

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

16 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 04.09.2015 № 81 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Кулик О.С., розглянула заперечення ФМТМ ДІСТРІБ'ЮШН ЛТД проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 01.07.2015 про реєстрацію знака «INFINITY» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2014 03636.

Представники апелянта – Коваль М. та патентний повірений Погорелова О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 12519 від 01.09.2015 проти рішення ДСІВ за заявкою № m 2014 03636;
копії матеріалів заявки № m 2014 03636;
додаткові матеріали вх. № 2673 від 25.02.2016, вх. № 3731 від 16.03.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 01.07.2015 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака «INFINITY» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2014 03636, оскільки заявлене словесне позначення для частини товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, що не відносяться до узагальнюючого поняття «хронометричні прилади», є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «INFINITI» (свідоцтво № 163217 від 12.11.2012, заявка № m 2011 13619 від 30.08.2011), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я НІССАН ДЗІДОСЯ КАБУСІКІ КАЙСЯ (також торгуюча як НІССАН МОТОР КО., ЛТД), Японія, щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – ФМТМ ДІСТРІБ'ЮШН ЛТД заперечує проти рішення за заявкою № m 2014 03636.

Апелянт зазначає, що компанія ФМТМ ДІСТРІБ'ЮШН ЛТД заснована Франком Мюллером у 1991 році і вже 20 років є однією з найвідоміших в галузі

виробництва годинників. Модель жіночих годинників «INFINITY» відома з 2009 року. Годинники лінії «INFINITY» продаються в спеціальних магазинах, де кваліфіковані консультанти та продавці надають необхідну інформацію споживачам. В Україні компанія має свої магазини у містах Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя.

Протиставленим знаком «INFINITI» маркуються автомобілі класу люкс компанії НІССАН МОТОР КО., ЛТД. Автомобілі «INFINITI» продаються у спеціальних автомобільних салонах Infiniti.

Апелянт зазначає, що товари, марковані як заявленим позначенням, так і протиставленим знаком, є дорогими товарами і споживачі ретельно підходять до їх вибору під час придбання.

Апелянт вказує на те, що ним зареєстровано знак «INFINITY» у багатьох країнах світу, де цей знак співіснує з протиставленим. Більш того, НІССАН ДЗІДОСЯ КАБУСІКІ КАЙСЯ (також торгуюча як НІССАН МОТОР КО., ЛТД) не вбачає загрози існування знака схожого з його знаком настільки, що їх можна сплутати, та вважає, що обидва знака можуть співіснувати на українському ринку. Підтвердженням цього є наданий власником протиставленого знака лист-згода на реєстрацію заявленого позначення.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 01.07.2015 та зареєструвати позначення «INFINITY» відносно заявлених товарів 14 класу МКТП за заявкою № m 2014 03636.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «INFINITY» 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.

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 схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «INFINITY» виконано стандартним шрифтом, великими літерами латиниці.

Протиставлене словесне позначення **INFINITI** виконано стандартним шрифтом, великими літерами латиниці, жирним накресленням.

Відповідно до пункту 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння заявленого позначення з протиставленим знаком вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю голосних та приголосних звуків, наявністю аналогічно розташованих звуків, співпадаючими частинами.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), та відрізняються типом накреслення літер.

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

Слово «infinity» перекладається з англійської мови як «нескінченність», слово «infiniti» має такий самий переклад з латині та італійської мови (<https://translate.google.com.ua>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за семантикою.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

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

Заявленому позначенню «INFINITY» надано правову охорону відносно частини товарів 14 класу МКТП та відмовлено у реєстрації відносно товарів, що не відносяться до узагальнюючого поняття «хронометричні прилади».

