

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

9 листопада 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 11.06.2010 № 55 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Совгирі С.А., Саламова О.В. розглянула заперечення компанії ZIPPO Lifts GmbH (DE) проти рішення про часткову відмову у наданні правової охорони в Україні знаку «zippo lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745.

Зображення знака:



Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 17.07.2012, 17.10.2012, 09.11.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Татарінова Т.В.;
представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Аргументація сторін:

Апелянт – компанія ZIPPO Lifts GmbH (DE) заперечує проти рішення про часткову відмову у наданні правової охорони в Україні знаку «zippo lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745 відносно товарів 08 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що знак «zippo lifts» не схожий настільки, що його можна сплутати із протиставленим знаком «ZIPPO» за свідоцтвом № 60709, враховуючи відмінність знаків за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками.

Також апелянт вважає, що товари 08 класу за порівнювальними знаками не споріднені. Продукція власників цих знаків має своє специфічне коло споживачів та різні канали збуту, які не перетинаються, та різне призначення.

Апелянт є відомим виробником ліфтів. Компанія ZIPPO Lifts GmbH - це одна з провідних компаній у своїй галузі завдяки високій якості продукції, що відповідає світовим стандартам.

В той же час, протиставлений знак «ZIPPO» використовується та є впізнаним лише щодо запальничок.

Апелянт зазначає, що через тривале використання знака «zipro lifts» та відмінність товарів 08 класу, відсутній ризик сплутування на ринку України продукції, маркованої знаками за міжнародною реєстрацією № 1073745 та за свідоцтвом № 60709.

Крім того, апелянт був власником міжнародної реєстрації № 782261 на знак «zipro» зареєстрованим відносно товарів 08 класу МКТП. Права на знак були передані Consul Werkstattausrustung GmbH, дочірньою компанією якої з вересня 2005 р. є апелянт.

Апелянт зазначив, що в багатьох країнах, у яких охороняється знак «ZIPPO» компанії Zipro Manufacturing Co (США) надано правову охорону і знакам за міжнародними реєстраціями № 1073745 та № 782261.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 06.04.2012 та надати правову охорону знаку «zipro lifts» відносно усього переліку товарів 08 класу МКТП.

Рішення від 06.04.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1073745 було прийнято на підставі того, що знак «zipro lifts» схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «ZIPPO» за свідоцтвом № 60709 від 17.04.2006, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Zipro Manufacturing Co (Зіппо Меньюфекчрін Кампені), США, щодо споріднених товарів.

Пункт 3 стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745 – словесний знак, виконаний в два рядки оригінальними маленькими літерами з нахилом латиницею.

Протиставлений знак «ZIPPO» за свідоцтвом № 60709 – словесний знак, виконаний великими стандартними літерами латиницею.

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

Звукова (фонетична) схожість знака «zipro lifts» та протиставленого знака «ZIPPO» обумовлюється входженням одного позначення в інше.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знак «zipro lifts» відрізняється від протиставленого знака видом шрифту та характером літер, а схожий за алфавітом. При цьому, виконання знака «zipro lifts» нестандартним шрифтом не призвело до втрати ним словесного характеру. Порівнювані знаки створюють загальне враження схожості.

Під смисловою (семантичною) схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Знак «zipro lifts» складається з двох слів.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови «slovnyk.net» АBBYY Lingvo (En-Uk) «lift» – підйомник, ліфт.

Слово «zipro», як і протиставлений знак «ZIPPO», є вигаданими словами.

При цьому, слово «zipro» знака за міжнародною реєстрацією № 1073745 виконано більшими літерами ніж слово «lifts» і саме на ньому акцентується основна увага споживача.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на різницю у виконанні.

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.

Знак «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745 подано на реєстрацію відносно товарів 06, 07, 08, 12 класів МКТП, зокрема товарів 08 класу:

«ручне знаряддя для автомайстерень; ручні підйомні пристрої для автосалонів, зокрема ручні ліфтові пристрої; візки-домкрати з ручним приводом, ручні підйомники коліс; всі вищезазначені товари, що включені у даний клас».

Протиставлений знак «ZIPPO» за свідоцтвом № 60709 зареєстровано відносно товарів 07, 08 класів МКТП, зокрема товарів 08 класу:

«ручне знаряддя та інструменти; ножові вироби, в тому числі ножі; бритви».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що перелік товарів за протиставленим свідоцтвом № 60709 складається, зокрема, з товарів, що включені до заголовку 08 класу МКТП «ручне знаряддя та інструменти».

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007): *Знаряддя – пристосування, прилад, механізм і т. ін., за допомогою якого виконується певна дія; інструмент.*

Враховуючи наведене, колегія констатує, що товари заявленого на реєстрацію знака за міжнародною реєстрацією № 1073745 входять до узагальнюючого поняття «ручне знаряддя та інструменти».

Таким чином, товари 08 класу заявленого на реєстрацію знака «zipro lifts» та протиставленого знака «ZIPPO» можна визнати однорідними (спорідненими), оскільки існує принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

У запереченні, на засіданні колегії Апеляційної палати та у додаткових матеріалах від 23.10.2012 апелянт зазначив, що він є відомим у світі виробником ліфтів. Компанія ZIPPO Lifts GmbH (DE) була заснована понад 40 років тому і на даний час це одна з провідних компаній у своїй галузі, завдяки високій якості продукції, що відповідає світовим стандартам.

На користь реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 1073745 апелянт надав такі матеріали:

рекламні матеріали та каталоги продукції, а саме підйомної техніки для автомобілів фірми ZIPPO Lifts GmbH;

копія експортної декларації від 15.12.2006 (з копіями рахунків, накладних) щодо поставки ТОВ «Тонісервіс» (м. Дніпропетровськ) підйомної платформи, а саме електрогідравлічного підйомника фірми ZIPPO Lifts GmbH;

роздруківки матеріалів сайту WIPO стосовно надання правової охорони знаку «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745;

роздруківки матеріалів сайту WIPO стосовно надання правової охорони знаку «zipro» за міжнародною реєстрацією № 782261.

роздруківки сторінок сайтів компанії ZIPPO Lifts GmbH з мережі Інтернет;

лист компанії ZIPPO Lifts GmbH від 01.06.2012 та роздруківка сторінки з мережі Інтернет з інформацією, що з 01.09.2005 компанія ZIPPO Lifts GmbH є частиною компанії Consul Werkstattausrüstung GmbH.

Колегія розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження використання знака за міжнародною реєстрацією № 1073745 та встановила наступне.

Компанія ZIPPO Lifts GmbH (DE) виробляє високоякісну підйомну техніку для автомобілів, а саме електромеханічні та електрогідравлічні підйомники, які відносяться до 07 класу МКТП. Саме відносно цих товарів надано правову охорону на території України знаку «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745. Використання компанією ZIPPO Lifts GmbH знака за міжнародною реєстрацією № 1073745 відносно товарів 08 класу МКТП апелянтом не доведено.

Представлені апелянтом роздруківки матеріалів сайту WIPO стосовно співіснування знаків «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745 та «zipro» за міжнародною реєстрацією № 782261 не спростовує висновок закладу експертизи про схожість знака «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745 із знаком «ZIPPO» за свідоцтвом № 60709.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що знак «zipro lifts» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 08 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим 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 ZIPPO Lifts GmbH (DE) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 06.04.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку «zipro lifts» за міжнародною реєстрацією № 1073745 залишити чинним.

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

Головуючий

Т.П.Салфетник

Члени колегії

С.А.Совгиря

О.В.Саламов