

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

3 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 17.08.2015 № 74 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Горобець О.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОТЕК-К" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 10.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ІННОТЕК" за заявкою № т 2015 02712.

Представник апелянта – патентний повірений Могилевський В.М.
Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Єрофеева І.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення вх. № 11687 від 12.08.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 02712.
2. Копії матеріалів заявки № т 2015 02712.
3. Додаткові матеріали вх. № 11687 від 12.08.2015; вх. № 14926 від 15.10.2015; вх. № 16859 від 16.11.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 10.07.2015 про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 2015 02712, оскільки для всіх послуг 42 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є тотожним (фонетична та семантична тотожність) з словесним знаком "ИННОТЭК", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Общества с ограниченной ответственностью Центр інновації і розвитку "ИННОТЕК", г. Москва (RU), (свідоцтво №10804 від 06.03.2014, заявка № 94030824 від 05.03.1994, припинення дії свідоцтва 06.03.2014) щодо споріднених послуг.

Згідно з розділом VI статті 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", розділ II, ст. 6, п.3; розділ VI, ст. 22).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОТЕК-К" заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ІННОТЕК" за заявкою № м 2015 02712.

Апелянт вважає, що зазначене рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства, оскільки заявлене позначення "ІННОТЕК" та протиставлений знак "ИННОТЭК" не є тотожними, як зазначено в остаточному висновку, оскільки відрізняються двома літерами.

Також заявником зазначено, що відповідно до пункту 4.3.2.3 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), якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність, а оскільки протиставлений знак не є тотожним, то остаточний висновок здійснений з порушенням норм зазначеного пункту.

У листі вх. № 14926 від 15.10.2015 апелянт вказав, що у висновку за заявкою № м 2015 02712 заклад експертизи помилково вказав послуги 42 класу МКТП. Ця помилка перейшла в заперечення, де в останньому абзаці замість "послуг 45 класу" було вказано "послуг 42 класу".

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 10.07.2015 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № м 2015 02712 відносно усіх заявлених послуг 45 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 "ІННОТЕК" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення "ІННОТЕК" за заявкою № т 2015 02712 виконане стандартним шрифтом заголовними літерами української абетки.

Протиставлений знак "ИННОТЭК" за свідоцтвом України № 10804 представляє собою словесний знак, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами російської абетки. У зв'язку з несплатою збору за продовження терміну дії зазначеного свідоцтва його дія припинена з 06.03.2014 на підставі пункту 2 статті 18 Закону.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил 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.

Фонетична (звукова) схожість заявленого позначення "ІННОТЕК" та протиставленого знака "ИННОТЭК" обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням, більшістю співпадаючих приголосних і голосних звуків (5 з 7).

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки схожі видом шрифту, графічним написанням з урахуванням характеру літер (заголовні, друковані), а відрізняються алфавітом.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності покладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Заявлене позначення "ІННОТЕК" та протиставлений знак "ИННОТЭК" є фантазійними, штучно утвореними словами, що не мають визначеного смислового значення.

Проаналізувавши перелік послуг 45 класу МКТП заявленого позначення і перелік послуг 42 класу МКТП протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є спорідненими. Перелік послуг 45 класу МКТП за заявкою № т 2015 02712, що сформований за

десятою редакцією Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (чинна з 01.01.2015 року), є аналогічним переліку послуг 42 класу МКТП за протиставленим свідоцтвом України № 10804, що сформований за шостою редакцією МКТП від 1992 року.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що знаки "ІННОТЕК" та "ИННОТЭК" не є тотожними, але є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до підпункту а) пункту 4.3.2.1 Правил 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, не враховуються знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що в силу статті 22 Закону колишньому власнику свідоцтва гарантована лише повторна реєстрація його колишнього знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва. При цьому, Законом не передбачено підставою для відмови в наданні правової охорони позначенню, заявленому іншою особою протягом строку реалізації права на повторну реєстрацію знака, схожість його настільки, що це позначення можна сплутати зі вказаним знаком для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Таким чином, заявленому позначенню, що є схожим зі знаком за свідоцтвом, дія якого припинилася, настільки, що його можна сплутати із цим знаком для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, не може бути відмовлено в наданні правової охорони.

Враховуючи викладені вище обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "ІННОТЕК" за заявкою № m 2015 02712 може бути зареєстровано як знак для всіх заявлених послуг.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОТЕК-К" задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 10.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ІННОТЕК" за заявкою № т 2015 02712 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг "ІННОТЕК" за заявкою № т 2015 02712 відносно всіх заявлених послуг 45 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

О.П.Горобець

В.В.Сенчук