

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

ВА27

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

29 січня 2015 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 14.08.2014 № 60 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью "АйБиАй Фешн Групп" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.05.2014 про відмову в реєстрації знака "Ready-to-wear.ru" за заявкою № т 2012 15894.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 02.10.2014, 23.12.2014, 29.01.2015.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Палига Н.А.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 19.08.2014 вх. № 11344; матеріали заявки № т 2012 15894; додаткові матеріали від 02.10.2014 вх. № 14096, від 23.12.2014 вх. № 18549.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 19.05.2014 про відмову в реєстрації знака "Ready-to-wear.ru" за заявкою № т 2012 15894, оскільки заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, не може бути зареєстроване як знак, тому що в матеріалах заявки відсутній документ, що підтверджує право заявника на використання у складі позначення офіційної назви держави (офіційно визнаного двобуквенного коду назви держави Російська Федерація - "RU").

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", розд. II, ст. 6, п. 1.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (пп. 4.3.1.2, 4.3.3.2).

Стандарт ST.3 ВОІВ.

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью "АйБиАй Фешн Групп" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Ready-to-wear.ru" за заявкою № m 2012 15894 та зазначає наступне.

Офіційною назвою держави походження апелянта є Російська Федерація, а не "ru". До того ж, у Російській Федерації відсутній орган, який би був уповноважений надавати дозволи на використання у складі знаків для товарів і послуг двобуквенного коду "ru".

Апелянт вже отримав правову охорону на знак для товарів і послуг "Ready-to-wear.ru" за міжнародною реєстрацією № 1142167 відносно послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) у країні походження – Російській Федерації із дискламацією частини позначення ("ru").

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 19.05.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 15894 та зареєструвати знак "Ready-to-wear.ru" відносно усього переліку заявлених послуг 35 класу МКТП без надання правової охорони елементу "ru".

3. 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 позначення "Ready-to-wear.ru" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 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 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема, офіційні назви держав. Таке позначення може бути включено до знака як елемент, що не охороняється, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган.

Згідно з пунктом 4.3.1.2 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не

зображує заявлений знак, зокрема, офіційні назви держав або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Заявлене позначення виконано стандартним шрифтом латиницею та складається з трьох слів (Ready, to, wear), які розділені між собою рисками, крапки та слова "ru".

Відповідно до інформації, наведеної у "Вікіпедии — свободной энциклопедии", ".ru" є (код ISO 3166-1 alpha-2 для России, англ. Russia) національним доменом верхнього рівня для Російської Федерації.

Для встановлення правильності застосування підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційних джерел та встановила наступне.

Для полегшення доступу до інформації про промислову власність, для представлення, зокрема, назв країн, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій, законодавство яких надає захист прав промислової власності або організацій, що діють в рамках договору в сфері промислової власності, в міжнародному законодавстві передбачені двобуквені коди (Рекомендований стандарт на двобуквені коди для представлення країн, адміністративних одиниць та міжурядових організацій (далі – Стандарт ST.3). Даний рекомендований стандарт приведено у відповідність до загальноприйнятих кодів ISO 3166-1 alpha-2, що містяться у міжнародному стандарті ISO 3166:1993 "Коди для представлення назв країн", що опубліковано Міжнародною організацією по стандартизації (the International Organization for Standardization (ISO)) у грудні 1993 року.

Згідно з Додатком А до даного Стандарту ST.3 "Перелік країн, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій за абетковою послідовністю їх скорочених назв та кодів, що їм відповідають (англійською мовою)", комбінація літер "RU" є відповідно двобуквеним кодом держави Російська Федерація.

Крім того, в Україні діє Державний стандарт України "Коди назв країн світу (Codes for the representation of names of countries)" (ДСТУ ISO 3166-1:2009) http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN52854.html), який призначено для використання у будь-яких випадках, коли необхідно скористатися кодовою формою позначення країни. Відповідно до визначень, наведених у зазначеному стандарті, код країни – це назва країни, наведена у списку, яка записана через закодовані елементи.

Цей стандарт запроваджує двосимвольні літерні коди (Альфа-2) загального призначення, які рекомендовано застосовувати під час міжнародного обміну інформацією. Коди, за можливості, візуально асоціюють із скороченою назвою країни, при цьому уникають посилання на його географічний та геополітичний статус.

Позначення "RU" за цим стандартом є кодом країни, що має офіційну назву українською мовою Російська Федерація та офіційну назву англійською мовою – Russian Federation.

Отже, міжнародне законодавство та законодавство України визначає сполучення літер "RU" як двобуквений код, що асоціюється із скороченою назвою Російської Федерації.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав такі додаткові матеріали:

- копія звернення представника апелянта до посольства Російської Федерації в Україні від 16.09.2014 № 15894 стосовно надання дозволу на включення до складу знака скороченого найменування Російської Федерації (двобуквеного коду .ru) як елемента, що не охороняється;

- копія листа Федеральної служби інтелектуальної власності Російської Федерації від 08.12.2014 № 08/16-538 стосовно надання роз'яснення про реєстрацію словесного елемента "ru" в складі позначення;

- копія звернення патентного повіреного до уряду Російської Федерації щодо надання роз'яснення про реєстрацію словесного елемента "ru" в складі позначення та правомірності використання російською юридичною особою двобуквеного елемента шляхом надання офіційного листа згоди на використання такого елемента в позначенні "Ready-to-wear.ru";

- копія листа ЗАТ "Региональный Сетевой Информационный Центр" від 23.07.2014, в якому зазначено, що Общество с ограниченной ответственностью "АйБиАй Фешн Групп" є власником доменного імені READY-TO-WEAR.RU;

- копія листа Торгово-промислової палати Російської Федерації від 22.12.2014 № 10/1157, в якому зазначено, що надання дозволу на включення до знака як елемента, що не охороняється, словесного елемента "ru" не входить до компетенції цього органу;

- копія звернення до Торгово-промислової палати Російської Федерації стосовно надання дозволу на включення до знака як елемента, що не охороняється, словесного елемента "ru";

- копія листа Геральдичної ради при Президенті Російської Федерації від 31.07.2014 № А72-2-604, в якому зазначено, що надання дозволу на включення до знака як елемента, що не охороняється, словесного елемента "ru" не входить до компетенції цього органу.

Проаналізувавши надіслане, колегія Апеляційної палати зазначила, що в додаткових матеріалах не міститься жодного документа, який би підтверджував згоду відповідного компетентного органу на включення до знака як елемента, що не охороняється, словесного елемента "ru".

З огляду на викладене та за урахування того, що апелянт не надав документ, що підтверджує право на використання такого позначення як елемента, що не охороняється, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 6 Закону: зображують або імітують офіційні назви держав.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Обществу с ограниченной ответственностью "АйБиАй Фешн Групп" у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 19.05.2014 про відмову в реєстрації знака "Ready-to-wear.ru" за заявкою № т 2012 15894 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова