

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

23 липня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 20.11.2013 № 294 у складі головуєчого Костенко І. А. та членів колегії Каташевої А.О., Сенчука В.В., розглянула заперечення Закритого акціонерного общества «Екохіммаш» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 11.09.2013 про відмову в реєстрації знака «ВІМОЛ» за заявкою № m 201212900.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 15.04.2014, 10.06.2014 та 23.07.2014.

На засіданні 15.04.2014 були присутні: представник апелянта – Крахмальова Т.І. та представник закладу експертизи (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») – Коротченко О.В.

На засіданні 10.06.2014 був присутній представник апелянта – Крахмальова Т.І.

23.07.2014 засідання проходило за відсутності сторін.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 11.09.2013 про відмову в реєстрації знака на тій підставі, що: *для всіх товарів I класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ВИМОЛ ВИМОЛ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «ГРАН», UA (свідоцтво № 22042 від 17.12.01, заявка № 98072768 від 16.07.98), щодо споріднених товарів.*

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

2. Апелянт – Закрите акціонерне общество «Екохіммаш» (далі – ЗАО «Екохіммаш») заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «ВІМОЛ» за заявкою № т 201212900 та наводить наступні доводи на користь реєстрації.

Закрите акціонерне общество «Екохіммаш» - російське підприємство, що спеціалізується в галузі виробництва малотоннажної хімічної продукції для різних галузей промисловості.

За твердженням апелянта, саме Закрите акціонерне общество «Екохіммаш» винайшло препарат із назвою «ВІМОЛ» у 1992 році. Препарат «ВІМОЛ» відомий на всій території колишнього СНД та на території України, саме як продукт ЗАО «Екохіммаш». ЗАО «Екохіммаш» є власником свідоцтва Російської Федерації на торговельну марку «ВІМОЛ» з 1997 року.

Постійними споживачами продукції апелянта є ТОВ «ТЗК ГАЗ», ВАТ «Автомобільний завод Ульяновський», ВАТ «КАМАЗ», ВАТ «АВТОВАЗ» тощо.

Також, апелянт зазначає, що позначення «ВІМОЛ» набуло значної розрізняльної здатності відносно ЗАО «Екохіммаш» і відоме споживачам як виробник технічних мийних засобів, зокрема для молочної продукції.

Апелянт звертає увагу на те, що при проведенні пошуку в мережі Інтернет ним не було виявлено навіть сайту власника протиставленого знака, а лише одне рекламне оголошення. Тобто, купуючи продукцію під позначенням «ВІМОЛ» споживач не має змоги отримати інформацію про його виробника (ТОВ «НВП» ГРАН»), а сприймається як товар, що вироблений ЗАО «Екохіммаш».

Апелянт має на території України єдиного офіційного представника ТОВ «ТРИДАР», повноваження якого підтверджуються свідоцтвом офіційного дилера за напрямком «хімія для харчових галузей промисловості». Він офіційно поставляє цей препарат на територію України і має всі необхідні сертифікати, договори поставки, документи які підтверджують якість препарату «ВІМОЛ» і відповідність санітарно-гігієнічним нормам встановленим на території України.

Таким чином, апелянтом зроблені значні зусилля для розробки та просування на ринок препарату «ВІМОЛ» у зв'язку з чим це позначення асоціюється у споживача виключно з ЗАО «Екохіммаш».

Зважаючи на вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 11.09.2013 та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ВІМОЛ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону 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 пункту 4.3.2.4 Правил 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.

Заявлене словесне позначення «ВІМОЛ» – виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений словесний знак «ВІМОЛ ВІМОЛ» за свідоцтвом України № 22042 складається з двох слів, що виконані друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію 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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків. При цьому вирішальне значення має перше зорове враження, що створюється досліджуваними позначеннями.

Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкту впливає на свідомість людини. Відповідним чином в свідомості споживача запам'ятовується і позначення, яке використовується як торговельна марка.

