

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

04 липня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 15.03.2013 № 200 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення компанії «Gazpromneft – lubricants» Ltd. проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 19.03.2013, 19.04.2013, 12.06.2013, 04.07.2013.

Представники апелянта – Бочарова А.М., Ніколаєнко А.Л., Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Таран С.Г.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – компанія «Gazpromneft –lubricants» Ltd. заперечує проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку «G-Truck, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 відносно товарів 04 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, та надав відомості про свою діяльність, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації знаку «G-Truck, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225.

«Gazpromneft – lubricants» Ltd. є досить молодою, але успішною на ринку мастильних матеріалів міжнародною компанією з чотирма великими виробничими майданчиками в Російській Федерації та Європі.

Компанія випускає широкий асортимент мастильних матеріалів як для особистого споживання (моторні та трансмісійні масла для бензинових та

дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок, масла для сервісного обслуговування), так і комерційні (моторні масла для дизельних двигунів важких вантажівок, позашляховиків та шосейної техніки, трансмісійні та гідравлічні масла) та індустріальні масла (призначені для використання в різноманітному промисловому обладнанні) під такими торговельними марками як «G-ENERGY, зобр.», «G-PROFI, зобр.», «SIBI MOTOR, зобр.», «Газпромнефть, зобр.».

Апелянт зазначив, що він випускає на український ринок серію однорідної продукції, що вже добре відома українському споживачеві та маркована серією знаків «G-Energy, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 1031237, 1051437, 1062325, 1062326 та «G-Profi, зобр.» за міжнародною реєстрацією №1048518.

Реалізацію продукції, зокрема на території України, апелянт здійснює через офіційного представника Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромнефть Лубрікантс Україна».

Апелянт звертає увагу на тривалість використання заявленого позначення. На користь реєстрації знака апелянтом надано документи, які підтверджують використання заявленого позначення.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 30.10.2012 та надати правову охорону знаку «G-TRUCK, зобр.» в Україні відносно товарів 04 класу МКТП.

Рішення від 30.10.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1075225 було прийнято на підставі того, що знак «G-TRUCK, зобр.» схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 970673, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я GROUPE AUTO INTERNATIONAL (FR), щодо споріднених товарів.

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

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20



серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Рис.1 Зображення заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1075225.

Заявлене позначення (Рис.1) являє собою комбінацію словесного і зображувального елементів. Словесні елементи літера «G» та слово «TRUCK» виконані заголовними літерами латинської абетки, оригінальним шрифтом, помаранчевого та сірого кольору відповідно. Зображувальний елемент виконано помаранчевим кольором у вигляді двох вигнутих потовщених ліній, з'єднаних зображенням зірки, які підкреслюють словесні елементи.



Рис.2 Зображення знака за міжнародною реєстрацією № 970673.

Протиставлений знак (Рис.2) за міжнародною реєстрацією № 970673 є комбінованим. Зображувальний елемент позначення являє собою прямокутник, поділений по вертикалі на дві однакові частини. Ліва частина виконана сірим кольором з невеликою ділянкою червоного і містить словесні елементи «G» та «TRUCK» розташовані у два рядки та виконані великими (заголовними) літерами латинської абетки, оригінальним шрифтом. Один із елементів літери «G» виконаний у вигляді стилізованої стрілки. Права частина виконана червоним кольором і містить стилізоване зображення вантажівки на пагорбі.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють 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 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 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні таких знаків до уваги береться загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Спільним елементом досліджуваних знаків є словесний елемент «G-TRUCK», який є домінуючим в зображенні знаків.

Порівняльний аналіз словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну тотожність.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі за алфавітом, літерами якого написані слова (латиниця), а відрізняються шрифтом, розміром літер та кольоровою гаммою. Знаки відрізняються зображувальними елементами. При цьому, зображувальні елементи не займають домінуючого положення. Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

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

Англомовне слово «TRUCK», відповідно до електронного перекладача АВВУУ Lingvo, перекладається як «вантажний автомобіль», «вантажівка». Зображувальний елемент протиставленого знака у вигляді стилізованої вантажівки підтверджує семантичне навантаження знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що словесні елементи порівнюваних знаків мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю в графічному 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 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.

Знак «G-TRUCK» за міжнародною реєстрацією № 1075225 подано на реєстрацію відносно товарів 01, 04 класу МКТП, зокрема товарів 04 класу: «industrial oil and greases; cutting fluids; combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; lubricants; grease; lubricating grease; grease for belts» (технічні оливи і технічні жири (мастила); мастильно-охолоджувальні рідини; нафтове паливо (рідке або скраплене); мастильні оливи; моторні оливи; мастильні матеріали; жири; мастильні жири; мастила для пасів).

Протиставлений знак «G-TRUCK» за міжнародною реєстрацією № 970673 зареєстровано відносно товарів 04, 07, 09, 11, 12 та послуг 35, 37, 38 та 39 класів МКТП, зокрема товарів 04 класу: «industrial oils and greases; lubricants, products for absorbing, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles, wicks and non-chemical additives for motor fuel, fuel with an alcoholic base, benzene, benzene, benzol, dust removing preparations» (технічні оливи і технічні жири (мастила), мастильні матеріали, продукція для абсорбування, паливо (включаючи автомобільний бензин) та освітлювальні матеріали, свічки, гноти та добавки нехімічні до моторного палива, паливо на основі спирту, бензол, бензин, бензол, препарати для видалення пилу).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 04 класу МКТП порівнюваних знаків та 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 можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні, додаткових матеріалах від 19.04.2013, 31.05.2013, 12.06.2013, 04.07.2013 та під час засідань колегії Апеляційної палати представник апелянта наполягав на тому, що знак «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 використовується на території України з 2010 року і став відомим українському споживачеві продукції, маркованої даним знаком.