Протиставлений знак «INFINITI» зареєстровано відносно товарів 08, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 14 класу МКТП, відносно яких заявленому позначенню відмовлено у реєстрації, та товари 14 класу МКТП протиставленого знака та дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Разом з тим, розглянувши документи і матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія Franck Muller Geneve заснована Франком Мюллером у 1991 році та є однією з найвідоміших в галузі виробництва годинників. За дуже короткий час наручні годинники Franck Muller завоювали повагу та популярність в усьому світі. Franck Muller зміг поєднати новаторські ідеї і всі найпередовіші технології з великим швейцарським досвідом у справі з виготовлення годинників. Годинники Franck Muller випускаються в обмеженій кількості і збираються виключно вручну. У художньому оформленні годинників цієї марки використовуються благородні метали і дорогоцінні камені.

Модель жіночих годинників «INFINITY» відома з 2009 року та користується популярністю серед споживачів. Годинники мають привабливий нестандартний дизайн, в якому основний акцент зроблений на ефектних та помітних деталях. Ремінці годинників виконуються в яскравій різноманітній кольоровій гамі, а циферблат виключно прямокутний з великими римськими або арабськими цифрами. Оригінальні годинники виробляються з білого та рожевого золота та інкрустуються діамантами. Модель годинника вказується на циферблаті під найменуванням виробника.

Компанія ФМТМ ДІСТРИБ'ЮШН ЛТД є дистриб'ютором в системі компаній Franck Muller Group. Годинники Франка Мюллера, в тому числі і лінії «INFINITY», продаються в магазинах елітних годинників «FRANK MULLER BOUTIQUE» та «NOBLESSE WATCH GALLERY». В Україні компанія має свої офіційні магазини у містах Києві, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі. Годинники можна купити також і в таких Інтернет-магазинах: www.luxgroups.ua/Franck-Muller, franck-muller.vbrende.com.ua, time-master.com.ua, olx.ua/list/q-franck-muller/.

Протиставленим знаком «INFINITI» маркуються автомобілі класу люкс японської компанії НІССАН МОТОР КО., ЛТД. Виробництво автомобілів почалося у 1989 році, а у квітні 2005 року марка «INFINITI» була введена на світову арену. За цей час бренд «INFINITI» перетворився в одного з лідерів люксового сегмента ринку в різних країнах та став асоціюватися з динамічними, сучасними, виразними, не схожими на інші, високотехнологічними автомобілями.

Автомобілі «INFINITI» продаються в 35 країнах світу, а з 2007 року і в Україні. Авторизовані сервісні центри автомобілів «INFINITI» працюють в містах Дніпропетровськ та Хмельницький. Знаком «INFINITI» маркуються також різні

аксесуари (ручки, брелоки, сумки, кепки, косметички, зонти, чашки тощо), які реалізуються тільки в спеціальних автомобільних салонах Infiniti.

Товари, марковані як заявленим позначенням, так і протиставленим знаком є досить дорогими товарами, і тому споживачі ретельно підходять до їх вибору під час придбання. Коло споживачів як годинників, так і автомобілів, через їхню ціну і елітність складається з постійних клієнтів, які віддають перевагу товарам певного виробника.

Заявлене позначення і протиставлений знак зареєстровані та співіснують в Європейському Союзі, Республіці Казахстан, Російській Федерації, Королівстві Марокко, Державі Кувейт, Південній Африці.

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-згоду від власника протиставленого знака за свідоцтвом № 163217, в якому зазначено, що НІССАН ДЗІДОСЯ КАБУСІКІ КАЙСЯ (також торгуюча як НІССАН МОТОР КО., ЛТД), власник свідоцтва № 163217 на знак «INFINITI», надає згоду ФМТМ ДІСТРІБ'ЮШН ЛТД на реєстрацію знака «INFINITY» за заявкою № m 2014 03636 для заявлених товарів 14 класу МКТП.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, 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», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 ФМТМ ДІСТРІБ'ЮШН ЛТД задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 01.07.2015 про реєстрацію знака «INFINITY» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2014 03636 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «INFINITY» за заявкою № m 2014 03636 відносно заявлених товарів 14 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

О.П. Горобець

О.С. Кулик