

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

28 вересня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 17.03.2016 № 24 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Горобець О.П., розглянула заперечення компанії Motorola Trademark Holding, LLC (Моторола Трейдмарк Холдінг, ЛЛС) (US) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683.

Представник апелянта – патентний повірений Кислиця Т.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3620 від 14.03.2016 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1200683;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1200683;
- письмові пояснення Укрпатенту щодо заперечення;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 4415 від 28.03.2016, вх. № 10981 від 06.07.2016, вх. № 13030 від 16.08.2016, вх. № 14852 від 26.09.2016;
- клопотання апелянта вх. № 5192 від 07.04.2016.

Аргументація сторін

Рішення від 11.01.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 відносно усіх товарів і послуг прийнято на тій підставі, що заявлене позначення для товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: smart watches; wrist watches; watches; cases for watches; timepieces; watch bands; straps (розумні годинники; наручні годинники; годинники; корпуси до годинників; хронометри; браслети до наручних годинників; ремені), зазначених у наведеному в матеріалах міжнародної реєстрації переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «МОТО», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Найдьонова Станіслава Аркадійовича (свідоцтво № 45890 від 15.12.2004) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – компанія Моторола Трейдмарк Холдінг, ЛЛС не погоджується із рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 з наступних підстав.

Апелянт є відомим виробником та розповсюджувачем товарів, маркованих позначеннями, які включають у себе словесні елементи «МОТО» і «Motorola» у різних країнах світу, та власником свідоцтв України на серію знаків для товарів і послуг, які включають у себе словесний елемент «МОТО», зареєстрованих для товарів 09 та послуг 38, 42 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що такі товари 14 класу МКТП, як годинники, виробником яких є Моторола Трейдмарк Холдінг, ЛЛС, марковані позначенням «МОТО», в одиничних примірниках наявні у продажу на території України. Натомість, власник знака «МОТО» за свідоцтвом України № 45890 Найдъонов Станіслав Аркадійович не використовує його в Україні, але реєстрація цього знака є перешкодою для компанії Моторола Трейдмарк Холдінг, ЛЛС для законної реалізації її прав і ділових інтересів в Україні.

У зв'язку з цим апелянтом, відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), подано до суду заяву про дострокове припинення дії свідоцтва України № 45890.

09.06.2016 Солом'янським районним судом міста Києва у справі № 760/20872/15-ц винесено рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № 45890 на знак для товарів і послуг «МОТО». Рішення набрало законної сили 20.06.2016.

На підставі викладеного апелянт вважає, що перешкод для надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1200683 немає, просить визнати рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 недійсним та надати правову охорону знаку «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 відносно всіх заявлених на реєстрацію товарів 14 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «МОТО» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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, 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.

Згідно з пунктом 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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене за міжнародною реєстрацією № 1200683 позначення «МОТО» є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами, які використовуються як у латиниці, так і в кирилиці.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 14 класу МКТП: smart watches; wrist watches; watches; cases for watches; timepieces; watch bands; straps (розумні годинники; наручні годинники; годинники; корпуси до годинників; хронометри; браслети до наручних годинників; ремені).

Протиставлений знак за свідоцтвом № 45890 «МОТО» є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами, які використовуються як у латиниці, так і в кирилиці.

Знак зареєстровано відносно товарів 14 класу МКТП: дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби, дорогоцінне каміння; годинники та інші хронометричні прилади; всі товари, що включені до 14 класу, та послуг 35 класу МКТП: реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення «МОТО» є тотожним із протиставленим знаком «МОТО», оскільки збігається з ним у всіх елементах.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння товарів 14 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за міжнародною реєстрацією № 1200683, та встановила, що вони є такими самими та спорідненими з товарами 14 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 45890.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони позначенню «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно.

