

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

20 квітня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 02.10.2014 № 75 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Костенко І.А., розглянула заперечення компанії Хантер Бут Лімітед (Hunter Boot Limited) проти рішення від 24.07.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373.

Представник апелянта – патентний повірений Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 13856 від 26.09.2014 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 з додатками;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 993373;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 3039 від 11.03.2015, вх. № 3018 від 11.03.2015, вх. № 3234 від 16.03.2015.

Аргументація сторін.

Рішення від 24.07.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 25 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 993373 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «HUNTER» за свідоцтвом № 95380, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Маласай О.Г., щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – компанія Хантер Бут Лімітед (Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, Edinburgh, Scotland, EH3 7HA; GB) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 відносно всіх заявлених товарів 25 та послуг 35 класів МКТП на території України та зазначає наступне.

Заявлене позначення «HUNTER, комб.» є частиною фірмового найменування компанії Хантер Бут Лімітед з виробництва і продажу гумового взуття і аксесуарів, яка відома широкому колу споживачів ще з початку XIX століття.

Позначення активно використовується апелянтом, йому надана правова охорона у багатьох країнах світу. Товари, що маркуються заявленим позначенням, також мають своє коло споживачів в Україні.

Апелянт вважає, що з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 95380 заявлене позначення не схоже настільки, що їх можна сплутати.

Крім цього апелянт зауважує, що відповідно до ухвали Апеляційного суду міста Києва від 15.07.2014 набуло чинності рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 20.02.2014, згідно з яким дію свідоцтва України № 95380 достроково припинено щодо всіх товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП.

Відомості про припинення дії свідоцтва України № 95380 на знак для товарів і послуг «HUNTER» повністю за рішенням суду опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 від 25.09.2014. Дата припинення дії свідоцтва – 15.07.2014.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 24.07.2014 та надати правову охорону в Україні знаку «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 відносно всіх заявлених товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

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.

Знак «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 є комбінованим позначенням, що складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «HUNTER» виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці чорного кольору. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник білого кольору, окреслений червоною лінією. Словесний елемент розташований на тлі прямокутника. Позначення подано на реєстрацію у поєднанні червоного, білого та чорного кольорів.



Зображення заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 993373

Протиставлений знак «HUNTER» за свідоцтвом № 95380 є словесним позначенням, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

HUNTER

Зображення протиставленого позначення за свідоцтвом № 95380

Заявлене позначення подано на реєстрацію, а протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 25 та послуг 35 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставленого знака згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 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 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «HUNTER».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), а відрізняються наявністю у заявленого позначення зображувального елемента у вигляді біло-червоного прямокутника.

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

Згідно з Новим англо-українським словником (К.: Чумацький шлях, 2000.-700 с.) – hunter [ˈhʌntə] n 1) мисливець 2) мисливський собака.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент (hunter), то вони мають однакове смислове значення.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на фонетичну і смислову ідентичність, зображувальний елемент заявленого позначення надає йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень в цілому.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності товарів і послуг колегія порівняла перелік товарів і послуг заявленого позначення з переліком товарів і послуг, щодо яких зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що вони є однорідними.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню доцільно розглянути всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Положення пунктів (1), (2) А статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року визначають: – «(1) Кожний товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва про реєстрацію в країні походження, що видане компетентною установою. Ніякої легалізації такого свідоцтва не вимагається.

(2) Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне промислове чи торговельне підприємство, а коли у нього немає такого підприємства в межах Союзу – країна Союзу, де він має місце проживання, коли ж у нього немає місця проживання в межах Союзу – країна його громадянства, в разі, якщо він є громадянином країни Союзу».

Згідно з додатковими матеріалами, наданими апелянтом на розгляд колегії Апеляційної палати, знак для товарів і послуг «HUNTER, комб.» було зареєстровано у країні походження (Великобританія) 24.07.2008, що підтверджується копією реєстрації № 2493720. Колегії Апеляційної палати також було надано копію сертифікату про реєстрацію торговельної марки Спільноти № 003700788 від 04.08.2009 на знак «HUNTER, комб.», згідно з яким вказаному знаку надано правову охорону у 22 країнах Європейського Союзу.

Крім цього апелянтом надані відомості та копії відповідних документів щодо реєстрації заявленого позначення в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Мексиці, країнах Південної Америки, Азії, Африки, Близького сходу, в Австралії та Новій Зеландії, Швейцарії, Туреччині та інших.

Усі зазначені реєстрації здійсненні, в тому числі, щодо товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

На підтвердження використання заявленого позначення в Україні апелянтом надано додаткові матеріали, які свідчать про реалізацію товарів 25 класу МКТП, маркованих заявленим позначенням, а саме: фотокопії продукції, яка представлена до продажу в магазинах «Конверсія» від Kedoff.net, що розташовані на території ТЦ «Європорт» у місті Києві та на території ТЦ «Grand Bazar» у місті Рівному, а також роздруківки сайтів таких Інтернет магазинів як www.citystyle.com.ua; www.megashoes.com.ua; ok-shop.com.ua; www.kidstaff.com.ua; www.net-a-porter.com; www.topmall.ua; www.kedoff.net; www.sapogi-hunter.com.ua; ugg.od.ua. з пропозиціями до продажу взуття, одягу та аксесуарів, маркованих заявленим позначенням.

Представлені апелянтом роздруківки відомих в Україні видань у світі моди – «COSMOPOLITAN», «ELLE», «VOGUE», «MARIE CLAIRE» свідчать про рекламування заявленого знака «HUNTER, комб.».

Колегія Апеляційної палати відмічає, що товари, марковані заявленим позначенням «HUNTER, комб.», належать до категорії товарів високої вартості, при купівлі яких споживачі зазвичай звертають увагу на якість товару, його походження та виробника.

Враховуючи викладене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки використанню позначення «HUNTER, комб.» набуло розрізняльної здатності у споживача саме відносно компанії виробника – Хантер Бут Лімітед, а відтак і товари, марковані заявленим позначенням будуть сприйматись споживачем як такі, що вироблені цією компанією.

Колегією Апеляційної палати також враховано факт дострокового припинення дії протиставленого свідоцтва України № 95380 у зв'язку з невикористанням власником свідоцтва знака «HUNTER» на території України протягом останніх трьох років.

Враховуючи 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 апелянта.

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 Хантер Бут Лімітед (Hunter Boot Limited) задовольнити.

2. Рішення від 24.07.2014 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373 відносно всіх заявлених товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

І.А.Костенко