

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

РІШЕННЯ

17 липня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І. Е. № 203 від 22.03.2013 у складі головуючого Ресенчука В. М. та членів колегії Каташевої А. О., Кулик О. С. розглянула заперечення Калюжного Андрія Віталійовича (далі – апелянт) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «**dunlop**» за заявкою № т 2012 00684.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 16.04.2013, 17.06.2013 та 17.07.2013.

Представники апелянта – Гребінник Л.Л.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 15.01.2013 (вх. № 1272) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 00684 разом із додатками:

- рішення про відмову в реєстрації знака – 2 арк.;

- копія бібліографічних даних – 1 арк.;

- копія Свідоцтва України № 128342 на знак для товарів і послуг – 7 арк.;

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 20740170000009747 – 1 арк.;

- копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 10741020000008443 – 2 арк.;

- договір між ПП «АВК Імперія» та Co-World Technology — 2 арк.;

- копії видаткових накладних – 22 арк.;

- копії дипломів з виставок – 7 арк.;

- копія Свідоцтва про реєстрацію сайтів – 1 арк.;

- довіреність – 1 арк.;

- копія квитанції – 1 арк.

2. Копії матеріалів заявки № т 2012 00684.

3. Лист апелянта від 15.05.2013 (2 арк.) - із додатками:

- дизайни (ескізи) для виготовлення комплектуючих сонцезахисних окулярів та лижних масок – 5 арк.;
- копія замовлення на виробництво з перекладом – 4 арк.;
- копія інвойсу з перекладом – 10 арк.;
- копія договору купівлі-продажу № 24012013 від 24.01.2013 – 4 арк.;
- копії актів приймання-передачі виконаних робіт – 3 арк.;
- копії відомостей на виплату грошей – 3 арк.;
- копії видаткових накладних від СПД Калюжного А.В. (2011-2013 рр.) – 26 арк.;
- копія Ліцензійного договору між Калюжним А.В. та ПП «АВК ІМПЕРІЯ» від 05.06.2012 – 24 арк.;
- копії видаткових накладних від ПП «АВК Імперія» (2012-2013 рр.) – 11 арк.;
- скріншот сайту – 2 арк.;
- копія рішення засновника ПП «АВК ІМПЕРІЯ» від 23.06.2005 – 1 арк.;
- копія статуту ПП «АВК ІМПЕРІЯ» - 11 арк.;
- копії видаткових накладних від СПД Калюжного А.В. на ПП «АВК Імперія» (2011-2013 рр.) – 9 арк.;
- скріншот сайту – 2 арк.;
- копія листа про реєстрацію сайтів № 26 від 03.10.2012 – 1 арк.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «**Dunlop**» за заявкою № т 2012 00684 на тій підставі, що «заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 9 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари:

«Компанія – основатель данного брэнда, зареєстрована в 1888 году в Великобритании и впоследствии реконструирована и переименована в «Dunlop Company LTD», по имени изобретателя пневматической шины Джона Б. Данлопа. Сегодня шины для автомобилей, мотоциклов и самолётов, инвентарь для тенниса, сквоша и гольфа, часы, многообразие спортивных мячей, обуви, сумки, солнцезащитные очки, ремни, текстиль и многое другое с логотипом этого всемирно известного брэнда производит множество фабрик во всех частях света. Сеть научных лабораторий компании постоянно разрабатывает и внедряет новейшие технические достижения в мир товаров, окружающий нас».

Марковані заявленим позначенням товари 9 класу можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з вищезазначеним виробником товарів, що насправді не відповідає дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «DUNLOP», раніше поданим на реєстрацію в Україні на ім'я БіТіАр Індастріз Лімітед (GB) (заявка № т 201100302 від 13.01.2011), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 2, п. 3.

<http://velooptom.com.ua/brand/dunlop.aspx>
<http://www.expert-centre.com.ua/dunlop>».

Апелянт у своєму запереченні із зазначеним рішенням не погоджується, посилаючись на те, що експертизою не прийнято до уваги, що апелянт отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг «Dunlop» за свідоцтвом № 128342 від 10.09.2010 з пріоритетом від 15.07.2009, знак за яким зареєстрований для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), зокрема: «окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту, дзеркала оптичні, контактні лінзи, коригувальні лінзи оптичні, лінзи накладні оптичні, лінзи оптичні, лупи (оптика), об'єктиви (лінзи) (оптика), окуляри (оптичні), оптичне скло, пенсне, футляри на контактні лінзи, футляри на пенсне, шоломи для верхової їзди, захисні (захистові) маски, захисні (захистові) шоломи, каски, захистові шоломи до спорту, ланцюжки до пенсне, маски для зварювальників, маски підводні, щитки для захисту обличчя працівників, одяг для захисту від нещасних випадків, від проміння і вогню, оправы до окулярів, прилади, інструменти, що мають окуляри, футляри на окуляри, окуляри (оптичні), окуляри оптичних приладів, оптичні вироби, шнурки до пенсне, протизасліпове скло, протизасліпові козирки, щитки, щитки для захисту очей».

Крім того, у своєму запереченні апелянт зазначає, що він працює на ринку України з 2001 року і зарекомендував себе як виробник виключно якісних, надійних і зручних товарів. В 2005 році апелянт зареєстрував Приватне підприємство «АВК ІМПЕРІЯ», а згодом і вищезазначений знак та доменні імена – <http://www.dunlop-sunglasses.com/>, <http://dunlop-sport.kiev.ua>, <http://dunlopsunglasses.ru/>. Підприємство, що засноване апелянтом, займається розробкою нових моделей товарів: «окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту», проводить маркетингові дослідження на ринку, приймаючи участь в багатьох виставках виробників цих товарів та обираючи найкращих з виробників, що відповідають високим стандартам якості «Dunlop», розміщує замовлення на їх виробництво та займається їх реалізацією на всій території України. За цей час у українського споживача позначення «Dunlop» асоціюється з приватним підприємством заявника – ПП «АВК ІМПЕРІЯ».

Враховуючи наведене у своєму запереченні, апелянт просить прийняти рішення про реєстрацію позначення «**dunlop**» відносно всього заявленого переліку товарів 9 класу 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «**dunlop**» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пп. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.9 та 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на

знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. №72) (далі – Правила).

Статтею 1 Закону визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзац 5 п. 2 ст. 6 Закону встановлює, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пп. 4.3.1.3. п. г) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з п. 4.3.1.9 Правил відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Також в цьому пункті вказано, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.


Виходячи з наведених норм Закону та Правил, небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товарів, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, якщо позначення здатне ввести в оману внаслідок того, що воно може асоціюватись з іншим виробником або товаром такого виробника.

Отже, до позначень, що можуть ввести в оману споживача, відносять позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару, послуги, їх географічного походження, виробника, яка насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати дослідила веб-сайт <http://velooptom.com.ua/brand/dunlop.aspx>, що зазначений у рішенні Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «**Dunlop**» за заявкою № m 2012 00684, та встановила, що «Компанія - основатель данного брэнда, зареєстрована в 1888 году в Великобритани и впоследствии реконструирована и переименована в «Dunlop Company LTD», по имени изобретателя пневматической шины Джона Б.Данлопа. Фирма является старейшей в данной области, её инновационные и технические разработки являются поистине революционными вехами мировой индустрии.

Сегодня шины для автомобилей, мотоциклов и самолётов, инвентарь для тенниса, сквоша и гольфа, часы, многообразие спортивных мячей, обувь, сумки, солнцезащитные очки, ремни, текстиль и многое другое с логотипом этого всемирно известного брэнда производит множество фабрик во всех частях света. Сеть научных лабораторий компании постоянно разрабатывает и внедряет новейшие технические достижения в мир товаров, окружающий нас.

Заслуженно доверяют марке DUNLOP как лучшие автогонщики мира, так и звёзды тенниса. Произведенные в Италии солнцезащитные очки DUNLOP наделены всё тем же спортивным духом, инновационными решениями и материалами. Стильный дизайн, продуманность в мелких деталях и высокое качество при разумной цене, являются наиболее яркими характеристиками солнцезащитных очков DUNLOP. Коллекция гармонично сочетает в себе как модели в стиле sport и sport-city, так и модные интерпретации классических форм».

На веб-сторінці інтернет-магазину «Expert» (<http://www.expert-centre.com.ua/dunlop>), на яку посилався заклад експертизи у своєму висновку, теж міститься інформація, відповідно до якої на території України пропонуються до продажу окуляри спортивні, захистові маски для спорту, що марковані знаком « **DUNLOP**» та походять з Англії.

Доменні імена: <http://www.dunlop-sunglasses.com/>, <http://dunlop-sport.kiev.ua> та <http://dunlopsunglasses.ru/> відсилають до одного і того ж веб-сайту. Відповідно до доказів, що додані до заперечення, володільцем зазначеного веб-сайту є апелянт.

На веб-сторінці: <http://www.dunlop-sunglasses.com/start/> міститься інформація наступного змісту: «Очки и лыжные маски, произведенные украинским производителем «АВК Империя» под торговой маркой Dunlop, зарегистрированной на территории Украины (свидетельство о регистрации ТМ № 128342 от 10.09.10 г.)».

В той же час, на іншій сторінці, а саме: <http://www.dunlop-sunglasses.com/about/>, цього ж сайту зазначено наступне: «На нашем сайте Вы найдете для себя широчайший выбор спортивных и классических солнцезащитных очков Dunlop разнообразной комплектации, расцветок, стилей. Широкий выбор оправ разной формы и линз разных категорий фильтров поможет Вам выбрать «свои» очки или маску и носить их с удовольствием не один год!... Система антивоздействия и вентиляции позволит кататься в лыжной маске Dunlop при любых погодных условиях. Они совместимы со шлемом, плотно прилегают к лицу и не грозят слететь в самый неподходящий момент. А кроме того, полное отсутствие зазоров не позволит попадать холодному воздуху под маску и слезиться глазам. Очки Dunlop имеют хороший обзор, эластичные заушники и нескользящие вставки – такие очки не могут соскользнуть. Мы предлагаем исключительно высококачественные очки и маски Dunlop...».

У додаткових матеріалах до заперечення та в апеляційному засіданні апелянт наголошував на тому, що українському споживачеві не відомі товари англійської компанії «Dunlop Company LTD», а заявлене позначення «**dunlop**» асоціюється з приватним підприємством «АВК Імперія», заснованим апелянтом.

Колегія вважає за необхідне зазначити, що жодних доказів на підтвердження цього твердження апелянтом надано не було.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала джерела, які можуть свідчити про наявність продукції, що маркується позначенням «**dunlop**», на ринку України, а також про особу, з якою така продукція асоціюється.

За результатами дослідження було виявлено, що, зокрема, в інтернет-магазинах із доменом верхнього рівня «ua», пропонуються до продажу на території України окуляри спортивні, захистові маски для спорту англійського виробника.

Таким чином, колегія Апеляційної палати встановила, що інформація про продукцію «Dunlop», а саме щодо таких спортивних товарів як окуляри спортивні, захистові маски, в українського споживача може асоціюватися із англійським виробником. Така інформація широко представлена в Україні, зокрема на сайтах компаній, що займаються пропонуванням до продажу продукції провідних компаній світу.

Інформації, яка б свідчила, що заявлене позначення «**dunlop**» асоціюється з Приватним підприємством «АВК Імперія» як виробником товарів, яка цим позначенням маркується, виявлено не було.

Колегія Апеляційної палати констатує, що документи, надані заявником в якості доказів на користь реєстрації знака на ім'я апелянта, не спростовують аргументацію закладу експертизи за висновком про те, що заявлене позначення «**dunlop**» не може бути зареєстроване для деяких товарів 9 класу МКТП, через можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

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.

Відповідно до п. 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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «**dunlop**» є комбінованим, що складається із графічного елемента у вигляді вигнутої дуги та словесного елемента «dunlop», виконаного жирним шрифтом, малими (рядковими) літерами, латиницею.

Протиставлений знак «**DUNLOP**» за заявкою № т 201100302 комбінований, що складається із графічного елемента у вигляді стилізованого зображення стрілки, в якій розміщена латинська літера «D», що вписана у коло та

словесного елементу «DUNLOP», яке виконане оригінальним шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

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.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака щодо їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «**dunlop**» та протиставленого знака «**DUNLOP**» обумовлюється тотожністю звучання їх спільного словесного елементу «dunlop», однаковою кількістю, розташуванням та тотожністю приголосних і голосних звуків; наголосом.

Щодо графічної (візуальної) схожості досліджувані позначення схожі за літерами латинської абетки якими написані слова, а відрізняються тим, що слова виконані літерами у різних шрифтах із застосуванням різних зображувальних елементів.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення. Колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення за семантичною (смисловою) ознакою позначення також є схожими, оскільки слово «dunlop» є ім'я - Джон Бойд Данлоп (англ. John Boyd Dunlop; 5 лютого 1840 - 23 жовтня 1921). Винайшов надувну велосипедну шину та запатентував свій винахід у 1888 році.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на різницю у графічному виконанні досліджувальних позначень.

Згідно з пунктом 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 послуг. При встановленні однорідності товарів або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При визначенні спорідненості товарів також необхідно керуватися тим, що ступінь однорідності товарів тісно пов'язана зі ступенем схожості позначень, призначених для з маркування, чим сильніше схожість позначень, тим вище

небезпека змішання і, отже, ширше діапазон товарів, які повинні розглядатися як споріднені (однорідні).

Заявлене позначення «**Dunlop**» подано на реєстрацію відносно товарів 9 класу МКТП: «Взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; водолазна апаратура; жилети непробивні; захисні костюми для пілотів; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; крокоміри; ланцюжки до пенсне; лінзи накладні оптичні; ліхтарі, лампи оптичні; лупи (оптика); навігаційні прилади і інструменти; об'єктиви (лінзи) (оптика); одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; радари; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні жилети; рятувальні сітки; скафандри; скло з електропровідним покривом; телескопи; фотоапарати; фотолабораторії; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); штативи до фотоапаратів; щитки для захисту очей».

