

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

ВА27

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

Р І Ш Е Н Н Я

10 грудня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 27.01.2014 № 9 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Теньової О.О., Горобець О.П., розглянула заперечення компанії Вольво Кар Корпорейшн проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.11.2013 про відмову в реєстрації знака "S80" за заявкою № т 2012 07642.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 21.03.2014, 26.05.2014, 10.12.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Горбань О.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Майданюк Н.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 30.01.2014; матеріали заявки № т 2012 07639; доповнення до заперечення від 23.05.2014 вх. № 7264, від 10.12.2014 вх. № 17826.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 14.11.2013 про відмову в реєстрації знака "S80" за заявкою № т 2012 07641. В рішенні зазначено, що:

- для всіх товарів 12 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "S8", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми AUDI AG, Німеччина (міжнародна реєстрація № 649025 від 02.09.1995) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 12 класу воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "S8, зобр.", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми

AUDI AG, Німеччина (міжнародна реєстрація № 1003262 від 31.03.2009) щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Розд.ІІ, ст.6, п.3.

Апелянт – Вольво Кар Корпорейшн заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "S80" за заявкою № т 2012 07642 та зазначає наступне.

Компанії Вольво Кар Корпорейшн та AUDI AG - це відомі європейські виробники легкових автомобілів представницького класу VOLVO та AUDI.

За інформацію українського веб-сайту Вікіпедія – вільна енциклопедія, Вольво (англ. Volvo Cars, швед. Volvo Personvagnar AB) — "шведська автомобілебудівна компанія, виробник легкових автомобілів марки VOLVO. Штаб-квартира розташована в місті Гетеборг, Швеція. Кількість зайнятих — 20000. Компанія заснована у 1926 році Асаром Габріельсоном та Густафом Ларсоном" (http://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo_Cars).

За інформацію російського веб-сайту Вікіпедія – свободная энциклопедия, компанія AUDI AG - "немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой AUDI. Штаб-квартира — в Ингольштадте (Германия). Председатель совета директоров — Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn). Объём производства в 2010 году составил около 1 148 791 автомобилей (рост на 23,4 % по сравнению с 2009 годом)" (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Audi>).

Заявлене позначення та протиставлені знаки є назвами моделей автомобілів VOLVO та AUDI, які розрізняють автомобілі одного виробника від іншого за різними технічними характеристиками та співіснують на автомобільному ринку вже багато років.

На позначення моделі автомобіля VOLVO апелянтом використовується літерно-цифрова система, де літери – "S", "C", "V", "XC" - вказують на тип кузова, а цифри містять вказівку на номер серії. Зокрема, літера "S" використовується для кузова типу седан.

Апелянт зазначив, що VOLVO S80 – це легковий передньо- або повнопривідний автомобіль, який має тип кузова седан, а AUDI S8 – це спортивний повнопривідний автомобіль з типом кузова - спорт-седан. Отже, вони не є подібними за технічними характеристиками та мають різну ціну.

Позначення "S80" отримало правову охорону для товарів 12 класу МКТП в наступних країнах світу: Австралії, Болгарії, Канаді, Угорщині, Південній Кореї, Мексиці, Новій Зеландії, Філіппінах, Швейцарії, США тощо.

Компанія AUDI AG обізнана щодо маркування продукції апелянта - легкових автомобілів - позначенням S80. При цьому апелянт зазначив, що існує принципова згода компанії AUDI AG на реєстрацію в Україні позначення S80, що підтверджується письмовою домовленістю між обома компаніями, в тому числі в

частині можливості реєстрації і використання на території України позначення апелянта S80.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 14.11.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 07642 та зареєструвати знак "S80" для всіх заявлених товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.


Колегія перевірила відповідність заявленого позначення "S80" 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 20.08.1997 № 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.

Відповідно до пункту 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 словесне позначення "S80" виконано стандартним шрифтом та складається з великої літери "S" латиницею та цифри "80" (вісімдесят).

Протиставлений знак "S8" за міжнародною реєстрацією № 649025 виконаний стандартним шрифтом та складається з великої літери "S" латиницею та цифри "8" (вісім).

Протиставлений комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 1003262 складається зі словесного елемента, виконаного оригінальним шрифтом: великої літери "S" латиницею та цифри "8" (вісім), та графічного елемента у вигляді геометричної фігури, який розміщено лівіше від літери "S", що наполовину її покриває.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на фонетичну схожість знаків в частині словесного елемента - літери "S" та відрізняється іншою частиною, а саме цифрами "80" та "8".

