


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

29 лютого 2012 р.


Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 31.01.2012 № 08 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Совгирі С.А., розглянула заперечення Belorussko-itayanskoe sovместное predpriyatie «RELUI BEL» obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu (BY) проти рішення про відмову в наданні  правової охорони знаку для товарів і послуг **R** за міжнародною реєстрацією № 1036885.

Представники апелянта – Лісна Т.Л., Картушин Д.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній (повідомлення про дату засідання надіслано 01.03.2011 вих. № 611/10).

Аргументація сторін:

Апелянт – Belorussko-itayanskoe sovместное predpriyatie «RELUI BEL» obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu (BY) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1036885.

Апелянт зазначає, що Белорусско-італьянское совместное предприятие «РЕЛУІ БЕЛ» общество с ограниченной ответственностью (Belorussko-itayanskoe sovместное predpriyatie «RELUI BEL» obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu) (компанія «РЕЛУІ БЕЛ») є найбільшим в Білорусі виробником декоративної косметики вже більше 18 років. Компанія «РЕЛУІ БЕЛ» експортує свою продукцію в такі країни, як: Україна, Росія, Казахстан, Молдова, Литва, Естонія, Вірменія, Грузія. Знак використовується компанією «РЕЛУІ БЕЛ» на продукції, печатці, діловій документації, внаслідок чого є 

пізнаваним та асоціюється виключно з апелянтом. Знак **R** завдяки його широкому використанню став відомим задовго до дати подання заявки на протиставлений знак за свідоцтвом № 126985.

Крім того, апелянт зазначає, що між компанією «РЕЛУІ БЕЛ» та ТОВ «Торговий Дім Світ Краси», одним із засновників якого є власник протиставленого знака, до дати подання заявки на протиставлений знак був укладений договір на поставку косметичної продукції апелянта. За захистом своїх прав апелянт звернувся до суду із позовом про визнання протиставленого свідоцтва № 126985 недійсним повністю.

Апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення за міжнародною реєстрацією № 1036885 та надати правову охорону знаку відносно товарів 03 класу МКТП.

Рішення від 24.11.2011 про відмову в наданні правової охорони в Україні знаку за міжнародною реєстрацією № 1036885 прийнято на тій підставі, що знак схожий настільки, що його можна сплутати із знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Чумака І.В. (свідоцтво № 126985 від 10.08.2010) щодо споріднених товарів.

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

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

Згідно з пунктом 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.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил).



Заявлене позначення **R** за міжнародною реєстрацією № 1036885 - комбінований знак, що складається із зображувального елемента у вигляді корони та елемента у вигляді латинської літери «**R**». Позначення являє собою оригінальну композицію. Латинська літера «**R**» є першою літерою відрізняльної частини фірмового найменування апелянта. Знак подано на

реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП: косметичні набори; губні помади; косметика; парфумерія; пудра для макіяжу.



Протиставлений знак **R** за свідоцтвом № 126985 – комбінований знак, що складається із латинської літери «**R**» та зображеної над нею стилізованої корони. Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу та послуг 35 класу МКТП, зокрема таких товарів 03 класу МКТП: препарати для вибілювання та інші речовини для прання; препарати для чистки, полірування, абразивної обробки; мила; парфумерні вироби, ефірні масла, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки та пасти.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував рішення щодо схожості знака за міжнародною реєстрацією № 1036885 та протиставленого знака за свідоцтвом № 126985.

У запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт наполягав на тривалості використання знака за міжнародною реєстрацією № 1036885 до 17.06.2009 – дати подання заявки на протиставлений знак.

Колегія розглянула надані апелянтом матеріали та встановила наступне.

Совместное белорусско-італьянское підприємство «РЕЛОУІС БЕЛ» зареєстровано рішенням від 13.11.1996 № 5 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків Республіки Білорусь у реєстрі загальнореспубліканської реєстрації за № 223. У зв'язку із зміною найменування на Белорусско-італьянское совместное підприємство «РЕЛУІ БЕЛ» общество с ограниченной ответственностью, ці зміни зареєстровано рішенням від 30.06.2000 № 172 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків Республіки Білорусь.



Свідоцтво Республіки Білорусь № 7268 від 13.10.1997 на знак **R** відносно товарів 3 класу МКТП видано на ім'я Совместного белорусско-італьянского підприємства «РЕЛОУІС БЕЛ». 20.06.2005 назва власника свідоцтва змінена на Белорусско-італьянское совместное підприємство «РЕЛУІ БЕЛ» общество с ограниченной ответственностью.

