

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

8 вересня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 06.02.2014 № 15 у складі головуєчого Жмурко О.В. та членів колегії Запорожець Л.Г., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ ФУД» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593.

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 10.04.2014, 22.05.2014, 07.07.2014, 08.09.2014.

Представник апелянта – Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Бабат І.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 31.01.2014 (вх. № 1387 від 31.01.2014) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 10593 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2012 10593;
- додаткові матеріали до заперечення від 21.05.2014 (вх. № 7161 від 22.05.2014);
- клопотання апелянта від 02.07.2014 (вх. № 9297 від 03.07.2014).

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593 на тій підставі,

що «для всіх товарів 29 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення тотожне комбінованому знаку «ПОВНА ЧАША», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я «ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. (UA) (свідоцтво № 79222 від 10.07.2007 р., заявка № т 2006 02921 від 01.03.2006 р.) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.3)».

2. Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ ФУД» (далі – ТОВ «ФОЗЗІ ФУД») заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593 відносно заявлених товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт звертає увагу на те, що ним не було отримано від закладу експертизи повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.», а тому він не мав можливості надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака у встановленому Законом порядку.

Крім цього, апелянт повідомляє про те, що:

- ЗАТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», у зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI та відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 13.04.2011 змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» (далі – АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»);

- ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» та власник протиставленого знака – АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» є пов'язаними між собою відносинами економічної та організаційної залежності юридичними особами, що асоційовані у відповідності до статті 126 Господарського кодексу України;

- власник протиставленого знака АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» не заперечує проти подання апелянтом заяви на реєстрацію знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» відносно всіх товарів 29 класу МКТП за заявкою № т 2012 10593, що підтверджено листом від 24.01.2014 вих. № 17.

Разом з тим, апелянт надіслав додаткові матеріали до заперечення, а саме:

- копію договору від 16.05.2014 про передачу права на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою

№ т 2012 10593 від ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» власнику протиставленого знака АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»;

- копію заяви про внесення змін до матеріалів заявки № т 2012 10593 на знак для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» пов'язаних зі зміною особи заявника, подану до закладу експертизи;

- клопотання про відміну рішення Державної служби від 03.12.2013 щодо заявки № т 2012 10593 на знак для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» у зв'язку зі зміною мотивів поданого заперечення.

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

Заявлене позначення «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593 для всіх товарів 29 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, тотожне комбінованому знаку «ПОВНА ЧАША» за свідоцтвом № 79222. Заявник – ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» та власник протиставленого знака – АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» є різними юридичними особами.

Отже, рішення Державної служби від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593 є обґрунтованим.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

Пунктом 3.3.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) встановлено, що відомості про зміну особи заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.

22.05.2014 колегією Апеляційної палати одержано заяву апелянта про подану ним до закладу експертизи (ДП «УІПВ») заяву АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» про внесення до матеріалів заявки змін, пов'язаних зі зміною особи заявника на підставі договору від 16.05.2014 про передачу права на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593. Відповідно до умов зазначеного договору право на одержання свідоцтва за заявкою передано від ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» до АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ».

03.07.2014 колегією Апеляційної палати одержано клопотання апелянта про зміну мотивів заперечення у зв'язку із укладанням договору про передачу права на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593 та поданням до закладу експертизи заяви про внесення змін до матеріалів заявки відносно особи заявника. У вказаному клопотанні апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 03.12.2013 та повернути заявку до закладу експертизи (ДП «УІПВ») для внесення змін стосовно особи заявника до матеріалів заявки.

При розгляді поданого апелянтом клопотання про зміну мотивів заперечення колегія Апеляційної палати звернулась до приписів пункту 5 статті 15 Закону та вищезгаданого пункту 3.3.8 Правил.

Так, відповідно до пункту 5 статті 15 Закону у разі одержання Апеляційною палатою заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

Таким чином, колегією Апеляційної палати встановлено, що у період розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою № т 2012 10593 діловодство по ній зупинено, а відтак, дії щодо внесення відомостей саме до матеріалів заявки про зміну особи заявника (внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою) не можуть бути здійснені до затвердження рішення Апеляційної палати.

Також колегією Апеляційної палати за результатами розгляду матеріалів заявки № т 2012 10593 встановлено, що апелянт 20.12.2013 (вх. № 14079) звернувся до закладу експертизи (ДП «УІПВ») із заявою, у якій інформував про те, що ним не було одержано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака, що унеможливило надання ним мотивованої відповіді.

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент Апеляційної палати) при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

Враховуючи викладені вище норми законодавства та з'ясовані вище обставини справи, колегія Апеляційної палати вважає за можливе задовольнити заперечення ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» з урахуванням змінених мотивів та вимог заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом, Регламентом Апеляційної палати, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ ФУД» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» за заявкою № т 2012 10593 відмінити.

3. Відновити діловодство за заявкою № т 2012 10593 на знак для товарів і послуг «ПОВНА ЧАША, зобр.» зі стадії кваліфікаційної експертизи для внесення змін, пов'язаних зі зміною особи заявника.

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

Головуючий

О.В. Жмурко

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

М.Ю.Потоцький