Стосовно тверджень апелянта про відсутність перешкод для надання правової охорони на території України позначенню «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 відносно заявлених товарів 14 класу МКТП колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 14 класу МКТП (розумні годинники; наручні годинники; годинники; корпуси до годинників; хронометри; браслети до наручних годинників; ремені), може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

лист Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України України (ДП «Укрметртестстандарт») від 17.06.2015 № 20-37/207 про те, що офіційні документи на державну реєстрацію технічних умов (ТУ) щодо продукції під торговельною маркою «МОТО» від Найдьонова С.А. до ДП «Укрметртестстандарт» не надходили;

лист департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.06.2015 № 3433-08/20365-09 про те, що сертифікати відповідності на продукцію «годинники та інші хронометричні прилади», видані на ім'я Найдьонова Станіслава Аркадійовича, за період з 15.12.2004 по теперішній час в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровані;

акти проведення натурального огляду асортименту товарів магазинів «Цитрус», «Секунда», «Магазин часов и подарков «ZEIT» (м. Київ) від 03.07.2016 про те, що в цих магазинах годинники та/або інші хронометричні прилади, марковані знаком «МОТО», від виробника (постачальника) Найдьонова Станіслава Аркадійовича відсутні;

відомості з сайтів Інтернет-магазинів «Цитрус», «Хотлайн», «Кнопка» щодо пропонування до продажу товарів (годинників) компанії Моторола Трейдмарк Холдінгс, ЛЛС, маркованих торговельною маркою «МОТО»;

позовну заяву компанії Моторола Трейдмарк Холдінгс ЛЛС (US) від 20.11.2015 про дострокове припинення дії свідоцтва України № 45890;

рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 09.06.2016 у справі № 760/20872/15-ц про задоволення позову та дострокове припинення дії свідоцтва України № 45890 на знак для товарів і послуг «МОТО», виданого на ім'я Найдьонова Станіслава Аркадійовича.

Колегія Апеляційної палати також дослідила додаткові інформаційні джерела та відомості з мережі Інтернет, зокрема, такі ресурси, як:

<http://moto360.com.ua/> (Купить Moto 360 2 поколение. Умные часы motorola в Украине);

hotline.ua/mobile-umnye-chasy.../motorola-moto-360-darkblack/ (Motorola Moto 360 (Dark/Black) купить в Интернет-магазине);

<https://market.yandex.ru/product--Motorola-Moto-360.../11056707> (Купить умные часы Motorola Moto 360 (leather) — выгодные цены);

www.rozetka.com.ua/Motorola Реклама (Motorola Moto 360 - Выбрать похожие модели - Rozetka.com.ua);

<https://www.motorola.com/us/products/moto-360> (Moto 360 - Smartwatch powered by Android Wear - Motorola);

www.olx.ua/moda-i-stil/naruchnye-chasy/q-moto-360/ (Moto 360 – Наручные часы - OLX.ua).

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що годинники з позначенням «МОТО» від компанії Моторола Трейдмарк Холдінгс, ЛЛС (US) широко пропонуються до продажу в Україні через мережу Інтернет-магазинів та зазначає, що товари 14 класу МКТП, відносно яких апелянтом використовується заявлене позначення «МОТО», належать до категорії товарів високої вартості, при купівлі яких споживачі зазвичай звертають особливу увагу на особу виробника товару. При цьому товарів, маркованих знаком «МОТО», виробником (постачальником) яких є Найдьонов Станіслав Аркадійович, у торговій мережі виявлено не було.

З огляду на зазначене, а також, враховуючи факт дострокового припинення дії протиставленого свідоцтва України № 45890 з 20.06.2016, відомості про що опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 від 26.09.2016, колегія Апеляційної палати вважає, що перешкод для надання правової охорони на території України позначенню «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 відносно заявлених товарів 14 класу МКТП немає.

Ураховуючи викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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. Заперечення компанії Motorola Trademark Holding, LLC (Моторола Трейдмарк Холдінг, ЛЛС) (US) задовольнити.

2. Рішення від 11.01.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку «МОТО» за міжнародною реєстрацією № 1200683 відносно товарів 14 класу МКТП: smart watches; wrist watches; watches; cases for watches; timepieces; watch bands; straps (розумні годинники; наручні годинники; годинники; корпуси до годинників; хронометри; браслети до наручних годинників; ремені).

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Н.О.Козелецька

О.П.Горобець