

**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**

12 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 14.09.2016 № 83 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення FFAUF S.A. (ФФАУФ С.А.) (LU) проти рішення про відмову у наданні правової охорони знаку «Del Castello, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 799978.

Представник апелянта – патентний повірений Кислиця Т.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 14090 від 08.09.2016 проти рішення щодо міжнародної реєстрації № 799978;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 799978;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 123 від 04.01.2017, вх. № 5384 від 28.03.2017.

Аргументація сторін.

Рішення від 06.07.2016 про відмову у наданні правової охорони знаку «Del Castello, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 799978 прийнято на тій підставі, що заявлене позначення для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками «CASTELLO» за міжнародними реєстраціями № 617921 від 30.03.1994, № 691985 від 13.01.1998, № 1233253 від 19.06.2014, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Lidl Stiftung & Co. KG (DE), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт FFAUF S.A. (ФФАУФ С.А.) (LU) заперечує проти рішення про відмову у наданні правової охорони знаку «Del Castello, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 799978 та наводить такі доводи.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого і протиставлених знаків та встановив, що досліджувані знаки за ознаками

схожості не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються зовнішньою формою, загальним враженням, внутрішніми деталями і їх графічним та композиційним виконанням. Отже, заявлений знак може існувати на ринку України не порушуючи прав власника протиставлених знаків і не викликаючи змішування товарів і їх виробників, особливо з урахуванням дуже специфічного переліку товарів.

Апелянт також зазначає, що знак «Del Castello, зобр.» набув розрізняльної здатності завдяки інтенсивному та широкому використанню у світі, в тому числі і в Україні. Компанія FFAUF S.A. (ФФАУФ С.А.) (LU) – маркетингова компанія, створена з метою продажу товарів італійського виробництва, основними з яких є макаронні вироби, оливкова олія, бальзамічний оцет, рис. Продукцію, марковану заявленим знаком, виробляла за відповідною ліцензією італійська компанія PASTA ZARA S.P.A. (ПАСТА ЗАРА С.П.А.), власником якої, на тепер, є компанія FFAUF S.A. Продукція компанії, маркована знаком «Del Castello, зобр.», з 2011 року поставляється в Україну, і український споживач може придбати її як у супермаркетах країни, так і через Інтернет-магазини.

В той же час, за інформацією з доступних джерел, протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 617921, № 691985, № 1233253 не використовуються на території України. Апелянтом також не виявлено відомостей щодо діяльності в Україні власника протиставлених знаків компанії Lidl Stiftung & Co. KG (DE).

Апелянт зазначає, що веде переговори з власником протиставлених знаків щодо одержання Договору про співіснування або листа про згоду на реєстрацію знака за міжнародною реєстрацією № 799978.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення від 06.07.2016 та надати правову охорону знаку «Del Castello, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 799978 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Del Castello, зобр.» 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлений за міжнародною реєстрацією № 799978 знак



– комбінований, в якому словесні елементи, виконані нестандартним шрифтом латиницею, вписані в неправильний еліпс.

Протиставлений знак **CASTELLO** за міжнародною реєстрацією № 617921 – словесний, виконаний стандартним шрифтом латиницею, в якому перша та остання літери великі.

Протиставлені знаки «CASTELLO» за міжнародною реєстрацією № 691985 та «CASTELLO» за міжнародною реєстрацією № 1233253 – словесні, виконані стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз заявленого та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного домінуючого словесного елемента «CASTELLO».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого знака схожий із протиставленими знаками розташуванням літер, алфавітом, а відрізняється графічним написанням літер

та наявністю зображувального елемента. При цьому, зображувальний елемент не має характерного графічного виконання і не займає домінуючого положення в зображенні знака.

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

Слова «Del Castello» та «Castello» перекладаються з італійської мови, як «замок» (<https://translate.google.com>). Враховуючи зазначене, знаки сприймаються як такі, що мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на графічну різницю у виконанні.

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 (спорідненості) 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 799978 подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 617921 зареєстровано відносно товарів 30 класу МКТП.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 691985 зареєстровано відносно товарів 29, 30 класів МКТП.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1233253 зареєстровано відносно товарів 01, 29, 30, 31, 32 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 30 класу МКТП заявленого та протиставлених знаків та зазначає, що товари заявленого знака «свіжі, сушені, заморожені, заморожені при низьких температурах, готові до споживання (напівфабрикат) макаронні вироби» та такі товари протиставлених знаків, як «борошняні кондитерські вироби, борошно та зернові продукти, макаронні вироби» відносяться до одного виду і призначені для одного кола споживачів.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що враховуючи рід, вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 30 класу МКТП одній особі (виробнику), товари заявленого знака можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставлених знаків.

