

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

Р І Ш Е Н Н Я

22 квітня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 26.12.2014 № 107 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Горобець О.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «MIRANI» (Limited Liability Company «MIRANI») проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Збандут О.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 18591 від 23.12.2014 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265;
- клопотання апелянта вх. № 18589 від 23.12.2014 про продовження строку розгляду заперечення;
- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1177265;
- лист представника апелянта вх. № 4866 від 10.04.2015.

Аргументація сторін.

Рішення від 20.10.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265 було прийнято на підставі того, що цей знак відносно всіх заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) схожий настільки, що його можна сплутати з знаком «XCELLENCE» за міжнародною реєстрацією № 955142 від 16.01.2008, якому раніше надана правова охорона на території України на ім'я Henkel AG & Co. KGaA (Німеччина), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «MIRANI» (Limited Liability Company «MIRANI») заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1177265.

Апелянт стверджує, що знак «ЭКСЕЛЛАНС» за ознаками схожості не схожий з протиставленим знаком «XCELLENCE». Апелянт зазначає, що порівнювані знаки відрізняються за вимовою складів і звуків, що має істотне значення при звуковому сприйнятті словесних позначень споживачами. Відмінність знаків за графікою полягає у використанні різних алфавітів. Апелянт також вважає, що знаки не схожі за семантичною ознакою схожості, оскільки знак «ЭКСЕЛЛАНС» має фантазійний характер, а знак «XCELLENCE» асоціативно пов'язується з генною інженерією.

Крім того, апелянт в запереченні зазначив, що очікує від власника протиставленої міжнародної реєстрації № 955142 компанії Henkel AG & Co. KGaA листа-згоду щодо надання правової охорони знаку «ЭКСЕЛЛАНС» в Україні.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 20.10.2014 та надати правову охорону знаку «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265 відносно заявленого переліку товарів 05 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 знака «ЭКСЕЛЛАНС» 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, 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).

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 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.

Словесний знак «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1145911 виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак «XCELLENCE» за міжнародною реєстрацією № 955142 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

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.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Слово «XCELLENCE» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читається як [ксселленсе].

Порівняння знаків «ЭКСЕЛЛАНС» та «XCELLENCE» [ксселленсе] вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю більшості співпадаючих звуків.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), а відрізняються лише алфавітом. Знаки створюють загальне зорове враження.

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

Слова «ЭКСЕЛЛАНС» та «XCELLENCE» є фантазійно утвореними словами, які не несуть смислового навантаження. Зважаючи на це, порівнювані позначення за семантичною ознакою не можна вважати схожими.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже 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 (спорідненості) 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 такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Знак «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1145911 подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП – Adhesive bands for medical purposes; adhesive plasters; gauze for dressings; dressings, medical; surgical dressings (липкі смуги (стрічки) на лікарські (медичні) потреби; лейкопластирі (пластири); марля для перев'язування; перев'язувальні матеріали лікарські (медичні); перев'язувальні матеріали хірургічні).

Протиставленому знаку «XCELLENCE» за міжнародною реєстрацією № 955142 надано правову охорону відносно товарів 01, 05, 10 класів МКТП, зокрема, товарів 05 класу – Adhesives (including those for use in applicators) and tissue bonding substances used for surgical and medical purposes. (Клеї (включаючи ті, що використовуються в аплікаторах) і речовини для зв'язування тканин на хірургічні і медичні потреби).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 05 класу МКТП досліджуваних знаків та зазначає, що враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), товари заявленого позначення можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставленого знака.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що він є власником свідоцтва Російської Федерації № 513341 та міжнародної реєстрації № 1177265 на знак «ЭКСЕЛЛАНС» відносно товарів 05 класу МКТП. Знак «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265 поданий на реєстрацію у Республіку Білорусь, Казахстан та Україну. В той же час, знак «XCELLENCE» за протиставленою міжнародною реєстрацією № 955142 також діє на території Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Під час розгляду заявки на реєстрацію знака «ЭКСЕЛЛАНС» в Російській Федерації та Республіці Білорусь компанія Henkel AG & Co. KGaA надала лист-згоду на реєстрацію цього знака на ім'я апелянта в цих державах.

У додаткових матеріалах, наданих апелянтом на користь реєстрації заявленого знака в Україні, апелянт надав лист-згоду, в якому зазначено, що компанія Henkel AG & Co. KGaA, яка є власником міжнародної реєстрації № 955142 на знак «XCELLENCE», надає згоду на реєстрацію в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «МІРАНІ» знака «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265 щодо товарів 05 класу МКТП – «липкі смуги (стрічки) на лікарські (медичні) потреби; лейкопластирі (пластири); марля для перев'язування; перев'язувальні матеріали лікарські (медичні); перев'язувальні матеріали хірургічні».

Крім того, апелянт зазначив, що споживач не буде введений в оману, оскільки на території України відсутня продукція 05 класу МКТП під знаком «XCELLENCE» компанії Henkel AG & Co. KGaA, на підтвердження чого він надав витяг результатів пошуку сторінок з мережі Інтернет.

Колегія Апеляційної палати при прийнятті рішення враховувала, що знаки за міжнародними реєстраціями співіснують в інших країнах, а також наданий апелянтом лист-згоду, та те, що протиставлений знак не є відомим серед потенційних споживачів заявлених товарів та не асоціюється з власником протиставленого знака компанією Henkel AG & Co. KGaA, отже, відсутня імовірність введення споживачів в оману при наданні правової охорони схожому знаку на ім'я апелянта.

Враховуючи всі обставини апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що знаку «ЭКСЕЛЛАНС» може бути надана правова охорона відносно товарів 05 класу МКТП.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «МІРАНІ» (Limited Liability Company «MIRANI») задовольнити.
2. Рішення від 20.10.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1177265 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «ЭКСЕЛЛАНС» за міжнародною реєстрацією № 1177265 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.П.Горобець