

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

РІШЕННЯ

27 червня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 08.01.2014 № 06 у складі головуєчого Горбик Ю.А. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Горобець О.П., розглянула заперечення компанії Уотсон Ентерпрайсес (Бахамес) Лімітед (далі – апелянт) від 30.12.2013 проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «WATSONS» за заявкою № т 2012 19090.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 25.02.2013, 29.04.2014, 27.06.2014.

Представник апелянта – Дроб'язко Р.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Старшова Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 27.12.2013 (вх. № 23768 від 30.12.2013) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 19090 разом із додатками (69 арк);

- лист апелянта від 25.04.2014 (вх. № 5968) із додатками (119 арк.);

- лист апелянта від 29.04.2014 (вх. № 6135) із додатками (17 арк.)

- копії матеріалів заявки № т 2012 19090.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 31.10.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «WATSONS» за заявкою № т 2012 19090 на тій підставі, що «для всіх товарів 5 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним (заявка №т 2009 08997 від 22.07.2009, свідоцтво №132740 від 27.12.2010) та комбінованим (заявка №т 2009 08996 від 22.07.2009, свідоцтво №132739 від 27.12.2010) знаками «WATSON», раніше

zareєстрованими в Україні на ім'я "Уотсон Фармасьютікалс, Інк.", Сполучені Штати Америки (US), щодо споріднених товарів;

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

2. Апелянт заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «WATSONS» за заявкою № m 2012 19090.

Апелянт наголошує, що позначення «WATSONS» є відомим у світі і в Україні та використовується в Україні протягом тривалого часу, завдяки чому набуло розрізняльної здатності.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт зазначає, що:

- історія «WATSONS» починається у 1828 році, коли була заснована компанія Canton Dispensary в Гуанчжоу, Китай, з метою забезпечити безкоштовне медичне обслуговування для малозабезпечених;

- в 2009, 2010, 2011 рр. «WATSONS» було присуджено перше місце в рейтингу «Asia's Top 1000 Brands» в категорії «Роздрібні магазини для краси та здоров'я /Аптеки»;

- «WATSONS» в Україні – нове ім'я роздрібної мережі товарів для краси та здоров'я, раніше відомої як «ДЦ». На даний момент в мережі 227 магазинів і 28 аптек в 71 місті;

- у 2008, 2009 і 2010 рр. визнавався «Вибором № 1 в Україні» в категорії «Магазин для краси та здоров'я»;

- сьогодні в магазинах «WATSONS» представлено більше 15000 товарів, з початку 2011 року «WATSONS» представило широку лінію ексклюзивної продукції в серії «WATSONS Ексклюзив» (додаток до заперечення № 3);

- компанія ТОВ «ДЦ Україна» – лідер українського ринку роздрібної торгівлі для краси та здоров'я, розвиває мережу Аптек «WATSONS» на території України вже 8 років, а у 2011 році була перейменована на «WATSONS»;

- сьогодні в аптеках «WATSONS» представлено більше 20 000 найменувань продукції. Широкий асортимент медикаментів, лікувальної косметики, вітамінів і БАД є важливими перевагами мережі на ринку аптек України;

- апелянт є власником свідоцтв України №№ 159299, 172379, 174367, 171398 на знаки, які включають позначення «WATSONS»;

- позначення «WATSONS» утворено як похідне слово «WATSON'S» від A.S.Watson (Alexander Skirving Watson) – імені доктора з Гон Конгу, що жив 100 років тому і на честь якого названо компанію А.С.Уотсон Груп.

Апелянт зазначає, що товари власника протиставлених знаків суттєво відрізняються від товарів, що маркуються позначенням «WATSONS», за своїм видом та призначенням. Тобто, коло осіб, на яких спрямована пізнаваність протиставлених знаків – це переважно не звичайні споживачі, а лікарі-фахівці та фармацевти.

Також апелянт повідомляє, що протиставлені знаки використовуються їх власником переважно у складі назви компанії, а не як окремий елемент, тоді як заявлене позначення використовується як окремий елемент та набув чіткої розрізняльної здатності.

Крім цього, апелянт зазначає, що у глобальній мережі Інтернет не знайшлося жодного підтвердження використання протиставлених знаків в Україні.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Державної служби та здійснити реєстрацію знака «WATSONS» відносно усього заявленого переліку товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і наведену під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) (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.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені словесний знак «WATSON» (заявка № m 2009 08997 від 22.07.2009, свідоцтво № 132740) та комбінований знак «WATSON» (заявка № m 2009 08996 від 22.07.2009, свідоцтво № 132739), раніше зареєстровані в Україні на ім'я «Уотсон Фармасьютікалс, Інк.», США (US) щодо споріднених товарів.

Заявлене словесне позначення «WATSONS» виконано стандартним шрифтом великими літерами чорного кольору латинського алфавіту.

WATSONS

Рис.1 Заявлене позначення

Протиставлений знак «WATSON» за свідоцтвом № 132740 виконаний стандартним шрифтом великими літерами чорного кольору латинського алфавіту.