Протиставлений знак «**DUNLOP**» за заявкою № m 201100302 поданий на реєстрацію відносно товарів 3, 9, 18, 25 та 28 класів МКТП, зокрема таких товарів 9 класу: «окуляри, окуляри від сонця, спортивні захисні окуляри, захисні окуляри; оправы і лінзи для окулярів та окулярів від сонця; футляри для окулярів та окулярів від сонця; ланцюжки і шнурки для окулярів та окулярів від сонця; біноклі; фотоапаратура і фотознаряддя; фотоапарати; лупи; крокоміри; перископи; захисний одяг, взуття та аксесуари; шоломи, каски захисні (захистові); рятувальні пояси, жилети і буї; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; водолазна апаратура; наголовні убори і взуття для захисту у разі нещасних випадків або травм; захисні пристосування для очей; захисні шоломи для спорту; каски (захисні) для верхової їзди; водолазне спорядження та апарати; частини і деталі, що належать до 9 класу, до всіх вищезазначених товарів».

Проаналізувавши перелік товарів, для яких заявлене позначення, та перелік товарів, відносно яких поданий на реєстрацію протиставлений знак, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за вищезазначеними критеріями спорідненості (однорідності) такі товари, для яких апелянт заявив свій знак, як: «взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; водолазна апаратура; жилети непробивні; захисні костюми для пілотів; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; крокоміри; ланцюжки до пенсне; лінзи накладні оптичні; лупи (оптика); об'єктиви (лінзи) (оптика); одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні жилети; рятувальні сітки; скафандри; скло з електропровідним покривом; телескопи; фотоапарати; фотолабораторії; футляри

на контактні лінзи; футляри на пенсне: футляри на фотоапарати і фото знаряддя (спеціальні); шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); штативи до фотоапаратів; щитки для захисту очей» є спорідненими з товарами 9 класу МКТП, відносно яких поданий на реєстрацію протиставлений знак.

Посилання апелянта на те, що він отримав свідоцтво № 128342 на знак для товарів і послуг «Dunlop» в обґрунтування своїх доводів на користь реєстрації заявленого позначення в якості знака, колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до пп. 4.3 Правил задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;
- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Пункт 4.3.2.1. а) Правил визначає, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пункт 4.3.2.4 Правил також встановлює, що серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1. а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Аналіз вищезазначених норм дозволяє дійти висновки, що в силу Правил перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони, шляхом співставлення із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених (однорідних) товарів і/або послуг та, які відповідно мають більш ранній пріоритет, здійснюється закладом експертизи незалежно від наявності у заявника будь-яких інших свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до п. 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент) при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог. Під час розгляду колегія обмежується матеріалами інформаційного пошуку, підтвердженого документом про здійснення його Укрпатентом, та матеріалами, наданими апелянтом.

Колегія Апеляційної палати розглядає лише ті докази, які мають значення для розгляду заперечення (п. 10.3 Регламенту). Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,

повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили (п. 10.7 Регламенту).

Предметом розгляду є перевірка обґрунтованості рішення від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «**dunlop**» за заявкою № т 2012 00684. Свідоцтво № 128342 на знак для товарів і послуг «Dunlop», що було подано апелянтом в якості доказу, колегія Апеляційної палати відхиляє, оскільки воно не стосується предмету розгляду і колегія не може надавати оцінку обґрунтованості його видачі.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що рішення Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «**dunlop**» за заявкою № т 2012 00684 для всіх товарів 9 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є необґрунтованим. Заявлене позначення може бути зареєстроване в якості знака відносно частини товарів, що не є спорідненими (однорідними) з товарами, відносно яких поданий на реєстрацію протиставлений знак «**DUNLOP**» за заявкою № т 201100302, власником якого є інша особа.

Відносно іншої частини заявленого апелянтом переліку товарів 9 класу МКТП, а саме: «взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; водолазна апаратура; жилети непробивні; захисні костюми для пілотів; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; крокоміри; ланцюжки до пенсне; лінзи накладні оптичні; лупи (оптика); об'єктиви (лінзи) (оптика); одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні жилети; рятувальні сітки; скафандри; скло з електропровідним покривом; телескопи; фотоапарати; фотолабораторії; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне: футляри на фотоапарати і фото знаряддя (спеціальні); шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); штативи до фотоапаратів; щитки для захисту очей» рішення Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «**dunlop**» за заявкою № т 2012 00684, є обґрунтованим та таким, що відповідає Закону та Правилам.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Калюжного Андрія Віталійовича задовольнити частково.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «**dunlop**» за заявкою № т 2012 00684 відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору) знак «**dunlop**» за заявкою № т 2012 00684 відносно частини товарів 9 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: «ліхтарі, лампи оптичні; навігаційні прилади і інструменти; радари».

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

Головуючий колегії

В.М. Ресенчук

Члени колегії

А.О. Каташева

О.С. Кулик