

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

4 квітня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 03.09.2013 № 243 у складі головуєчого Жмурко О.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Сенчука В.В., розглянула заперечення Тарасова О.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 01.07.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 відносно частини товарів і послуг.

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 25.10.2013, 20.11.2013, 23.01.2014, 04.04.2014.

Представник апелянта – Павленко В.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Соколік Ж.А.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 19.08.2013 (вх. № 15906 від 28.08.2013) проти рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 відносно частини товарів і послуг з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2013 00775;
- додаткові матеріали від 30.08.2013 (вх. № 16659 від 09.09.2013), 15.11.2013 (вх. № 21068 від 18.11.2013), 19.11.2013 (вх. № 21137 від 20.11.2013), 13.01.2014 (вх. № 573 від 17.01.2014), 04.03.2014 (вх. № 3273 від 07.03.2014), 17.03.2014 (вх. № 3767 від 18.03.2014).

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 01.07.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що «для частини товарів 09 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які можуть бути віднесені до узагальнюючих понять: «високочастотна апаратура; апаратура для дистанційного керування; пристрої для оброблення інформації; з'єднувачі; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; програмний статок комп'ютерів; носії інформації» заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «СМТ Системні мобільні технології», раніше поданим на

реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «Системні Мобільні Технології», м. Київ (заявка № m 201214595 від 22.08.2012), щодо таких самих та споріднених товарів.

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

2. Апелянт – Тарасов О.С. заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № m 2013 00775 відносно частини заявлених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що є власником ТОВ «Сучасні мудрі технології» та з 2008 року на основі ліцензійних договорів йому належать усі права на знаки для товарів і послуг «Smart Modern Technologies» (свідоцтво № 90111 від 10.04.2008), «SMT, зобр.» (свідоцтво № 94918 від 11.08.2008), «SMT» (свідоцтво № 98770 від 27.10.2008).

Апелянт повідомляє, що з 2003 року є відомим в Україні та світі підприємцем, виробником та постачальником стаціонарних комп'ютерів, ноутбуків, програмного забезпечення та іншої сучасної техніки та технічних послуг у комп'ютерному та мобільному бізнесі, у тому числі під торговими марками «СМТ», «SMT». Також він володіє на законній основі сайтом та сучасним електронним магазином комп'ютерної техніки: www.smt.com.ua, а з 2008 року – доменом 1-го рівня www.smt.ua.

Апелянт звертає увагу, що власник протиставленого знака для товарів і послуг «СМТ Системні мобільні технології, зобр» - ТОВ «Системні мобільні технології» є маловідомою українською малою компанією, яка розпочала свою діяльність лише 30.08.2011 та не є дилером продукції ТОВ «Сучасні мудрі технології».

Крім того апелянт зауважує, що ТОВ «Системні мобільні технології» не отримували від ТОВ «Сучасні мудрі технології» ліцензію на використання споріднених знаків для товарів і послуг «СМТ».

Апелянт наголошує, що діяльність ТОВ «Системні мобільні технології» треба розглядати згідно ст. 144-3 «Кодексу України про адміністративні правопорушення», як недобросовісну конкуренцію.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 01.07.2013 та зареєструвати позначення «СМТ» за заявкою № m 2013 00775 відносно усього переліку заявлених товарів 09 класу МКТП.

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 «СМТ» - словесне позначення, виконане стандартним шрифтом великими літерами кириличної абетки. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлене комбіноване позначенням «СМТ Системні мобільні технології» складається з словесних та зображувального елементів. Словесні

елементи «СМТ» та «Системні мобільні технології» виконані стандартним шрифтом кириличної абетки. Словесні елементи розташовані горизонтально у два рядки, при чому словесний елемент «СМТ» розташований над словесним елементом «Системні мобільні технології». Ліворуч від словесної частини знаходиться 3-х мірне зображення куба. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи позначенням, колегією Апеляційної палати проведено його дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 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).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

Порівнювані позначення складаються із словесних та зображувальних елементів. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Відповідно до пункту 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 оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняння заявленого словесного позначення «СМТ» та протиставленого йому комбінованого позначення «СМТ Системні мобільні технології» вказує на фонетичну схожість спільного словесного елемента «сmt», який займає домінуюче положення у протиставленому позначенні.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлене позначення схоже з заявленим позначенням за видом алфавіту (кирилиця), шрифту, кольором, яким виконані словесні елементи, але відрізняється від заявленого позначення кількістю словесних елементів та наявністю зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесний елемент «сmt», що є спільним для обох порівнюваних позначень не має окремого смислового значення, тому незважаючи на те, що у складі протиставленого комбінованого позначення присутні слова «системні мобільні технології» вказує на семантичну схожість позначень.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого комбінованого позначення за заявкою № т 2012 14595 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну схожість та схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять. Незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого позначення воно схоже з заявленим позначенням, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

Заявлене позначення «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 заявлено відносно товарів 09 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлене комбіноване позначення «СМТ Системні мобільні технології» № т 201214595 заявлено відносно товарів 09 класу МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставленого, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є однорідними для частини товарів 09 класу.

