

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

14 серпня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 21.03.2013 № 206 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Совгирі С.А., розглянула заперечення компанії Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ (Salzenbrodt GmbH & Co.KG) (Німеччина) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в наданні правової охорони на території України знаку «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.05.2013, 18.07.2013, 14.08.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Жила Б.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Бованенко О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 15.03.2013 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730;

- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1079730;

- додатки до заперечення та додаткові матеріали від 14.05.2013, 11.07.2013, 18.07.2013 та від 19.07.2013.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 11.01.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «COLLONIL ORGANIC» на тій підставі, що для заявлених товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак за міжнародною реєстрацією № 1079730 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «COLLONIL»

за свідоцтвом № 74440, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Павелка С.Б., щодо споріднених товарів.

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

2. Апелянт – компанія Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ (Salzenbrodt GmbH & Co.KG) (Німеччина) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730 відносно заявлених товарів 03 класу МКТП на території України.

Апелянт вважає, що за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати.

Крім цього, апелянт зауважує, що нещодавно заявником розроблена нова лінія товарів для догляду за взуттям, яка маркується заявленим позначенням «COLLONIL ORGANIC». Створення цього позначення є розвитком всесвітнього відомого німецького бренду «COLLONIL», власником якого є апелянт.

Апелянт наполягає на використанні з метою надання правової охорони його знаку підпункту (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, який вказує на те що, для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати усі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

У зв'язку з цим апелянт звертає увагу на те, що компанія Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ є світовою компанією з понад 100 річною історією і використовує марку «COLLONIL» стосовно товарів для догляду за взуттям з 1914 року. В Україні товари, марковані торговельною маркою «COLLONIL», реалізуються у такій відомій торговельній мережі як «ІНТЕРТОП» з 2004 року, а в країнах СНД з 1996 року

Також апелянт просить врахувати відомості щодо власника протиставленого знака за свідоцтвом № 74440 Павелка С.Б., який за відомостями відкритої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» є власником 444 свідоцтв на знаки для товарів і послуг та у всесвітній мережі Інтернет позиціонує себе як постачальник «самых ярких торговых марок в Украине».

Апелянт зауважує, що реєстрація С.Б.Павелком на своє ім'я як знака «COLLONIL» так й великої кількості інших торговельних марок, містить ознаки зловживання правом. Зокрема, за змістом частин другої та третьої статті 13 Цивільного кодексу України при здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Враховуючи наведене апелянт просить скасувати рішення від 11.01.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1079730 та надати правову охорону в Україні знаку «COLLONIL ORGANIC» відносно всіх заявлених товарів.

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 словесне позначення «COLLONIL ORGANIC» складається з двох слів, виконаних друкованими заголовними літерами чорного кольору латинського алфавіту у стандартному шрифті. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП, а саме: препарати для чищення та лискування; препарати для догляду, чищення та захисту шкіри, штучної шкіри та тканин; засоби для догляду за взуттям, крем для взуття, віск для взуття.

Протиставлений знак «COLLONIL» за свідоцтвом № 74440 – словесний знак, виконаний друкованими заголовними літерами чорного кольору латинського алфавіту у стандартному шрифті. Знак зареєстровано відносно товарів 01, 02, 03, 04 класів 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 протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 та 4.3.2.6 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.

Порівнювані позначення складаються лише із словесних елементів. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

Результати порівняльного аналізу заявленого позначення і протиставленого знака показали наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «COLLONIL ORGANIC» [КОЛОНІЛ ОРГАНІК] та протиставленого знака «COLLONIL»

[КОЛОНІЛ] обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «collonil». Наявність у складі заявленого позначення словесного елемента «organic» не впливає на фонетичну відмінність позначень в цілому.

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 написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Заявлене позначення та протиставлений знак є схожими графічно, оскільки виконані одним й тим самим стандартним шрифтом заголовними літерами латинського алфавіту.

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

Колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Визначення слова «collonil», що є спільним для обох порівнюваних позначень, не міститься у жодних словниках іноземних мов. Проте, згідно з результатами пошуку відомостей, наявних у всесвітній мережі Інтернет, позначення «COLLONIL» має походження від французького слова «coller» – приставати, а також збігається з назвою відомого у світі бренда, яким маркується продукція, призначена для догляду за взуттям – «COLLONIL».¹

Спільний елемент порівнюваних позначень «COLLONIL» є вигаданим словом. Слово «organic» з англійської мови перекладається як «органічний», «натуральний, вирощений без хімічних добрив».²

Отже, наявність спільного вигаданого елемента «COLLONIL», незважаючи на те, що у складі заявленого позначення слова «organic» вказує на семантичну схожість позначень.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 74440 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну, графічну та семантичну схожість.

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.

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є спорідненими (однорідними).

¹ http://www.collonil.ru/about/company_history.php

² АBBYY Lingvo x 3: многоязычный электронный словарь

У запереченні та під час засідання апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення має високу розрізняльну здатність, набуту завдяки тривалому і інтенсивному використанню позначення «COLLONIL» дійсним виробником товарів, щодо яких заявлено позначення «COLLONIL ORGANIC», а саме – компанії Зальценбротт ГмбХ унд Ко.КГ (Salzenbrodt GmbH & Co.KG) (Німеччина). Завдяки такому використанню позначення «COLLONIL ORGANIC» щодо товарів для догляду за взуттям асоціюється у споживачів з його німецьким походженням і компанією виробником цих товарів – Зальценбротт ГмбХ унд Ко.КГ (Salzenbrodt GmbH & Co.KG).

