

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

Р І Ш Е Н Н Я

17 липня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 22.03.2013 № 204 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Каташевої А.О. та Кулик О.С., розглянула заперечення Калюжного Андрія Віталійовича (далі – апелянт) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «*Vhi-tec*» за заявкою № т 2012 00681.

1. 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) – Соколік Ж.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 14.01.2013 (вх. № 1274) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 00681 разом із додатками:

- рішення про відмову в реєстрації знака – 2 арк.;
- копія бібліографічних даних – 1 арк.;
- копія Свідоцтва України № 123691 на знак для товарів і послуг – 3 арк.;
- копія Свідоцтва України № 153311 на знак для товарів і послуг – 3 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.
- акти прийому-передачі — 5 арк
- копія договору № 13/07-11 від 13.07.2011 – 2 арк.;
- копії видаткових накладних – 10 арк.;
- копії дипломів з виставок – 7 арк.;

- копія Свідоцтва про реєстрацію сайтів – 1 арк.;
 - довіреність – 1 арк.;
 - копія квитанції – 1 арк.
2. Лист апелянта від 15.05.2013 (2 арк.) - із такими додатками:
- дизайни (ескізи) для виготовлення комплектуючих сонцезахисних окулярів та лижних масок – 4 арк.;
 - копія замовлення на виробництво з перекладом – 2 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.) – 9 арк.;
 - скріншоти сайтів – 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.
3. Копії матеріалів заявки № т 2012 00681.

Аргументація сторін:

2. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «*Vhi-tec*» за заявкою № т 2011 08762 на тій підставі, що «заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 9 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести споживачів в оману щодо товарів (належності їх іншому виробнику).

«HI-TEC SPORTS» появились в 1974 году в городке Шуберинес, в Эссекс, Англия.

Настоящий успех начался с прорывного дизайна и развития первой обуви «Hi-Tec», специально разработаны для тогда быстро развивающейся игры – сквош.

В 1982 году был основан «Hi-Tec» и утвержден логотип как результат решения стать крупным мировым спортивным брендом.

Компания «Hi-Tec» постоянно расширяет ассортимент своих товаров. Научные лаборатории компании занимаются разработкой и испытанием новых материалов, тестированием образцов и строго

контролируют качество. Компания учитывает потребности и пожелания потребителей, чтоб сделать свою продукцию наилучшего качества, комфорта и дизайна. «Hi-Tec» не стоит на месте, постоянно стремится к лучшему, поэтому является одной из лидирующих спортивных компаний.

С 2001 года под брендом «HI-ТЕС» начали изготавливаться спортивные, солнцезащитные очки, горнолыжные и сноубордические маски. Продукция соответствует качеству и стилю Hi-Tec».

Споріднені товари 9 класу, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідає дійсності.

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

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.1.9).

<http://bookmarks.meta.ua/webcache.php?id=23798>

<http://emarket.ua/objavlenie/solncezashchitnye-i-sportivnye-ochki-as/...>

[http://piligrim.donetsk.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=...».](http://piligrim.donetsk.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=...)

3. У своєму запереченні апелянт з вказаним рішенням Державної служби не погоджується, посилаючись на те, що експертизою не прийнято до уваги, що заявник вже отримав два свідоцтва на знак для товарів і послуг «Hi-Tec»: № 123691 від 25.05.2010 з пріоритетом від 03.02.2010 відносно товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), зокрема: «окуляри від сонця, дзеркала оптичні, контактні лінзи, коригувальні лінзи оптичні, лінзи накладні оптичні, лупи (оптика); об'єктиви (лінзи) (оптика), окуляри (оптичні), оптичне скло; пенсне, футляри на контактні лінзи, футляри на пенсне» та № 153311 від 26.03.2012 з пріоритетом від 13.01.2011 відносно товарів 9 класу МКТП, зокрема: «окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту, контактні лінзи, коригувальні лінзи оптичні, об'єктиви (лінзи) (оптика); окуляри (оптичні), окуляри захистові для спорту; оптичне скло; оптичні вироби; пенсне; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; шоломи для верхової їзди; шоломи захистові для спорту; шоломи, каски захисні (захистові); щитки для захисту очей».