WATSON

Рис 2. Протиставлений знак за свідоцтвом № 132740

Протиставлений комбінований знак «Watson» за свідоцтвом № 132739 представляє собою композицію словесної частини та зображувального елемента. Словесна частина виконана стилізованим шрифтом чорного кольору латинського алфавіту, перша літера якої велика. У верхньому правому куті заявленого позначення розміщено *зображувальний елемент білого кольору, який знаходиться у чорному колі.*



Рис 3. Протиставлений знак за свідоцтвом № 132739

Згідно з пунктом 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.

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 призводять до сплутування знаків.

Порівняння заявленого словесного позначення «WATSONS» та протиставлених йому словесного і комбінованого знаків «WATSON» вказує на фонетичну схожість їх домінуючого спільного словесного елемента – основи слова «watson».

Графічна (візуальна) 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.

Незважаючи на деякі відмінності, до яких можна віднести кількість літер та наявність зображувального елемента, графічне виконання заявленого позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Апелянт у запереченні повідомляв, що позначення «WATSONS» утворено як похідне слово «WATSON'S» від A.S.Watson (Alexander Skirving

Watson) – імені доктора з Гон Конгу, що жив 100 років тому і на честь якого названо компанію А.С.Уотсон Груп.

За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

Вотсон (англ. *Watson*, іноді передається як Ватсон) — прізвище англійського та шотландського походження. (<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD>)

«Watsons» - нове ім'я роздрібної мережі товарів для краси та здоров'я, раніше відомої як "ДЦ", яка стала першою в Україні мережею в форматі drogerie. На даний момент в мережі 227 магазинів і 28 аптек в 71 місті. (<http://www.dc.ua/ua/page/watson-in-ukraine/>);

У рубриці «Watsons у фактах» -1858 р. - д-р Олександр Скірвінг Уотсон приходить в компанію в якості менеджера. (<http://www.dc.ua/ua/page/watson-in-facts/>);

«*Watsons or A.S. Watson (Chinese: 屈臣氏, JP: wat'san⁴ si⁶, PY: qūchén shì) is the retail and consumer division of the Hong Kong-based conglomerate Hutchison Whampoa Ltd. Since 2005, when it acquired European retailer Marionnaud, A. S. Watson has been the largest health and beauty retailer in the world.*» (<http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1090448>).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вказані вище відмінності в їх виконанні не є суттєвими.

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 і/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення «Watsons» заявлено на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні, ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські

(медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди).

Протиставлений знак «WATSON» за заявкою № т 2009 08997 та комбінований знак «WATSON» за заявкою № т 2009 08996 зареєстровані відносно цих самих товарів 5 класу МКТП, що і товари заявленого позначення.

За результатами порівняльного аналізу товарів за заявленим позначенням та протиставленим знаком колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані товари є однорідними (спорідненими).

На засіданні колегії Апеляційної палати апелянт наголошував, що власник протиставлених знаків – компанія Уотсон Фармасьютікалс, Інк. змінила свою назву на Actavis Inc (Актавис Інк.), тому подальше використання протиставлених знаків у складі назви компанії ставиться під великий сумнів.

У додаткових матеріалах від 25.04.2014 (вх. № 5968) до заперечення апелянт просив скоротити заявлений перелік товарів 5 класу МКТП до таких:

«фармацевтичні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди».

Апелянт у запереченні, під час засідання та у додаткових матеріалах наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його використання.

На користь реєстрації та підтвердження факту тривалого використання заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи:

- роздруківка веб-сторінки за посиланням <http://www.watson.com/>;
- роздруківка головної сторінки офіційного веб-сайту Actavis Inc.;
- роздруківка з пошукового сервісу google.com з результатами пошуку щодо власника протиставлених знаків;
- звіт про результати дослідження використання протиставленого знака в Україні;
- фотографічні зображення на підтвердження використання знака у світі;
- фотографічні зображення на підтвердження використання знака в Україні;
- матеріали щодо реєстрації та подання на реєстрацію позначення «WATSONS».

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності через його використання, та встановила наступне.

Представлені апелянтом документи та матеріали, що містять інформацію з мережі Інтернет та фотографічні зображення, підтверджують наявність товарів, маркованих заявленим позначенням на ринку України, але не доводять набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності шляхом його використання відносно скороченого переліку товарів 5 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене позначення «WATSONS» за заявкою № т 2012 19090 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

Враховуючи схожість заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні як знака заявленого позначення існує небезпека сплутування таких знаків на ринку для споріднених товарів 5 класу.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення закладу експертизи про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «WATSONS» за заявкою № т 2012 19090 є обґрунтованим.

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. Відмовити компанії Уотсон Ентерпрайсес (Бахамес) Лімітед у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 31.10.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «WATSONS» за заявкою № т 2012 19090 залишити чинним.

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

Головуючий

Ю.А. Горбик

Члени колегії

Т.В. Ніколаєнко

О.П. Горобець