

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

17 січня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 28.11.2011 № 102 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П. та Кривошей С.Т., розглянула заперечення Ренессанс Холдінгз Менеджемент Лімітед (Бермуди (ВМ)) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг за заявкою № т 200816662 відносно частини послуг.

Розгляд заперечення здійснювався 17.01.2012.

На засіданні був присутній представник апелянта – Гренчук С.Р. Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – відсутній.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 31.05.2011 про реєстрацію зображувального знака за заявкою № т 200816662 відносно частини товарів і послуг у зв'язку з тим, що заявлене зображувальне позначення для всіх послуг 36 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками: «BRC Credit, зобр.» (свідоцтво № 95364 від 11.08.2008 заявка № т 2008 10987 від 23.05.2008), «БРК Кредит, зобр.» (свідоцтво № 95365 від 11.08.2008 заявка № т 2008 10988 від 23.05.2008), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Банк Ренессанс Капітал» (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.

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

Апелянт – Ренессанс Холдінгз Менеджемент Лімітед заперечує проти рішення про реєстрацію зображувального знака за заявкою № т 200816662 відносно товарів 9, 16 і послуг 35, 38, 41 класів та відмову в реєстрації відносно послуг 36 класу МКТП.

Щодо протиставлених знаків «BRC Credit, зобр.» (свідоцтво № 95364), «БРК Кредит, зобр.» (свідоцтво № 95365) апелянт просить звернути увагу на те, що він – Ренессанс Холдінгз Менеджемент Лімітед та власник протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 95364, 95365 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Банк

Ренесанс Капітал» (UA), входять до складу однієї міжнародної корпорації «Ренессанс Груп», яка фактично належить апелянту.

Крім того, апелянт надав копію Договору про передачу права власності від 22.12.2010, відповідно до якого протиставлені знаки «BRC Credit» і «БРК Кредит» (за свідоцтвами №№ 95364, 95365) передані від їх власника – Публічного Акціонерного Товариства «Банк Ренесанс Капітал» (попереднє найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Банк Ренесанс Капітал») до апелянта – Ренессанс Холдінгз Менеджмент Лімітед. Всі відповідні зміни внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Держдепартаменту від 31.05.2011 про реєстрацію зображувального знака відносно частини товарів і послуг та зареєструвати позначення відносно усього переліку товарів і послуг, зазначених у заявці.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду в апеляційному засіданні 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.

Пункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 22 вересня 1997 р. № 416/2220 (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.

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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та виявлених за результатами пошуку знаків для встановлення ступеню схожості здійснено з урахуванням пунктів 4.3.2.7. та 4.3.2.8. Правил. За результатами такого аналізу зроблено висновок, що порівнювані позначення схожі настільки, що їх можна сплутати.

Під час встановлення однорідності товарів і послуг, щодо яких заявлено зображувальне позначення та зареєстровані знаки «BRC Credit, зобр.» (свідоцтво № 95364), «БРК Кредит, зобр.» (свідоцтво № 95365), враховано рід (вид) послуг; їх призначення; коло споживачів та зроблено висновок про їх однорідність.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши аргументацію експертизи, погоджується з її висновком і зазначає, що у споживача може виникнути враження про належність цих послуг одній особі, яка надає такі послуги.

Разом з тим у додатках до заперечення і на засіданні апелянтом були надані такі документи на користь реєстрації заявленого позначення:

- копія договору про передачу прав від Публічного Акціонерного Товариства «Банк Ренесанс Капітал» (попереднє найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Банк Ренесанс Капітал») на знаки «BRC Credit, зобр.» за свідоцтвом № 95364 та «БРК Кредит, зобр.» за свідоцтвом № 95365 до апелянта - Ренессанс Холдінгз Менеджмент Лімітед; (Бермуди (ВМ)) від 22.12.2010 та його переклад;

- копія Афідевіта від 17.05.2010, в якому зазначається, що Комерційний банк «Ренессанс Капітал» (Общество с ограниченной ответственностью) (RU), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Україна» (UA), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал» (UA) та Публічне Акціонерне товариство «Банк Ренесанс Капітал» (UA), є афілійованими та спорідненими компаніями та дочірніми підприємствами і філіями, які опосередковано належать «Ренессанс Холдінгз Менеджмент Лімітед» (ВМ);

- копія заяви від 19.10.2011 про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 95364, 95365;

- копія публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24 2011 року відомостей про передачу права власності на знаки, відповідно до яких право власності на знаки за свідоцтвами №№ 95364, 95365 передано Ренессанс Холдінгз Менеджмент Лімітед (Бермуди (ВМ)), дата внесення відомостей до Реєстру – 26.12.2011.

Розглянувши та проаналізувавши додатково надані апелянтом документи, колегія Апеляційної палати зазначає наступне:

Надані документи свідчать про те, що власником протиставлених знаків став апелянт.

Як зазначалося вище 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.

Тобто, якщо згідно з документом про передання виключних майнових прав на знак власником свідоцтв на знаки, що протиставляються стала та ж сама особа, яка є заявником за заявкою, щодо якої проводиться експертиза, то такі знаки не можуть бути протиставлені заявленому позначенню.

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що оформлене в установленому порядку передання виключних майнових прав на знаки, що підтверджується

відповідним документом, може бути враховане як обґрунтований довід на користь реєстрації знака.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 Ренессанс Холдінгз Менеджемент Лімітед, (Бермуди (ВМ)) задовольнити повністю.

2. Рішення Держдепартаменту від 31.05.2011 про реєстрацію зображувального знака за заявкою № т 200816662 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, зображувальний знак за заявкою № т 200816662 відносно заявленого переліку товарів і послуг.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ѓ.П.Добриніна

С.Т.Кривошей