

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

26 лютого 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 04.10.2013 № 277 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Кулик О. С., розглянула заперечення компанії Провасі С.р.л. (Provasi S.r.l) (Італія) проти рішення від 30.07.2013 про надання правової охорони знаку «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1078553.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 28.11.2013, 20.01.2014, 26.02.2014.

Представник апелянта – Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – ДП «УІПВ») – відсутній. Повідомлення про засідання направлено листами від 11.11.2013 № 1721/5, від 08.01.2014 № 10/5, від 13.02.2014 № 299/5.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 30.09.2014 вх. № 17860 проти рішення про надання правової охорони знаку «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1078553;
- додаткові пояснення - лист від 17.01.2014 вх. № 617;
- копії матеріалів справи за міжнародною реєстрацією № 1078553.

Аргументація сторін:

Рішення ДП «УІПВ» від 30.07.2013 про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1078553 було прийнято на підставі того, що знак «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «PROVASI» за міжнародною реєстрацією № 813796 від 06.10.2003, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Енріко Провасі (Enrico Provasi), щодо споріднених товарів

Пункт 3 стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – компанія Провасі С.р.л. (Provasi S.r.l) не згоден з рішенням за міжнародною реєстрацією № 1078553.

Апелянт зазначає, що компанія Провасі С.р.л. була заснована на початку 1970 року і відома у світі як одна з найпрестижніших марок на ринку виробництва меблів. На території України ексклюзивні меблі компанії представлені з 2008 року в салоні м. Києва та численних Інтернет-магазинах. Отже, українські споживачі асоціюють меблі, що виробляються компанією Провасі С.р.л., лише з нею.

Крім того, компанія Провасі С.р.л. провела переговори з власником протиставленого знака «PROVASI» щодо передачі прав власності на знак. За результатами переговорів підписано документ, відповідно до якого право власності на знак за міжнародною реєстрацією № 813796 передано апелянту. Відповідна форма ММ5 щодо внесення змін 31.07.2013 направлена до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ).

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 30.07.2013 та надати правову охорону знаку «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» за міжнародною реєстрацією № 1078553 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

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 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 п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (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.



Знак за міжнародною реєстрацією № 1078553 - комбінований, зображувальний елемент якого представляє собою розташовані одна до одної двох латинських літер «Р», які утворюють літеру «Н». Літери, які утворюють зображувальний елемент є початковими літерами словесних елементів

«HOSPITALITY, PROJECT, PROVASI», що виконані звичайними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «PROVASI» за міжнародною реєстрацією № 813796 виконаний звичайними великими літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість словесних елементів знака за міжнародною реєстрацією № 1078553 та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 813796 обумовлюється входженням одного знака в інший.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи знака за міжнародною реєстрацією № 1078553 схожі з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 813796 видом шрифту, характером літер, алфавітом.

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

Заявлений на реєстрацію знак містить слова «HOSPITALITY, by, PROJECT», які перекладаються з англійської мови як: «HOSPITALITY» – гостинність, привітність; «PROJECT» – проект, план, програма; «by» – біля, поруч, при (електронний перекладач ABBYY Lingvo), а також слово «PROVASI», яке є прізвищем власника знака.

Протиставлений знак «PROVASI» містить слово «PROVASI», яке також означає прізвище власника знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані знаки мають схоже смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на різницю у виконанні.

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.

Знак «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» подано на реєстрацію відносно товарів 20 класу та послуг 42 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Протиставленому знаку «PROVASI» надано правову охорону на території України відносно товарів 20, 24, 26 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 20 класу МКТП досліджуваних знаків та дійшла висновку, що такі товари можна визнати однорідними (спорідненими), беручи до уваги вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

В запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував схожість заявленого та протиставленого знаків.

Апелянт зазначав, що українські споживачі добре знайомі з меблями фабрики Провасі С.р.л. і у них вже сформувалося стале враження про те, що виробником ексклюзивних меблів під знаком «PROVASI» є саме італійська компанія Провасі С.р.л. і вони асоціюють дані меблі саме із цією компанією.

Крім того, за результатами переговорів апелянта з власником протиставленого знака підписано документ, відповідно до якого право власності на знак за міжнародною реєстрацією № 813796 передано апелянту.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши доводи апелянта, проаналізувавши матеріали заперечення та додаткові документи, надані апелянтом листом від 17.01.2014 вх. № 617 на користь реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 1078553, та встановила наступне.

Компанія Провасі С.р.л. була заснована на початку 1970 років чотирма братами Енріко, Роберто, Паоло і Джовані Провасі і відома у світі як одна з найпрестижніших марок на ринку виробництва елітних меблів. На території України ексклюзивні меблі компанії представлені з 2008 року в салонах м. Києва, м. Харкова, м. Дніпропетровська та численних Інтернет-магазинах. У 2013 році у м. Києві компанією Провасі С.р.л. відкрито демонстраційний виставковий зал «PROVASI». Інформація щодо продукції компанії розміщується також в щомісячному українському друкованому виданні «Салон» та його Інтернет-виданні.

19.07.2013 підписана Декларація про передачу прав, зокрема, на знак за міжнародною реєстрацією № 813796 від Енріко Провасі (власника знака за міжнародною реєстрацією № 813796) на ім'я компанії Провасі С.р.л. У Декларації зазначено, що подання заявки на реєстрацію знака «PROVASI» було зроблено Енріко Провасі помилково, оскільки це повинно було відбуватися від імені родинної компанії.

Відповідна форма ММ5 щодо внесення змін 31.07.2013 направлена до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ).

Відповідно до інформації, наведеної у листі Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 03.12.2013 № 1891/5, міжнародна реєстрація № 813796 від 06.10.2003 діє на території України стосовно товарів 20, 24 класів МКТП з дати територіального поширення на Україну – 12.07.2007. Витяг з бази даних ROMARIN свідчить, що власником знака «PROVASI» за міжнародною реєстрацією № 813796, який був протиставлений заявленому позначенню, є апелянт – компанія Провасі С.р.л.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що знак «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» за міжнародною реєстрацією № 1078553 може бути зареєстрований відносно товарів 20 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП, зазначених у переліку за заявкою.

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 Провасі С.р.л. (Provasi S.r.l) задовольнити.
2. Рішення від 30.07.2013 про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1078553 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «PP HOSPITALITY PROJECT by PROVASI» за міжнародною реєстрацією № 1078553 на території України відносно заявлених товарів 20 класу та послуг 42 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

О.С.Кулик