

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

02 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 22.09.2016 № 89 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В. розглянула заперечення «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181.

Представник апелянта – патентний повірений Крахмальова Т.І.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 14492 від 19.09.2016 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1201181 з додатками;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1201181.

Аргументація сторін

Рішення від 14.07.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення є тотожним з позначенням «MARKTEN» за заявкою № m 2013 16988 від 18.09.2013 (свідоцтво № 196757 від 10.03.2015), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) для таких самих або споріднених з ними товарів.

Апелянт – «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони на території України знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Відповідно до аналізу норм статей 3, 6, 10, 15 та 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) остаточне визначення того, чи може бути знаку надана правова охорона на території України, має оцінюватися в момент прийняття остаточного рішення про

відмову в наданні правової охорони знаку з урахуванням мотивованої відповіді апелянта на користь реєстрації знака. У попередньому висновку експертизи від 22.01.2015 було вказано, що знак не може бути зареєстрованим, тому що він є тотожним зі знаком, раніше заявленим на реєстрацію в Україні за заявкою № т 2013 16998 від 18.09.2013 на ім'я Ну Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) для однорідних товарів або послуг.

За вказаною заявкою 10.03.2015 Державна служба інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) видала свідоцтво України № 196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» для товарів 09 та 34 класів МКТП.

02.12.2015 був укладений договір про передачу прав на торговельну марку «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757, згідно з яким власник протиставленого свідоцтва - Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) передав апелянту всі майнові права на цей знак. З боку компанії Філіп Морріс Брендз С.а.р.л. така передача прав на протиставлений знак була здійснена ним для того, щоб усунути перешкоду для поширення на Україну дії міжнародної реєстрації № 1201181 на свій знак «MARKTEN».

15.12.2015 апелянт подав до ДСІВ заяву (вих. № 15705 від 14.12.2015) про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) відомостей про передачу права власності на знак «MARKTEN» за свідоцтвом № 196757 на підставі договору про передачу прав на торговельну марку.

Після подання вказаної заяви апелянту стало відомо, що 27.10.2015 Господарський суд м. Києва порушив провадження у справі № 910/27478/15 за позовом компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) до Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) та ДСІВ про визнання недійсним частково протиставленого свідоцтва № 196757 на знак «MARKTEN», а також прийняв ухвалу про забезпечення цього позову.

18.12.2015 апелянт подав до закладу експертизи мотивовану відповідь на повідомлення про можливість відмови в реєстрації знака, в якій повідомив, що всі права на протиставлений знак передані апелянту за відповідним договором. На підтвердження зазначеного факту була надана копія договору від 02.12.2015 про передачу прав на торговельну марку. Крім того, апелянт повідомив заклад експертизи про те, що відпали підстави для відмови в поширенні на територію України правової охорони заявленого знака «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181, оскільки права на протиставлений знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 одноосібно належать апелянту, а отже обидва знаки слід розглядати як такі, що належать до серії позначень одного власника і є пов'язаними у правовому відношенні.

Однак, вказана мотивована відповідь та зазначений договір про передачу прав на торговельну марку не були враховані під час винесення остаточного рішення.

Апелянт зазначає, що пункт С. - (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює правило, відповідно до якого для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, у тому числі ті, що пов'язані з переданням апелянту прав на протиставлений знак.

Апелянт погоджується із висновком закладу експертизи про те, що знак є тотожним зі знаком, раніше заявленим на реєстрацію в Україні за заявкою № т 2013 16998 від 18.09.2013 на ім'я на ім'я Ну Марк ЕлЕсСі (Nu Mark LLC) для однорідних товарів або послуг, але заперечує проти відмови в наданні правової охорони знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 відносно заявлених товарів 34 класу МКТП, оскільки закладом експертизи не був урахований вищезазначений договір про передачу прав на торговельну марку.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 14.07.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 та надати правову охорону на території України цьому знаку відносно заявлених товарів 34 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 та встановила наступне.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «MARKTEN» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, 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, зі змінами (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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Заявлений знак «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 є словесним, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, без зазначення кольору. Знак поданий на реєстрацію для товарів 34 класу МКТП.

Протиставлений знак «**MARKTEN**» за свідоцтвом України № 196757 (заявка № т 2013 16998), є словесним, виконаний стандартним шрифтом

заголовними літерами латиниці, без зазначення кольору. Знак зареєстровано для товарів 09 та 34 класу МКТП.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений та протиставлений знаки є тотожними.

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 товарів або товарів і 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.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння товарів 34 класу МКТП, відносно яких заявлений на реєстрацію знак за міжнародною реєстрацією № 1201181, та зареєстровано знак за свідоцтвом України № 196757, і встановила, що вони є такими самими та спорідненими.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що для всіх заявлених товарів 34 класу МКТП заявлене позначення є тотожним з позначенням «MARKTEN» за заявкою № m 201316988 від 18.09.2013 (свідоцтво № 196757 від 10.03.2015), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) для таких самих або споріднених з ними товарів, є обґрунтованим.

У запереченні та під час засідання апелянт, погоджуючись з вищезазначеним висновком, наполягав надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1201181 на підставі підпункту (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до вказаного підпункту для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції дослідила усі фактичні обставини.

Апелянт – «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) входить до групи компаній «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.», яка є одним з найбільших у світі тютюнових виробників.

За інформацією апелянта компанія розпочала свою інвестиційну діяльність в Україні з 1993 року. У групі компаній «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.», останній виконує функції з управління та володіння всіма об'єктами інтелектуальної власності у світі.

Так, апелянт є власником близько 600 міжнародних реєстрацій знаків, що підтверджуються відомостями з міжнародної бази міжнародних реєстрацій

«ROMARIN», та близько 300 знаків в Україні, що підтверджується відомостями з бази даних «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність».

02.12.2015 між власником протиставленого знака – Ну Марк ЕлЕсСі та апелянтом був укладений договір про передачу прав на торговельну марку «MARKTEN», відповідно до якого: *«Правовласник цим передає Правонабувачу всі права і назву, та всі вигоди від Торговельної марки, разом з діловою репутацією, що символізує вищевказана Торговельна марка, по відношенню до всіх товарів, зазначених у відповідному Свідоцтві на знак для товарів і послуг, а Правонабувач цим приймає від Правовласника всі права і назву, та всі вигоди від Торговельної марки, разом з діловою репутацією, що символізує вищевказана Торговельна марка, по відношенню до всіх товарів, зазначених у відповідному Свідоцтві на знак для товарів і послуг».*

15.12.2015 апелянт подав до ДСІВ заяву (від 14.12.2015 № 15705) про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) відомостей про передачу права власності на знак «MARKTEN» за свідоцтвом № 196757 на підставі договору від 02.12.2015 про передачу прав на торговельну марку.

18.12.2015 апелянт подав до закладу експертизи мотивовану відповідь на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака для товарів і послуг, в якій повідомив, що всі права на протиставлений знак передані апелянту за відповідним договором. На підтвердження зазначеного факту була надана копія договору про передачу прав на торговельну марку, датована 02.12.2015. Апелянт поінформував заклад експертизи про те, що, на його думку, відпали підстави для відмови в поширенні на територію України правової охорони заявленого знака «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181, оскільки права на протиставлений знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 тепер одноосібно належать апелянту, а отже обидва знаки слід розглядати як такі, що належать до серії позначень одного власника і є пов'язаними у правовому відношенні.

Листом від 15.02.2016 № 1-11/1192 ДСІВ повідомила представника апелянта про те, що до неї надійшла ухвала Господарського суду м. Києва від 27.10.2015 про вжиття заходів забезпечення позову у справі № 910/27478/15, згідно з якою заборонено, зокрема, здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757. У зв'язку з цими обставинами ДСІВ було зазначено про те, що відомості про передачу права власності на знак за свідоцтвом № 196757 будуть внесені до Реєстру та опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» після зняття вказаної заборони.

29.02.2016 апелянт подав до закладу експертизи додаткові роз'яснення (від 18.12.2015 № 15128vozt) до мотивованої відповіді на повідомлення про можливість відмови в реєстрації знака, в яких зауважив про те, що обставини, пов'язані з вжиттям заходів забезпечення є такими,

що не залежать від власника, та просив врахувати це під час розгляду матеріалів щодо знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181.

17.03.2016 апелянт знову подав до закладу експертизи додаткові роз'яснення (від 17.03.2016 № 15128vozr) до мотивованої відповіді на повідомлення про можливість відмови в реєстрації знака, в яких поінформував про те, що ним було подано до Господарського суду м. Києва заяву про включення його як третьої особи на стороні відповідача та скаргу на ухвалу про забезпечення цього позову.

Заклад експертизи листом від 19.07.2016 № 2158/5 повідомив представника апелянта про те, що за результатами експертизи знака за міжнародною реєстрацією № 1201181 прийнято остаточне рішення про відмову в наданні охорони для всіх заявлених товарів і послуг, до якого була додана копія остаточного рішення.

У письмових поясненнях щодо заперечення проти відмови в наданні охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1201181 заклад експертизи зазначив, що протиставлений знак за свідоцтвом України № 196757 зареєстровано щодо таких самих товарів 34 класу МКТП що й міжнародна реєстрація № 1201181 і на момент винесення остаточного рішення власник свідоцтва України № 196757, згідно інформації з бази даних закладу експертизи, не змінився.

На засіданні 02.11.2016 апелянт надав додаткові документи на користь реєстрації знака, а саме лист від власника протиставленого знака за свідоцтвом України № 196757 (компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC), відповідно до якого він не заперечує проти поширення дії знака «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181 в Україні.

За результатами дослідження та аналізу фактичних обставин справи колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість надання правової охорони знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181, виходячи з наступного.

Факт укладення договору про передачу права між апелянтом та власником протиставленого знака **MARKTEN** за свідоцтвом України № 196757 (компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) та лист від вказаної компанії про згоду на поширення дії знака «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181 в Україні, на думку колегії Апеляційної палати, свідчать про відсутність конфлікту між ними, що може бути враховано як належні аргументи на користь надання правової охорони в Україні знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181.

Дослідивши обставини справи № 910/27478/15, що розглядається за позовом компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) до Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) в Господарському суді м. Києва, в тому числі щодо вжиття заходів забезпечення позову, колегія Апеляційної палати встановила, що вони не стосуються особи апелянта, а також предмету та підстав розгляду, зазначених в оскаржуваному рішенні

про відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1201181. Зазначена судова справа має інший суб'єктний склад, не стосується міжнародної реєстрації № 1201181 та ґрунтується на інших правових підставах.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації знака вважає, що знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 може бути надана правова охорона відносно всього заявленого переліку товарів 34 класу МКТП.

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 «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.» (Philip Morris Brands S.a.r.l.) задовольнити.
2. Рішення від 14.07.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181 відносно заявлених товарів 34 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Саламов