Відмінність в окремих елементах немає вирішального значення, оскільки споживач, як правило, немає нагоди одночасно порівняти дві або декілька торговельних марок і не розділяє торговельну марку на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальними, часто нечіткими враженнями про торговельні марки, які він бачив раніше. При цьому запам'ятовуються, як правило, характерні риси або відмітні елементи торговельної марки. Це може бути спеціальна графіка або характерний розчерк при написанні однієї букви, кольорова гама тощо.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знаку щодо їхньої звукової, графічної та семантичної схожості.

Порівняльний аналіз досліджуваних позначень вказує на наявність тотожного словесного елементу «ВИМОЛ» та схожого словесного елементу «ВИМОЛ».

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знаку обумовлюється схожістю їх звучання, однаковою кількістю літер та звуків їх розташуванням, наголосом тощо.

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад,

друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер та алфавітом.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Відповідно до інформації, наведеної у мережі Інтернет (<http://farmakos.ua/vimol.html>) «ВИМОЛ - техническое моющее средство (ТУ У 22902465.009-99) предназначенное для санитарной обработки технологического оборудования, коммуникаций, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности, а также доильной техники».

ВИМОЛ - это негорючее, нетоксичное, поверхностно-активное вещество. Щелочные и нейтральные соли обеспечивают высокое моющее действие препарата. Раствор стабилен и при хранении не разлагается. Наличие в составе смягчителей воды позволяет использовать раствор препарата в районах с повышенной жесткостью воды.

ВИМОЛ предназначен для циркуляционной и ручной мойки всевозможной тары, хлопчатобумажных и синтетических тканей и молочного оборудования, изготовленного из различных материалов».

Враховуючи наведене, заявлене позначення та протиставлений знак можна визнати схожими за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 22042.

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.

Заявлене позначення «ВІМОЛ» подано на реєстрацію відносно товарів 1 класу МКТП: *«1 - Хімічні продукти для промислових цілей; мийні засоби для промислових цілей, переважно для підприємств молочної промисловості».*

Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 1, 2 та 3 класів МКТП, зокрема для таких товарів 1 класу: *«хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; всі товари, що включені до 1 класу».*

Отже, перелік товарів заявленого позначення є спорідненим з переліком товарів 1 класу МКТП протиставленого знака.

Тому, колегія Апеляційної палати проаналізувавши перелік товарів 1 класу дійшла висновку, що досліджувані товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику) можуть бути сприйняті як знаки, що належать одній особі.

Апелянт на засіданні колегії Апеляційної палати 10.06.2014 надав додаткові матеріали, на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

1. Лист Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности (ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии) в якому зазначено, що «одним из ведущих создателей рецептуры технического моющего средства являлся Молочников Валерий Викторович... Нормативно-техническая документация на средство «ВИМОЛ» была передана институтом предприятию «Экохиммаш» с целью широкого внедрения на предприятиях молочной промышленности... Первая партия моющего средства «ВИМОЛ» была выпущена предприятием «Экохиммаш» в ноябре 1994 года.».

2. Дилерское соглашение № 1 от 09.01.2014 между ЗАО «Экохиммаш» и ООО Тридар (Харьков) действующее до 31.12.2017.

Крім цього, представник апелянта зазначив, що ЗАО «Экохиммаш», як особа, що винайшла і виробляє мийний препарат «ВІМОЛ» має право на реєстрацію заявленого позначення.

Колегія апеляційної палати зазначає, що відповідно до пунктів 3 та 6 статті 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом України на знак, відлік строку дії якого починається від дати подання заявки. Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону 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.

Таким чином, на підставі зазначених вище норм Закону позначення, заявлене на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг, перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони з урахуванням обставин, що склалися на дату подання заявки.

Згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби, її завдання полягає у перевірці обґрунтованості рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Колегія Апеляційної палати констатує, що доводи, наведені апелянтом, та додаткові матеріали, надані ним, не містять аргументів на користь реєстрації знака, оскільки не спростовують підстав, за яких заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації відносно товарів 1 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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. Відмовити Закритому акціонерному обществу «ЕКОХІММАШ» у задоволенні заперечення повністю.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 11.09.2013 про відмову в реєстрації знака «ВІМОЛ» за заявкою № т 201212900 залишити чинним.

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

Головуючий

І.А.Костенко

Члени колегії

А.О.Каташева

В.В.Сенчук