Таким чином колегія Апеляційної палати вважає, що рішення закладу експертизи про реєстрацію знака для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 відносно частини товарів і послуг є обґрунтованим.

Листами від 30.08.2013, 15.11.2013, 19.11.2013, 13.01.2014, 04.03.2014, 17.03.2014 апелянт надав додаткові матеріали, які на його думку свідчать на користь реєстрації позначення «СМТ» за заявкою № т 2013 00775, а саме:

- порівняльний аналіз на схожість позначень «Smart Modern Technologies», «SMT, зобр.», «SMT», «СМТ», «СМТ, зобр.», «СМТ Системні мобільні технології»;
- марочное (брендовое) древо «СМТ» - структура усього брендового портфеля Тарасова О.С.;
- витяг з автоматизованої системи пробірки доменів www.whois-service.ru;
- копії ліцензійних договорів про передачу прав на використання знаків для товарів і послуг «Smart Modern Technologies», «SMT, зобр.», «SMT» та позначень «СМТ», «СМТ, зобр.» від Тарасова О.С. до ТОВ «Сучасні мудрі технології»;
- експертні висновки представника апелянта Павленка В.А.;
- порівняльний аналіз на схожість позначень «SMT», «СМТ, зобр.», «SMT, зобр.»;
- буклети та фото з використанням позначення «СМТ»;
- сертифікат Авторизованного Торгового Партнера Представництва ЛГ Електроникс Оверсиз Трейдинг ФЗЕ, який надає право ТОВ «Сучасні мудрі технології» пропонувати від свого імені будь-які ІТ-продукти виробництва LG для продажу в роздріб та опт.;
- рахунки-фактури з реалізації комп'ютерів «СМТ»;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія свідоцтва № 181198 від 27.01.2014 на комбінований знак для товарів і послуг «СМТ» для товарів 09 та послуг 35 класів МКТП;
- копія договору «СМТ» № 1 про управління і розпорядження авторськими правами та на виключну ліцензію на авторський твір образотворчого мистецтва «СМТ»;
- звітні рекламні календарі від 2010, 2011, 2012, 2013 років;
- фото рекламного банера на фасаді офісу «СМТ» в м. Харкові.

Колегія Апеляційної палати оцінила надані заявником додаткові матеріали і дійшла висновку, що наведені в них відомості свідчать про використання заявленого позначення для товару – комп'ютери і не підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності для всіх товарів, що можуть бути віднесені до узагальнюючих понять: «високочастотна апаратура; апаратура для дистанційного керування; пристрої для оброблення інформації; з'єднувачі; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; програмний статок комп'ютерів; носії інформації».

Стосовно аргументації апелянта щодо дій ТОВ «Системні мобільні технології» як таких, які треба розглядати згідно з статтею 144-3 «Кодексу України про адміністративні правопорушення», як недобросовісну конкуренцію, колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом докази і доводи щодо цього не можуть бути розглянуті, оскільки не мають значення для розгляду заперечення.

Апелянт в додаткових матеріалах та під час засідань колегії Апеляційної палати наголошував на тому, що заявка № т 2012 14595 від 22.08.2012 на протиставлене закладом експертизи комбіноване позначення «СМТ Системні мобільні технології» вважається такою, що відкликана з 21.09 2013.

Колегія Апеляційної палати перевірила надані апелянтом відомості та матеріали заявки № т 2012 14595 і встановила наступне.

Відповідно до статті 12 Закону України на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію знака документи про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

20.06.2013 заявником «СМТ Системні мобільні технології» одержано рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг.

21.09.2013 є останнім днем строку надання документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію.

Станом на 22.09.2013 вказані документи до закладу експертизи не надійшли.

Тому, 26.09.2013 вих. № 45254 заявнику було надіслано повідомлення закладу експертизи про те, що заявка № т 2012 14595 вважається відкликаною з 21.09.2013. У повідомлення зазначено про причини припинення діловодства за заявкою та вказано строки і умови його поновлення.

На підставі вказаного повідомлення закладу експертизи 01.10.2013 вих. № 2-15-13-30022-А заявнику надіслано повідомлення Державної служби про неможливість надання адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва на знак за заявкою № т 2012 14595.

З урахуванням абзацу третього статті 12 Закону останнім днем надходження клопотання про поновлення строку надходження документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і про сплату збору за публікацію є 21.03.2014.

Станом на цю дату вказані вище документи до закладу експертизи не надійшли. Отже, передбачені законодавством можливості поновлення діловодства за заявкою № т 2012 14595 вичерпано і вона вважається відкликаною з 21.09.2013.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що на дату прийняття нею рішення заявленому позначенню «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 може бути надана правова охорона для усього переліку заявлених товарів 09 та послуг 35 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Тарасова Олександра Сергійовича задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 01.07.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «СМТ» за заявкою № т 2013 00775 відносно всього заявленого переліку товарів 09 та послуг 35 класу МКТП.

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

Головуючий

О.В. Жмурко

Члени колегії

В.М. Ресенчук

В.В. Сенчук