

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
15.12.2021 № 279-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

16 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 01.09.2021 № Вн-146-Р/2021, у складі головуючого Красовського В.Г. та членів колегії Фінагіної В.Б., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення SILVANOLS, SIA (LV) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 27.05.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «silvanols FARINGOSPRAY» за міжнародною реєстрацією № 1497968.

Представник апелянта – Атаманчук А.Г.

Представник Укрпатенту – Келеберда О.Г.

Заперечення апелянта – SILVANOLS, SIA (LV) подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт заперечує проти рішення Укрпатенту від 27.05.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «silvanols FARINGOSPRAY» за міжнародною реєстрацією № 1497968, прийнятого на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 03, 05, 10 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ФАРИНГОСПРЕЙ» за свідоцтвом України № 178133 на ім'я Міщенко Л.В. щодо споріднених товарів.

На користь реєстрації заявленої торговельної марки апелянт зазначає, що між ним та власником протиставленої торговельної марки досягнуто згоди про передачу апелянту усіх майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ФАРИНГОСПРЕЙ» за свідоцтвом України № 178133 через Пікалова С.Ю., який спочатку набуває такі права на власне ім'я, а потім передає їх апелянту.

Наявність зазначених домовленостей засвідчується договором від 22.06.2021 № SLV-3/2021-22, який укладено між апелянтом та Пікаловим С.Ю.

Враховуючи зазначене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 27.05.2021 та надати правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1497968 відносно заявленого переліку товарів 03, 05, 10 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1497968 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленої торговельної марки проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами проведення експертизи було встановлено, що заявлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1497968 за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3 – 4.3.2.8 Правил, схожа настільки, що її можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом України № 178133 щодо споріднених товарів.

Кінцеві результати експертизи відображені у висновку про невідповідність заявленої торговельної марки умовам надання правової охорони.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по

суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-34170/2021 від 26.08.2021), копіях матеріалів міжнародної реєстрації № 1497968, додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-34362/2021 від 27.08.2021, № Вх-45961/2021 від 16.11.2021) та встановила наступне.

Заявлена словесна торговельна марка «silvanols FARINGOSPRAY» за міжнародною реєстрацією № 1497968 складається з двох словесних елементів, виконаних друкованим шрифтом рядковими та заголовними літерами латиниці та подана на реєстрацію відносно товарів 03, 05, 10 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «ФАРИНГОСПРЕЙ» за свідоцтвом України № 178133 виконана друкованим шрифтом заголовними літерами кирилиці та зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Відповідно до пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), підписаної 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Таким чином, охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією прирівнюється до охорони знака за національною реєстрацією.

Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 № 3771-ХІІ встановлено:

- відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки;
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Станом на 30.04.2019 була чинна редакція Закону з останніми змінами від 09.04.2015, що набули чинності з 21.05.2015.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема 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 4.3.2.1 Правил не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «silvanols FARINGOSPRAY» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

За результатами порівняльного аналізу заявленої та протиставленої торговельних марок, враховуючи фонетичну схожість словесних елементів «FARINGOSPRAY» та «ФАРИНГОСПРЕЙ» та їх фантазійний характер, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлена торговельна марка є схожою з протиставленою, оскільки асоціюються нею в цілому, не зважаючи на різницю у графічному виконанні.

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 (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 03, 05, 10 класів МКТП, щодо яких заявлена торговельна марка, та перелік товарів 05 класу МКТП щодо яких зареєстрована протиставлена торговельна марка та дійшла висновку, що враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, ці товари можна визнати однорідними (спорідненими).

У зв'язку з викладеним, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «silvanols FARINGOSPRAY» за міжнародною реєстрацією № 1497968, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Укрпатенту правомірно.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності для того, щоб визначити чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи, подані апелянтом на користь надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1497968, а саме: копію договору № SLV-3/2021-22 від 22.06.2021 про передачу виключних майнових прав на торговельну марку за свідоцтвом України № 178133; лист представника апелянта від 15.11.2021 № 564/21 з інформацією про набуття апелянтом майнових прав на торговельну марку за свідоцтвом України № 178133 та публікацію відомостей про це в бюлетені «Промислова власність»; роздруківку сторінки пошукового сервісу «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту (СІС)» з бібліографічними даними свідоцтва України № 178133, та зазначає наступне.

Відомості про передачу права власності на протиставлену торговельну марку «ФАРИНГОСПРЕЙ» за свідоцтвом України № 178133 від її власника – Пікалова С.Ю. до апелянта внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 45 від 10.11.2021.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянта вмотивованими і дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та можливість надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1497968 відносно усього заявленого переліку товарів.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від

02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення SILVANOLS, SIA (LV) задовольнити повністю.
2. Рішення Укрпатенту від 27.05.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «silvanols FARINGOSPRAY» за міжнародною реєстрацією № 1497968 скасувати.
3. Надати правову охорону торговельній марці «silvanols FARINGOSPRAY» за міжнародною реєстрацією № 1497968 відносно заявлених товарів 03, 05, 10 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

В. Г. Красовський

Члени колегії

В. Б. Фінагіна

Н. Г. Бурмістрова