про засідання направлено листами від 03.04.2013 № 1-11/2571, від 16.05.2014 № 1-11/3620.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 406 від 14.01.2014 проти рішення від 14.11.2013 про часткову відмову у наданні правової охорони в Україні знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707;

- копії матеріалів справи за міжнародною реєстрацією № 776707;

- листи представника апелянта (від 14.03.2014 вх. № 5359, від 03.06.2014 вх. № 7810) з проханням щодо розгляду заперечення без його участі.

Аргументація сторін


Апелянт – компанія PKF Trade Mark Limited (Великобританія) заперечує проти рішення про часткову відмову у наданні правової охорони в Україні знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707 відносно послуг 35, 41 класів МКТП.

У своєму запереченні апелянт стверджує, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 647151 належить компанії, яка є афільованою особою з апелянтом.

Апелянт зазначає, що ним були подані до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності документи про реєстрацію передачі йому прав на протиставлений знак, на підставі укладеного договору про передачу прав

на знак за міжнародною реєстрацією № 647151. Апелянт вважає, що право власності на протиставлений знак належать йому з 02.09.2013, у зв'язку з чим підстав для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню не існує.

Апелянт просить скасувати рішення про часткову відмову в наданні правової охорони та надати правову охорону заявленому знаку стосовно всіх заявлених послуг 35, 36, 41 та 42 класів МКТП.

Рішення від 14.11.2013 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 776707 було прийнято на підставі існування схожого знаку  «worldwide» за міжнародною реєстрацією № 647151 від 03.10.1995, власник HZ PRAHA SPOL. S R.O., правова охорона в Україні надана 20.02.1996.

Заявлений та протиставлений знаки схожі настільки, що їх можна сплутати, послуги 35 та 41 класу МКТП однорідні і одночасне існування обох знаків на ринку суперечить пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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 знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів.

Пункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Держпатенту України від 20 серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.



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.

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 однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено словесний знак  «worldwide» за міжнародною реєстрацією № 647151 від 03.10.1995, власник HZ PRAHA SPOL. S R.O., правова охорона в Україні надана 20.02.1996 щодо споріднених послуг.

Експертизою було проведено порівняльний аналіз заявленого позначення та виявленого за результатами пошуку знака для встановлення ступеню схожості. Під час встановлення схожості словесних позначень враховувалась звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість та зроблено висновок, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.


Під час аналізу спорідненості послуг, для яких заявлено знак «» та зареєстровано знак  «worldwide» експертизою враховано їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі (виробнику) та зроблено висновок про їх спорідненість.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши аргументацію експертизи погоджується з її висновком і зазначає, що заявлений та протиставлений знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати і у споживача може виникнути враження, що послуги 35 та 41 класів МКТП під цими знаками надаються однією особою.


Разом з тим, апелянт на користь охорони реєстрації на території України знака «» за міжнародною реєстрацією № 776707 своїм листом від 21.03.2014 надав, зокрема, наступні документи:

- копію договору про передачу прав від 02.09.2013;
- роздруківку з міжнародної бази «ROMARIN» з відомостями про передачу права власності на знак за міжнародною реєстрацією № 647151.

Розглянувши та проаналізувавши зазначені документи колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Згідно з договором про передачу прав від 02.09.2013 компанія HZ PRAHA SPOL. S R.O. (Чеська Республіка) передала апелянту усі права на знак  «worldwide» відносно послуг 35, 41 класів МКТП за міжнародною реєстрацією № 647151, включно з правом звертатися до суду з приводу порушень таких прав в минулому.

Роздруківка з бази даних міжнародних реєстрацій знаків «ROMARIN», яка міститься на офіційному веб-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підтверджує ту обставину, що новим власником протиставленого знака

 «worldwide» за міжнародною реєстрацією № 647151 є апелянт.

Отже, на момент розгляду заперечення власником заявленого позначення та протиставленого знака є апелянт.

У зв'язку із викладеними обставинами колегія Апеляційної палати вважає, що 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 майнових прав на знак. Якщо згідно з документом про передачу майнових прав на знак власником знака, що протиставляється стала та ж сама особа, яка є заявником за міжнародною реєстрацією, щодо якої проводиться експертиза, то цей знак не може бути протиставлений знаку за міжнародною реєстрацією, що перевіряється.

Отже, оформлена в установленому порядку передача майнових прав на знак, який протиставляється, що підтверджується відповідним документом, може бути врахована як обґрунтований довід на користь надання правової охорони на території України знаку за міжнародною реєстрацією.

Колегія Апеляційної палати приходить до висновку, що апелянтом доведено факт передачі майнових прав на знак, в результаті чого власником знака за міжнародною реєстрацією № 647151, що протиставляється, стала та ж сама особа (PKF Trade Mark Limited), яка є заявником знака за міжнародною реєстрацією № 776707, щодо якої прийнято рішення про часткову відмову в наданні правової охорони на території України.

Враховуючи викладене колегія Апеляційної палати встановила, що документи, які підтверджують факт передачі права на знак можуть бути враховані як обґрунтований довід на користь надання правової охорони на території України знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707 відносно заявлених послуг 35, 36, 41 та 42 класів МКТП.

Згідно з пунктом 10.7 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент) колегія Апеляційної палати оцінила всі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовував заперечення, у їх сукупності, керуючись законом, зокрема підпунктом (1) пункту С статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707 відносно усіх заявлених послуг, в тому числі 35, 41 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 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 компанії PKF Trade Mark Limited (Великобританія) задовольнити.

2. Рішення від 14.11.2013 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «**PKF**» за міжнародною реєстрацією № 776707 відносно всіх заявлених послуг 35, 36, 41 та 42 класів МКТП.

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

Головуючий

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

А.О.Каташева