З 2000 року компанія «РЕЛУІ БЕЛ» поставляє свою продукцію,



марковану знаком **R** на територію України, про що свідчать Довідка щодо кількості продукції виробництва компанії «РЕЛУІ БЕЛ» та наступні документи про поставку косметичних наборів, губних помад, косметики, пудри для макіяжу:

- копія контракту № 10/2002 від 18.02.2002 та копія додаткової угоди від 01.03.2004 з ПП «Альянс краси», м. Київ;
- копія контракту № 20/2004 від 20.01.2004 та копія додаткової угоди від 01.01.2006 з ПП «Діадар», м. Дніпропетровськ;
- копія договору № 2701/1у від 27.01.2004 з СПД Соболева Н.Л., м. Київ;
- копія контракту № 107/1у від 26.05.2004 та копія додаткової угоди від 23.05.2006 з ПП «Альянс краси», м. Київ;

- копія договору № 0112/1у від 01.12.2004 з Мозговим В.П., м. Енергодар;
- копія договору № 8/у від 16.02.2005 з ПП «Альтапан», м. Київ;
- копія договорів № 29/1у від 14.06.2006, № 26 від 18.11.2008 з ПП «Альянс краси», м. Київ;
- копія товарно-транспортної накладної № 0080959 від 30.01.2006 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альянс краси», м. Київ;
- копія товарно-транспортної накладної № 0530740 від 17.05.2006 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Діадар», м. Дніпропетровськ;
- копія товарної накладної № 0755447 від 05.12.2006 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альянс краси», м. Київ;
- копія товарно-транспортної накладної № 1374427 від 18.12.2006 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альтапан», м. Київ;
- копія товарно-транспортної накладної № 0755563 від 17.01.2007 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Діадар», м. Дніпропетровськ;
- копія товарно-транспортної накладної № 0497037 від 29.01.2007 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альтапан», м. Київ;
- копія товарної накладної № 0595594 від 11.05.2007 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Діадар», м. Дніпропетровськ;
- копія товарно-транспортної накладної № 0005589 від 14.01.2008 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альянс краси», м. Київ;
- копія товарно-транспортної накладної № 0563334 від 16.01.2008 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Діадар», м. Дніпропетровськ;
- копія договору № 42 від 23.01.2009 та копія додаткового договору від 27.09.2010 з ТОВ «Торговий Дім Світ Краси»;
- копія товарної накладної № 0135012 від 29.01.2009 (з митною декларацією), одержувач – ТОВ «Торговий дім Світ Краси», м. Харків;
- копія товарної накладної № 2050395 від 30.09.2009 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альянс краси», м. Київ;
- копія товарної накладної № 1836053 від 21.07.2010 (з митною декларацією), одержувач – ПП «Альтапан», м. Київ.

Компанія «РЕЛУІ БЕЛ» здійснює активне рекламування своєї продукції, про що свідчать договори № 12/08 від 05.02.2008, № 06/09 від 20.01.2009, №07/10 від 22.01.2010, № 02/11 від 12.01.2011 на виконання НПООО «Ікселент» художнього проектування та виготовлення буклетів «РЕЛУІ БЕЛ», плакатів, флайерів та рекламних листівок для продукції, маркованої знаком «R, зобр.». До того ж знак «R, зобр.» використовується компанією «РЕЛУІ БЕЛ» на продукції, печатці, діловій документації.

Компанія «РЕЛУІ БЕЛ» представляла свою продукцію на виставці парфумерії та косметики, що проходила у м. Київ 10 – 12 лютого 2003р., IV Міжнародній виставці парфумерії і косметики, що проходила у м. Київ 9 – 11 лютого 2006р.

Надані матеріали свідчать, що апелянт добре зарекомендував себе на споживчому ринку і його товари – це недорогий і якісний продукт, призначений для широкого кола споживачів.

Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали надані апелянтом та констатує, що вони підтверджують факт використання знака за міжнародною реєстрацією № 1036885 відносно товарів 3 класу МКТП.

Крім того, апелянт у додаткових матеріалах до заперечення від 28.02.2012 скоротив перелік товарів 03 класу МКТП до таких: косметичні набори; губні помади; косметика; пудра для макіяжу.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 126985 зареєстрований на ім'я Чумака І.В., який відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є одним із засновників ТОВ «Торговий Дім Світ Краси». Види діяльності зазначеного товариства, зокрема, оптова та роздрібна торгівля парфумерними та косметичними товарами. Тобто діяльність власника протиставленого знака не пов'язана з виготовленням зазначених товарів. Між компанією «РЕЛУІ БЕЛ» та ТОВ «Торговий Дім Світ Краси» до дати подання заявки на протиставлений знак було укладено договір № 42 від 23.01.2009 щодо поставки косметичної продукції. І на підставі цього договору з січня 2009 року ТОВ «Торговий дім Світ Краси» одержував косметичну продукцію компанії «РЕЛУІ БЕЛ»,



марковану знаком **R**.

Апелянт звернувся за захистом своїх прав до суду і Солом'янським районним судом м. Києва 18.01.2012 порушено провадження у справі №2-1710/12 за позовом апелянта про визнання свідоцтва України № 126985 на знак недійсним повністю. Підставами для визнання недійсним зазначеного свідоцтва є те, що знак за свідоцтвом № 126985 може ввести споживачів в оману стосовно дійсного виробника товарів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи тривалість використання знака до дати подання заявки на протиставлений знак, набуття знаком розрізняльної здатності відносно компанії «РЕЛУІ БЕЛ», скорочення апелянтом переліку товарів 3 класу МКТП, колегія Апеляційної палати вирішила надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1036885.

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 Belorussko-ityanskoe sovместное predpriyatіe «RELUI BEL» obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu (BY) задовольнити.

2. Рішення від 08.06.2010 про відмову в наданні правової охорони відмінити.



3. Надати правову охорону знаку **R** за міжнародною реєстрацією № 1036885 відносно товарів 03 класу МКТП: косметичні набори; губні помади; косметика; пудра для макіяжу (cosmetic kits, lipsticks, cosmetics, make-up powder).

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

С.А.Совгиря