Разом з цим апелянт зазначав, що компанія FFAUF S.A. (ФФАУФ С.А.) (LU) – маркетингова компанія, створена з метою продажу по всьому світу товарів італійського виробництва таких, як: макаронні вироби, оливкова олія, бальзамічний оцет, рис тощо. Продукцію, марковану заявленим знаком, виробляла за відповідною ліцензією італійська компанія PASTA ZARA S.P.A. (ПАСТА ЗАРА С.П.А.), власником якої, на тепер, є компанія FFAUF S.A. Продукція компанії, а саме макаронні вироби, під знаком «Del Castello, зобр.» з 2011 року розповсюджується в Україні через дистриб'юторів – ПП «ЗУТК Ріо Плюс», ТОВ «Вест Фудс», ТОВ «Реаліс К», які працюють з найбільшими мережами супермаркетів по всій Україні.

В той же час, протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 617921, № 691985, № 1233253 не використовуються на території України. За інформацією з доступних джерел, такі товари, як «макаронні вироби», марковані протиставленими знаками, на території України та поза її межами відсутні. Апелянтом також не виявлено відомостей щодо діяльності в Україні власника протиставленого знака компанії Lidl Stiftung & Co. KG (DE).

У додаткових поясненнях до заперечення (вх. № 5384 від 28.03.2017) апелянт зазначив, що за протиставленою міжнародною реєстрацією № 1233253 прийнято рішення від 20.12.2016 про надання правової охорони знаку на території України відносно товарів 01 та 32 класів МКТП та про відмову відносно товарів 29, 30, 31 класів МКТП. Отже, міжнародна реєстрація № 1233253 не може бути перешкодою для надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 799978.

На користь реєстрації знака апелянт надав: роздруківки з сайту <http://www.ffauf.com> щодо діяльності компанії FFAUF S.A.; копію ліцензійної угоди від 01.06.2010 щодо використання знака «Del Castello, зобр.» компанією PASTA ZARA S.P.A.; роздруківки з сайту компанії PASTA ZARA S.P.A. <http://www.pastazara.it>; витяг з Торгового реєстру Італії від 25.08.2016 про те, що власником компанії PASTA ZARA S.P.A є компанія апелянта; рахунки-фактури за 2011-2016 роки щодо поставки макаронних виробів під знаком «Del Castello, зобр.» в Україну (з обсягами продукції); роздруківки сторінок <https://novus.zakaz.ua>, [www.megamarket.ua](http://www.megamarket.ua), <https://kopeyka.od.ua>, [rost.057.ua](http://rost.057.ua), <http://euromenu.com.ua/> щодо продажу продукції через Інтернет-магазини; лист компанії FFAUF S.A. (ФФАУФ С.А.) щодо обсягів продажу компаніями ТОВ «Вест Фудс», ТОВ «Реаліс К» продукції під знаком «Del Castello, зобр.» в Україні за 2011- 2016 роки; фото зразків макаронних виробів, маркованих знаком «Del Castello, зобр.», та товарні чеки на придбання цих товарів у 2017 році в супермаркетах міст Київ, Буча, Одеса, Харків, Львів.

Апелянтом також надано Угоду про співіснування від 02.01.2017, відповідно до якої компанія Lidl Stiftung & Co. KG (DE) – власник протиставлених знаків за міжнародними реєстраціями № 617921, № 691985, № 1233253, надає згоду на використання та реєстрацію в Україні знака «Del Castello, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 799978, власником якої є компанія FFAUF S.A., щодо всіх заявлених товарів 30 класу МКТП.

Ураховуючи викладені обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> 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 FFAUF S.A. (ФФАУФ С.А.) (LU) задовольнити.
2. Рішення від 06.07.2016 про відмову у наданні правової охорони знаку «Del Castello, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 799978 відмінити.
3. Надати правову охорону в Україні знаку за міжнародною реєстрацією № 799978 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП: Fresh, dried, frozen, deep-frozen, ready-to-use (half-cooked) pasta (свіжі, сушені, заморожені при низьких температурах, готові до споживання (напівфабрикат) макаронні вироби).

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова