

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

16 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 28.11.2016 № 127 у складі головуючого Козелецької Н.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Interkontinental Investments Manufacturing, LLC (Інтерконтінентал Інвестментс Меньюфекчерінг, ЕлЕлСі) (US) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876.

Представник апелянта – патентний повірений Михайлюк Г.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 18656 від 25.11.2016 з додатками;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1239876.

Аргументація сторін

Рішення від 15.09.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «IMAGE» за міжнародною реєстрацією № 694513, раніше зареєстрованим на ім'я Coty Deutschland GmbH, (DE) щодо споріднених товарів.

Підстава: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Interkontinental Investments Manufacturing, LLC (Інтерконтінентал Інвестментс Меньюфекчерінг, ЕлЕлСі) (US) не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 на території України і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи, та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначив, що знак «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 та протиставлений знак «IMAGE» за міжнародною реєстрацією № 694513 не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення складається з двох елементів, 13 заголовних літер латиниці й використовується заявником в оригінальному графічному та кольоровому виконанні. Крім того, апелянт зауважив, що вказане позначення складається з двох слів англійської мови «image» (символ, приклад, статуя, моделювати, відображати) та «skincare» (догляд за шкірою, засоби для догляду за шкірою) і враховуючи те, що заявлене позначення використовується апелянтом для косметичних засобів для догляду за шкірою, це позначення створює у споживача асоціації з ідеальними косметичними засобами для догляду за шкірою.

Заявник, компанія Interkontinental Investments Manufacturing, LLC, є косметичною компанією, яка створює продукцію як для професійних дерматологів так і для звичайних споживачів. Компанія була створена в 2003 році Жанною Ронерт – спеціалістом у сфері фармакології. Наразі компанія є однією з найрозвиненіших косметичних фірм у США і здобула популярність у споживачів в 40 країнах світу, в тому числі й в Україні.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 694513 на відміну від знака за міжнародною реєстрацією № 1239876, складається лише з 5 літер латиниці – англійського слова «image». Власник протиставленого знака Coty Deutschland GmbH, (DE) є філіалом парфумерного будинку Coty, який був заснований в 1922 році Франсуа Коті в Парижі. Компанія є виробником парфумерії в США та Канаді.

Таким чином, зважаючи на полісемічність протиставленого знака, його графічне виконання, семантичне наповнення та сферу використання, заявлений та протиставлений знаки створюють у споживача різні візуальні та інтелектуальні образи і тому не можуть бути сплутані споживачами.

Крім того, власником протиставленого знака – Coty Deutschland GmbH, (DE) 14.09.2016 надано апелянту згоду на реєстрацію та використання в Україні знака «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 для товарів 03 класу МКТП «non-medicated skin care preparations» («нелікарські препарати для догляду за шкірою»).

Ураховуючи наведене, апелянт просить рішення від 15.09.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 відмінити та надати правову охорону в Україні цьому знаку відносно заявлених товарів 03 класу МКТП «нелікарські препарати для догляду за шкірою».

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 перевірила відповідність знака «IMAGE SKINCARE» 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 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 схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 складається з двох словесних елементів – «IMAGE» та «SKINCARE», виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, без зазначення кольору. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП.

Протиставлений знак «IMAGE» за міжнародною реєстрацією № 694513 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, без зазначення кольору. Міжнародна реєстрація діє на території України відносно товарів 03 класу МКТП.

Звукова (фонетична) схожість заявленого знака «IMAGE SKINCARE» [імідж скінкеа(р)] та протиставленого знака «IMAGE» [імідж] обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «image».

Заявлений і протиставлений знаки є схожими графічно, оскільки виконані одним й тим самим стандартним шрифтом заголовними літерами латинського алфавіту.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Згідно з Новим англо-українським словником (К.: Чумацький шлях, 2000.-700 с):

image [ˈɪmɪdʒ] 1. n 1) зображення, образ; 2) статуя; 3) подоба; 4) відображення; відбиття; 5) образ; 2. v 1) зображати, змальовувати 2) уявляти (собі) 3) відбивати, віддзеркалювати.

Словесний елемент «SKINCARE» є складеним словом, утвореним за допомогою двох слів англійської мови «SKIN» та «CARE»:

[skɪn] 1. n 1) шкіра; шкура; 2) бурдюк, міх (для вина); 3) зовнішній шар, оболонка; 4) лущиння; шкірка, шкурка; 5) обшивка судна; 2. v 1) здирати шкіру (шкірку, шкуру); 2) вкриватися шкіркою, зарубцьовуватися (про рану); 3) обдирати дочиста.

[kɛə] 1. n 1) турбота, піклування, догляд; 2) уважність, обережність; 2. v 1) піклуватися, турбуватися, доглядати, дбати; 2) цікавитися, любити; 3) мати бажання, бажати, хотіти.

Електронний багатомовний словник АBBYU Lingvo x 3: перекладає словесний елемент image, зокрема, як імідж, репутація.

Великий електронний багатомовний словник «Multitran» (електронний ресурс: www.multitran.ru) містить таке визначення словосполучення «skin care» з англійської мови – парф. уход за кожей; рекл. средства ухода за кожей.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 має певну схожість із протиставленим знаком «IMAGE» за міжнародною реєстрацією № 694513.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу. Для встановлення такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів; коло споживачів.

Протиставленому знаку надано правову охорону на території України відносно товарів 03 класу МКТП.

Проаналізувавши товари 03 класу МКТП заявленого знака за міжнародною реєстрацією № 1239876 – «non-medicated skin care preparations» («нелікарські препарати по догляду за шкірою») та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 694513 – «soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, cosmetic products for the body in aerosol form; non-medicinal products for the bath and shower; talcum powder, for toilet use; cosmetic products for hair care; dentifrices; deodorants and antiperspirants, for personal use» («мило; парфумерія, ефірні масла, косметика, речі туалету, косметичні засоби для тіла в аерозольній формі; не медикаментозні засоби для ванни та душу; талькова присипка; косметичні засоби для догляду за волоссям; засоби для чищення зубів; дезодоранти і антиперспіранти, для особистого користування»), колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є спорідненими (однорідними).

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1239876 та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 694513 є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо споріднених товарів.

Разом з тим, розглянувши надані апелянтом документи на користь реєстрації заявленого знака для товарів 03 класу МКТП колегія Апеляційної палати встановила, що власник протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 694513 Coty Deutschland GmbH, (DE) надає згоду компанії Interkontinental Investments Manufacturing, LLC, (US) на реєстрацію та використання на території України знака «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 для заявлених товарів 03 класу МКТП «non-medicated skin care preparations» («нелікарські препарати для догляду за шкірою»).

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Interkontinental Investments Manufacturing, LLC (Інтерконтінентал Інвестментс Меньюфекчерінг, ЕлЕлСі) (US) задовольнити.

2. Рішення від 15.09.2016 про відмову в наданні правової охорони знаку «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку «IMAGE SKINCARE» за міжнародною реєстрацією № 1239876 відносно заявлених товарів 03 класу МКТП «non-medicated skin care preparations» («нелікарські препарати для догляду за шкірою»).

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

Головуючий

Н.О.Козелецька

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Г.П.Добриніна