Апелянт також зауважив, що з часу використання в Україні (2004 р.) компанією Зальценбротт ГмбХ унд Ко.КГ знака «COLLONIL» жодних заперечень з боку власника протиставленого знака Павелка С.Б. до компанії заявника не надходило.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула матеріали, представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення, а саме:

1. Свідчення Генерального директора і Президента компанії Зальценбротт ГмбХ унд Ко.КГ від 19.06.2013 про використання знака для товарів і послуг «COLLONIL» в Україні;

2. Копії митних декларації про ввезення на територію України товарів, маркованих знаком «COLLONIL»;

3. Роздруківка з офіційного веб-сайту компанії Зальценбротт ГмбХ унд Ко.КГ;

4. Роздруківка з веб-сайту компанії «ІНТЕРТОП» з каталогом продукції, маркованої знаком «COLLONIL»;

5. Роздруківка з веб-сайту українського Інтернет-магазину «kedoff.net» щодо товару під маркою «COLLONIL ORGANIC»;

6. Роздруківка з веб-сайту українського Інтернет-магазину «megazakaz.com» щодо товару під маркою «COLLONIL ORGANIC»;

7. Історія бренду «COLLONIL»;

8. Роздруківка з веб-сайту <http://www.wipo.int> щодо результатів пошуку у базі даних «ROMARIN» за запитом «Collonil»;

9. Роздруківка з веб-сайту <http://www.wipo.int> щодо результатів пошуку у базі даних «ROMARIN» за запитом «Collonil» із зазначенням заявника «Salzenbrodt»;

10. Роздруківка з веб-сайту <http://www.wipo.int> щодо результатів пошуку у базі даних «ROMARIN» за запитом «Collonil» із зазначеною країною «UA»;

11. Копії документів, що підтверджують реєстрацію знака «COLLONIL ORGANIC» за № 009491441 у Відомстві з питань гармонізації на внутрішньому ринку;

12. Копія свідоцтва про реєстрацію знака «COLLONIL ORGANIC» в Японії за міжнародною реєстрацією № 1079730;

13. Копія рішення Роспатенту щодо надання охорони знаку «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730 в Російській Федерації;
14. Копії накладних на експорт товарів під знаком «COLLONIL» (14 шт.);
15. Фотографії зразків продукції, маркованої знаком «COLLONIL»;
16. Зразок упаковки, яка маркована позначенням «COLLONIL», із зазначенням дати та номеру санітарно-гігієнічного висновку експертизи на продукцію - № 5.04.03/1664 від 17.05.2001;
17. Касовий чек, що підтверджує придбання продукції, маркованої позначенням «COLLONIL» в одному з магазинів мережі взуття «Інтертоп».

За результатами розгляду зазначених документів колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт є відомою у світі компанією з понад 100-річною історією, що з 1914 року використовує позначення «COLLONIL» в якості знака, яким маркуються товари, призначені для догляду за взуттям.

Товари, призначені для догляду за взуттям, що виробляються апелянтом та маркуються позначенням «COLLONIL», реалізуються у більш ніж 100 країнах світу, в тому числі у країнах Співдружності незалежних держав та Європейському співтоваристві. В Україні зазначена продукція представлена з 2001 року, що передує даті подання заявки № т 2005 09277 (15.08.2005), за якою зареєстровано протиставлений знак. З 2004 року та протягом 10 років зазначені товари реалізуються через дистрибуторську мережу магазинів з продажу взуття «Інтертоп». Товари, марковані заявленим позначенням «COLLONIL ORGANIC» реалізуються через Інтернет-магазин спортивного взуття «KEDOFF.NET»³ та Інтернет-магазин товарів з США, Європи та Китаю «Megazakaz.com»⁴.

Відповідно до бази даних міжнародних реєстрацій знаків «ROMARIN», яка міститься на веб-сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, компанія Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ є власником 10 міжнародних реєстрацій знаків, що містять у своєму складі позначення «COLLONIL» та зареєстровані в різних країнах світу. Знак «COLLONIL ORGANIC» також є зареєстрованим у Європейському Співтоваристві за свідоцтвом № 009491441. Усі зазначені реєстрації здійсненні, в тому числі, щодо товарів для догляду за взуттям 03 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджені матеріали підтверджують факт тривалого та інтенсивного використання компанією Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ знака «COLLONIL» в Україні відносно товарів 03 класу МКТП, а саме товарів для догляду за взуттям.

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки такому використанню позначення «COLLONIL» набуло розрізняльної здатності у споживача саме відносно компанії виробника – Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ, а відтак і товари, марковані заявленим позначенням «COLLONIL ORGANIC» будуть

³ <http://kedoff.net/>

⁴ <http://www.megazakaz.com/ebay/search/Collonil%20organic/0>

сприйматись споживачем як такі, що мають німецьке походження і вироблені компанією апелянтом.

Отже, згідно з пунктом 10.7 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент) колегія Апеляційної палати оцінила всі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовував заперечення, у їх сукупності, керуючись законом, зокрема підпунктом (1) пункту С статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730 відносно заявлених товарів 03 класу МКТП: чистильні та лискувальні препарати; препарати для догляду, чищення та захисту шкіри, матеріалів із шкіряних замінників та текстильних матеріалів; препарати для апретування взуття, лискувальні препарати для взуття, віск для взуття.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом, колегія Апеляційної палати

вирішила:

1. Заперечення компанії Зальценбродт ГмбХ унд Ко.КГ (Salzenbrodt GmbH & Co.KG) задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 11.01.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730 відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку «COLLONIL ORGANIC» за міжнародною реєстрацією № 1079730 відносно товарів 03 класу МКТП, а саме: «чистильні та лискувальні препарати; препарати для догляду, чищення та захисту шкіри, матеріалів із шкіряних замінників та текстильних матеріалів; препарати для апретування взуття, лискувальні препарати для взуття, віск для взуття».

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

В.М.Ресенчук

С.А.Совгиря