На підтвердження фактичного використання знака «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 на території України апелянтом надано:

1. Накладні щодо постачання продукції апелянта, зокрема під знаком «G-TRUCK, зобр.» за 2010-2012рр.



2. Стаття з журналу «Коммерческие автомобили», випуск №4 за 2012 рік, щодо виходу на український ринок нового трансмісійного масла G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90.

3. Лист від компанії Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. на підтвердження того, що за розпорядженням ООО ««Газпромнефть – смазочніє матеріали» з 15.04.2010 по 30.03.2013 на підставі Контракту № U5/025/10 від 15.04.2010 компанією Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. була відвантажена продукція, маркована знаком «G-TRUCK, зобр.» на адресу ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна». До листа доданий звіт про відвантаження зазначеної продукції.

4. Лист від ООО «Газпромнефть – смазочніє матеріали» на підтвердження того, що 24.10.2011 на підставі Контракту № СМ-10/01100/101/Д від 04.05.2010 компанією ООО «Газпромнефть – смазочніє матеріали» була відвантажена продукція, маркована знаком «G-TRUCK, зобр.» на адресу ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна». До листа додана копія контракту та звіт про відвантаження зазначеної продукції.

5. Копія Статуту Общества с органіченной ответственностью «Газпромнефть – смазочніє матеріали».

6. Копії вантажно-митних декларацій, відповідно до яких масло G-TRUCK GL-4/GL-5 ввозилось на територію України у 2011 році.

7. Роздрукована з сайту <http://www.gazpromneft-oil.com.ua> щодо продукції апелянта, зокрема масла для механічної трансмісії G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90.

8. Примірники етикеток, що використовуються для маркування продукції апелянта з позначенням «G-TRUCK». Надані етикетки використовуються для маркування трансмісійного масла для мостів з гіпоїдними передачами та механічних коробок вантажних і легкових автомобілів, автобусів та повнопривідних автомобілів, що працюють у важких умовах експлуатації

9. Лист №04/06-1 від 04.06.2013 Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрагазсервиспромоил» щодо реалізації продукції маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» через дистриб'юторів в Дніпропетровській області. Відповідно до зазначеного листа, починаючи з липня 2010 року по 31 грудня 2012 року компанією-апелянтом на території України було реалізовано через дистриб'юторів продукції в об'ємі 695,4 тонни.

10. Засвідчена копія звіту про продаж продукції маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» через дистриб'юторів в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

11. Засвідчена копія звіту про оптовий продаж продукції маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» дистриб'юторам на території України для подальшої реалізації кінцевим споживачам за 2010-2012рр.

12. Засвідчена копія звіту стосовно географії продажу продукції, маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.», дистриб'юторами в Північному,

Східному, Південному та Західному регіонах України. У даному звіті зазначається, що з липня 2010 року дистриб'юторами здійснюється реалізація продукції, маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» у вказаних регіонах України через перелічені у звіті роздрібні торгівельні точки.

13. Роздруківка інтерактивної карти із зазначенням точок продажу продукції компанії-апелянта, що маркується позначеннями «G-TRUCK, зобр.», «G-ENERGY, зобр.» та «G-PROFY, зобр.».

14. Фотографії серії продукції, яка маркується позначеннями «G-TRUCK, зобр.», «G-ENERGY, зобр.» та «G-PROFY, зобр.», що були зроблені у різних торгових точках на території України.

15. Постери, які використовувалися дистриб'юторами у точках продажу продукції, що маркується позначенням «G-Truck, зобр.» у якості рекламних матеріалів.

Розглядом матеріалів наданих апелянтом, колегія Апеляційної палати виявила наступне.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочные материалы» є повним найменуванням компанії-апелянта «Gazpromneft-lubricants» Ltd. Зазначене підтверджується наданою засвідченою копією Статуту компанії-апелянта.

Зв'язок компанії-апелянта з італійською компанією Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A. підтверджується наступними матеріалами:

- копія листа від директора компанії «Шеврон Глобал Інк.» про передачу пакету акцій компанії-апелянту компанією «Шеврон Глобал Інк.».

- копія Протоколу позачергового засідання компанії «Шеврон Глобал Інк.», в якому зазначено про зміну найменування компанії «Шеврон Глобал Інк.» на ООО «Газпромнефть Лубріканте Італія СПА» (Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.).

Заявлене позначення та протиставлений знак отримали правову охорону та співіснують в Іспанії та Італії. На підтвердження зазначеного, апелянт надав витяг з реєстру ВОІВ щодо міжнародних реєстрацій № 970673, № 1075225.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові матеріали та констатує, що вони підтверджують факт використання заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1075225 відносно частини товарів 04 класу МКТП: технічні оливи, а саме трансмісійні оливи; моторні оливи.

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки такому використанню заявлене позначення «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 набуло розрізняльної здатності серед споживачів відносно компанії «Gazpromneft – lubricants» Ltd, а відтак, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака буде відсутня.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною



реєстрацією № 1075225 відносно частини товарів 04 класу МКТП: технічні оливи, а саме трансмісійні оливи; моторні оливи.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**вирішила:**

1. Заперечення компанії «Gazpromneft – lubricants» Ltd. (RU) задовольнити частково.

2. Рішення від 30.10.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 відносно заявлених товарів 01 класу та товарів 04 класу МКТП у такій редакції: «технічні оливи, а саме трансмісійні оливи; моторні оливи».

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

Головуючий

Члени колегії

О.В.Жмурко

Т.П.Салфетник

В.В.Сенчук