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення "S80" та протиставлений знак "S8" за міжнародною реєстрацією № 649025 схожі між собою видом шрифту, алфавітом та графічним написанням (відтворенням) літер з урахуванням їх характеру. Заявлене позначення "S80" та протиставлений знак "S8" за міжнародною реєстрацією № 1003262 схожі між собою алфавітом, але відрізняються видом шрифту та наявністю графічного елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Колегія Апеляційної палати вважає, що у порівнюваних позначеннях "S80" (єс вісімдесят) та "S8" (єс вісім) покладено різні поняття:

S80 – це позначення моделі автомобільного ряду VOLVO, яка є чотирьохдверним автомобілем бізнес-класу з типом кузова - седан (http://volvo-s80.infocar.ua/s80_id62.html);

S8 — це позначення моделі автомобільного ряду AUDI класу люкс, сімейство спортивних седанів представницького класу (http://uk.wikipedia.org/wiki/Audi_S8).

Відповідно до п. 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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Заявлене словесне позначення "S80" подано на реєстрацію відносно товарів 12 класу МКТП: наземні моторні транспортні засоби та деталі, частини, приладдя і аксесуари, що належать до 12 класу, до них.

Протиставленому знаку "S8" надана правова охорона відносно товарів 12 класу МКТП: motor vehicles and parts for construction thereof (included in this class) (автотранспортні засоби та запчастини до них, що належать до 12 класу).

Протиставленому знаку "S8" надана правова охорона відносно товарів 12 класу МКТП: vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water (транспортні засоби; засоби переміщення по землі, воді і повітрю).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 12 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і надана правова охорона протиставленим знакам. Колегія зазначає, що ці товари, щодо яких заявлено позначення, відносяться до одного роду і виду що й товари, для яких надана правова охорона протиставленим знакам.

При цьому колегія відмічає, що товари, якими маркуються порівнювані позначення, відносяться до товарів тривалого використання особливого попиту. На відміну від товарів попереднього попиту, які споживач у процесі вибору і купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни, зовнішнього оформлення, (наприклад, меблі, одяг, уживані автомобілі, основні електропобутові прилади), порівняння товарів особливого попиту на переваги споживача взагалі не вплине, оскільки такі товари є товарами з унікальними характеристиками або окремі марочні товари, заради придбання яких значна частина покупців готова затратити додаткові зусилля. Покупець радше витратить більше часу на пошук дилера, ніж зробить вибір на користь іншої марки.

Тому потенційні споживачі автомобілів VOLVO та AUDI навряд чи можуть сплутати ці марки та помилково купувати авто іншої марки, такий вибір робиться заздалегідь.

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що оскільки галузь використання товарів, якими маркуються порівнювані позначення, - транспортні засоби, є досить специфічною, а коло споживачів є різним – створення принципової імовірності виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари, неможливе.

В доповненні до заперечення від 23.05.2014 вх. № 7264 апелянтом надано перелік зареєстрованих в Україні торговельних марок модельного ряду автомобілів VOLVO та AUDI, зображення автомобілів (вид ззаду) модельного ряду автомобілів VOLVO та AUDI та нотаріально засвідчений переклад на українську мову апостильованої угоди між компаніями Вольво Кар Корпорейшн та AUDI AG щодо можливості реєстрації та співіснування на ринку торговельних марок обох компаній, в тому числі заявленого позначення та протиставлених знаків.

Колегія Апеляційної палати встановила, що між апелянтом та власником протиставлених знаків укладено договір про одночасне використання знаків компаній Вольво Кар Корпорейшн та AUDI AG ("S40", "S60", "S80" та "S4", "S6", "S8") у блочному форматі та різних стилізованих форматах для автомобілів і частин та аксесуарів до автомобілів на міжнародних ринках. При цьому в договорі міститься погодження між цими компаніями стосовно реєстрацій знаків компанії Вольво Кар Корпорейшн та AUDI AG та докладання зусиль з обох сторін щодо уникнення для споживачів будь-якого змішування при використанні таких знаків.

В доповненні до заперечення від 10.12.2014 вх. № 17826 апелянтом надано також копію соціологічного дослідження, проведеного у жовтні 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕФ-ЕМ-СІ ЕС-ЕН-АР ДЕНТОН ЮРОП", та копію висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 25-11/14, складеного 25.11.2014.

Колегією Апеляційної палати було взято до уваги результати соціологічного дослідження сприйняття знаків "S80" та "S8".

Відповідно до результатів соціологічного дослідження більшість респондентів (66% для позначення "S60" та 67% для протиставлених знаків) вказують, що порівнювані знаки є марками автомобілів. 52% респондентів зазначили, що позначенням "S80" маркуються автомобілі VOLVO, а 41% - що знаки "S8" та "SB" відносяться до автомобілів AUDI. При цьому 62% респондентів зазначили, що не сплутають порівнювані позначення відносно автомобілів.

Враховуючи всі обставини апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що позначенню "S80" за заявкою № m 2012 07642 може бути надана правова охорона відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії Вольво Кар Корпорейшн задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 14.11.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 07642 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "S80" відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

О.О.Теньова

О.П.Горобець