

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

21 травня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 31.03.2015 № 16 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Добриніної Г.П., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення компанії «NYX, Los Angeles Inc.» проти рішення від 28.01.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316.

Представник апелянта – патентний повірений Рудий Т.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4019 від 27.03.2015 проти рішення за міжнародною реєстрацією №1052316;
- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1052316.

Аргументація сторін.

Рішення від 28.01.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 прийнято на підставі того, що такий знак для всіх заявлених товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є тотожним раніше поданому на реєстрацію позначенню «NYX» за заявкою № m 2012 15066 від 31.08.2012 на ім'я ТОВ «Суматра Лтд».

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

Апелянт – компанія «NYX, Los Angeles Inc.» заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 відносно усіх товарів 03 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що тривалий час використовує заявлене позначення для маркування якісної та доступної косметики. На офіційному сайті апелянта <http://www.nyxcosmetics.com> можна ознайомитись з історією компанії «NYX, Los Angeles Inc.» та придбати продукцію, марковану позначенням «NYX».

Апелянт є власником міжнародної реєстрації № 1052316 на знак «NYX», дія якої поширена на 48 країн світу. При цьому, в Україні апелянту було відмовлено в наданні правової охорони його знаку на підставі раніше поданої ТОВ «Суматра Лтд» заявки № m 2012 15066 на тотожний знак щодо товарів 03 та послуг 35, 44 класів МКТП.

У зв'язку з протиставленою заявкою № m 2012 15066 апелянт зазначає, що за цією заявкою було прийнято рішення від 05.03.2015 про відмову в реєстрації знака на тій підставі, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо американської компанії «NYX, Los Angeles Inc.».

Таким чином, наразі відсутня підстава для відмови в наданні правової охорони на території України заявленому позначенню апелянта за міжнародною реєстрацією № 1052316.

Також, апелянт стверджує, що ніколи не перебував у ділових стосунках з заявником за протиставленою заявкою – ТОВ «Суматра Лтд», а також не надавав згоду на подання заявки на реєстрацію позначення «NYX» на ім'я цієї компанії.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 28.01.2015 та надати правову охорону на території України знаку «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «NYX» 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 та 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 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.

Знак «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 виконано оригінальним шрифтом, великими літерами латиниці, чорного кольору.

Протиставлене словесне позначення «NYX» за заявкою № m 2012 15066 виконано оригінальним шрифтом, великими літерами латиниці, чорного кольору.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого і протиставленого знаків та за результатами колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є тотожними, оскільки вони збігаються один з одним у всіх елементах.

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.

Знак «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 подано на реєстрацію в Україні відносно товарів 03 класу МКТП.

Позначення «NYX» за протиставленою заявкою № m 2012 15066 подано на реєстрацію відносно товарів 03 та послуг 35, 44 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 03 класу МКТП заявленого та протиставленого знаків та дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними (спорідненими).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «NYX» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, а рішення від 28.01.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку за міжнародною реєстрацією № 1052316 є обґрунтованим та правомірним.

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

Апелянт у запереченні та на засіданні Апеляційної палати відзначав, що він є відомою американською компанією – «NYX, Los Angeles Inc.», яка була створена в 1999 році і здійснює свою діяльність у галузі косметології, є виробником косметичних товарів, призначених для створення макіяжу та догляду за шкірою. Основною метою компанії було створення якісної та доступної по ціні професійної косметики. Дана косметика підходить як для використання візажистами, так і для домашнього застосування.

Завдяки своїй високій якості, оригінальному зовнішньому дизайну та доступній ціні лінія косметики «NYX» набула широкої популярності у світі серед відомих візажистів та зірок.

Наразі, як зазначив апелянт, продукція компанії «NYX, Los Angeles Inc.» під знаком «NYX» імпортується та продається в 40 країнах світу.

У свою чергу, заявник протиставленого позначення «NYX» за заявкою № m 2012 15066 – компанія ТОВ «Суматра Лтд» займається роздрібною торгівлею косметичними товарами, володіє національною мережею магазинів косметики «КОСМО» та аптек «КОСМО ФАРМА» та не має ніякого відношення до виробництва косметичних товарів під позначенням «NYX».

Колегія Апеляційної палати розглянула доводи апелянта та визнала їх обґрунтованими.

Разом з тим, колегією Апеляційної палати взято до уваги ту обставину, що за протиставленою заявкою № т 2012 15066 вже винесено рішення від 05.03.2015 про відмову в реєстрації знака на тій підставі, що заявлене позначення за вказаною заявкою є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме: щодо американської компанії «NYX, Los Angeles Inc.», яка спеціалізується на виробництві косметики з 1999 р., а товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з товарами вищезазначеної фірми, що насправді не відповідає дійсності.

Таким чином, на момент подання апелянтом заперечення та його розгляду колегією Апеляційної палати, вже відсутня підстава для відмови в наданні правової охорони знаку «NYX» за міжнародною реєстрацією №1052316.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що знаку для товарів і послуг «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 може бути надано правову охорону на території України відносно всіх заявлених товарів 03 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 компанії «NYX, Los Angeles Inc.» задовольнити.
2. Рішення від 28.01.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку для товарів і послуг «NYX» за міжнародною реєстрацією № 1052316 відносно всіх заявлених товарів 03 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Ю.В.Ткаченко