Апелянт стверджує, що посилання закладу експертизи на британську компанію, товари якої рекламуються у мережі Інтернет, є некоректними, оскільки позначення «Hi-Tec» не є знаком, визнаним добре відомим в Україні.

Крім того, на думку апелянта, заклад експертизи безпідставно відмовив у реєстрації всього переліку товарів 9 класу МКТП.

У своєму запереченні апелянт зазначає, що він працює на ринку України з 2001 року і зарекомендував себе як виробник якісних, надійних і зручних товарів.

В 2005 році апелянт зареєстрував приватне підприємство «АВК ІМПЕРІЯ», яке займається розробкою нових моделей товарів, зокрема окулярів від сонця, окулярів захисних для спорту, проводить маркетингові дослідження на ринку, приймає участь у виставках виробників цих товарів, розміщує замовлення на виробництво товарів і займається їх реалізацією на всій території України, маркуючи товари позначенням «Hi-Tec» відповідно до ліцензійного договору, укладеного між підприємством та апелянтом.

В запереченні та на засіданні апелянтом було зазначено, що з метою розповсюдження продукції (спортивних окулярів та лижних масок) в мережі Інтернет, в 2012 та 2013 роках апелянтом зареєстровано доменні імена: <http://www.hi-tec-sunglasses.com>, <http://www.hi-tec.ua/>, <http://www.hi-tec.kiev.ua/>.

Апелянт зазначає, що позначення «Hi-Tec» асоціюється з приватним підприємством, заснованим апелянтом, та в разі реєстрації на ім'я апелянта позначення «*Yhi-tec*» не буде вводити в оману споживача, оскільки англійська компанія «Hi-Tec» та її товари не відомі на території України.

Враховуючи наведене, апелянт просить прийняти рішення про реєстрацію позначення «*Yhi-tec*» відносно всього заявленого переліку товарів 9 класу МКТП.

4. 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 «*Yhi-tec*» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знака відносно частини товарів і послуг, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 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. 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.

Таким чином, зазначеними вище нормативно-правовими актами не зазначено, що при встановленні, 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, протиставлене позначення має бути визнано добре відомим в Україні.

Заявлене апелянтом на реєстрацію позначення «*Yhi-tec*» є комбінованим позначенням, що складається із графічного елементу у вигляді галки та словесного елементу «hi-tec», виконаного жирними літерами латиницею.

Позначення «*Yhi-tec*» 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».

Веб-сторінки, на які посилався заклад експертизи у своєму висновку, містять інформацію про англійську компанію «HI-TEC SPORTS», що є однією з лідируючих спортивних компаній, яка виготовляє спортивні товари, зокрема й спортивні, сонцезахисні окуляри, гірськолижні та сноубордні маски.

Під час дослідження веб-сайтів, які зазначені у рішенні Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «*Yhi-tec*» за заявкою № т 2012 00681, колегія Апеляційної палати встановила, що компанія «HI-TEC SPORTS» з'явилася в 1974 році в містечку Шуберінес, Ессекс, Англія. У 1982 року було засновано «Hi-Tec» і затверджено логотип. Компанія «Hi-Tec»

є однією з лідируючих спортивних компаній та постійно розширює асортимент своїх товарів. Наукові лабораторії компанії займаються розробкою і випробуванням нових матеріалів, тестуванням зразків і суворо контролюють якість.

У додаткових матеріалах до заперечення та в апеляційному засіданні представник апелянта наголошував на тому, що українському споживачеві не відомі товари англійської компанії «Hi-Tec», а заявлене позначення «*Vhi-tec*» 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 «Hi-Tec», 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 гірнолижні маски та окуляри виробника «Hi-tec» (Англія):

- інтернет-магазин «X-Zone» - магазин з продажу товарів для туризму, альпінізму, гірнолижного спорту пропонує до продажу (<http://www.x-zone.com.ua/winter/goggles/filter/10-u1860-o1-b167.html>); <http://www.x-zone.com.ua/tourism/glasses/filter/1106-u1284-o1-b167.html>);

- інтернет-магазин «FotoMag» - розділ «Туризм, спорт та відпочинок» (<http://fotomag.com.ua/index.php?action=group&slug=maskskiing&sort=popular&v%5B1%5D%5B%5D=Hi-tec>); <http://fotomag.com.ua/index.php?action=group&slug=sunglasses&sort=popular&v%5B1%5D%5B%5D=Hi-tec>);

- інтернет-магазин «Vipmarket» (<http://www.vipmarket.at.ua/>);

- інтернет-магазин «Робінзон-спорядження для пригод» (<http://www.robinzon-ua.com.ua/ukr/catalog/skies/?subcat=53&brand=83>);

- інтернет-магазин «Охота на приключения» (<http://brodyaga.zp.ua/index.php?route=product/category&path=203>).

Слід зазначити, що вказані інтернет-магазини також мають торгові точки в різних містах України (Київ, Запоріжжя, Львів, Харків, ін.).

Інформація щодо продукції «Hi-Tec» міститься також на сторінках популярної соціальної мережі «В контакте», зокрема, на сторінці інтернет-магазину «Extreme Sport» зазначено, що до продажу пропонуються «разнообразные модели спортивных очков и лыжных масок для защиты Ваших глаз при любом виде спорта и на любой случай от «гигантов» мировой спортивной индустрии – Dunlop, HI-TEC, New Balance, Asics (<http://vk.com/club45595659>).

Крім того, відповідно до інформації щодо учасників виставки «Велобайк-2011», за участь в якій приватне підприємство «АВК Імперія», засноване апелянтом, було нагороджено дипломом, зазначена компанія вказана саме як офіційний дистриб'ютер «представляющий солнцезащитные

очки известных брендов DUNLOP... и спортивные солнцезащитные очки... DUNLOP, NEW BALANCE, ASICS, HI-TECH и владеющий эксклюзивными дистрибьюторскими правами на эти торговые марки». У картці учасника виставки зазначено, що приватне підприємство «АВК Імперія» представляє різноманітний асортимент продукції провідних італійських, японських, американських виробників. (http://www.euroindex.ua/index.php?ide=21&fs_cat=228&idf=13194)

Таким чином, колегія Апеляційної палати встановила, що інформація про продукцію «Hi-Tec», а саме щодо таких спортивних товарів як гірнолижні маски та окуляри, в українського споживача може асоціюватися лише із англійським виробником «Hi-Tec». 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 «*Yhi-tec*» 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 «*Yhi-tec*» не може бути зареєстроване для деяких товарів 9 класу МКТП, через можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Посилання заявника на те, що він отримав свідоцтва на знак для товарів і послуг «Hi-Tec» №№ 123690, 148968 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.

Колегія Апеляційної палати розглядає лише ті докази, які мають значення для розгляду заперечення (пп. 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 установленої сили (пп. 10.7 Регламенту).

Предметом розгляду є перевірка обґрунтованості рішення від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «*Yhi-tec*» за заявкою № т 2012 00681. Свідоцтва на знак для товарів і послуг №№ 123691 і 153311, що подані апелянтом в якості доказів, колегія Апеляційної палати відхиляє, оскільки вони не стосуються предмету розгляду і колегія не може надавати оцінку обґрунтованості їх видачі.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що рішення Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «*Yhi-tec*» за заявкою № т 2012 00681 для всіх товарів 9 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є помилковим.

Зазначене рішення є обґрунтованим лише відносно частини заявленого апелянтом переліку товарів 9 класу МКТП, через поширення на заявлене позначення підстави для відмови, встановленої пунктом 2 статті 6 Закону, а саме щодо таких товарів: *окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); щитки для захисту очей*».

На думку колегії Апеляційної палати, заявлене позначення може бути зареєстроване в якості знака відносно частини товарів 9 класу МКТП, що не призведуть до введення в оману щодо англійської компанії-виробника «Ні-Тес», а саме: *«взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; водозащита 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); оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; 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); штативи до фотоапаратів*».

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 «hi-tes, зобр.» за заявкою № т 2012 00681 відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору) знак «hi-tes, зобр.» за заявкою № т 2012 00681 відносно частини товарів 9 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: «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); оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; радары; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні жилети; рятувальні сітки; скафандри; скло з електропровідним покриттям; телескопи; фотоапарати; фотолабораторії; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); штативи до фотоапаратів».

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

Головуючий колегії

В.М. Ресенчук

Члени колегії

А.О. Каташева

Ю.С. Кулик