

що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком “KARTULI VAZI”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я компанії “Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Business-Center “Panorama”, (RU) (міжнародна реєстрація № 760245 від 11.05.2001, територіальне поширення на Україну від 08.12.2006) щодо таких самих та споріднених товарів.

12.08.2013 апелянтом – Товариством з обмеженою відповідальністю “Фірма “Дісна” (далі – ТОВ “Фірма “Дісна”) було подано до Апеляційної палати заперечення проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака “KARTU VAZI” за заявкою № m 2012 20690.



У запереченні апелянт зазначив, що заявлене словесне позначення не схоже до ступеня змішування з протиставленим знаком за всіма ознаками схожості.

Апелянт підкреслив, що продукцію, марковану протиставленим знаком, та компанії-власника протиставленого знака (“Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Business-Center “Panorama”), як виробника алкогольної продукції на українському ринку не представлено.

У той же час ТОВ “Фірма “Дісна” є відомим виробником та постачальником алкогольної продукції з 2001 року. За тривалий час роботи на ринку України ця компанія вже стала відомою серед споживачів та дистриб’юторів як постачальник продукції імпортного походження під власними торговельними марками.

Апелянт вкладає значні фінансові кошти у просування своєї продукції в Україні, про що свідчить впізнаваність його продукції серед споживачів. Продукція, маркована заявленим позначенням, представлена на ринку України, зокрема у більшості мережових супермаркетів, таких як “Мегамаркет”, “West line”, “Караван”, “Метро”, “Фуршет”, “Магеллан”, “Сільпо”, “Ашан”, “Велика Кишеня”, “Амстор”, “Євротек”, “Новус”, у магазинах на автозаправках, у ресторанах, кафе.

Така продукція представлена також в онлайн-продажу, зокрема на сайтах: www.qoods.marketqid.com, www.citv-market.kiev.ua, www.ambar.ua.

Апелянт є власником багатьох знаків, зокрема “ KARTULI VAZI” за свідоцтвом № 121596, “KARTULI WINE” за свідоцтвом № 161713, “ ” за свідоцтвом № 165605, “KARTUWINE” за свідоцтвом № 165606.

Апелянт скоротив перелік товарів 33 класу МКТП за заявкою № m 2012 20690 до таких: *вина; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети (вино з виноградних вичавків); бренді.*

Зважаючи на вищенаведене, апелянт просив відмінити рішення Державної служби від 10.06.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою

№ т 2012 20690 та зареєструвати знак "KARTU VAZI" відносно частини товарів 33 класу МКТП.

14.03.2014 колегією Апеляційної палати прийнято рішення задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби та зареєструвати знак "KARTU VAZI" за заявкою № т 2012 20690 відносно скороченого переліку заявлених товарів 33 класу МКТП, а саме: *вина; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети (вино з виноградних вичавків); бренді.*

При прийнятті рішення колегія Апеляційної палати врахувала скорочений перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та надані апелянтом відомості та фактичні дані, що свідчили на користь реєстрації заявленого позначення.

08.04.2014 на підставі статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) Головою Державної служби внесено протест на вказане рішення на тій підставі, що рішення колегії Апеляційної палати прийнято з порушенням норм пункту 3 статті 6 Закону, оскільки не містить достатньої доказової бази для відміни рішення Державної служби від 10.06.2013 про відмову в реєстрації знака "KARTU VAZI" за заявкою № т 2012 20690 відносно всіх товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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 складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) 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 позначення "KARTU VAZI" – словесне, виконане стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці.

Протиставлений знак "KARTULI VAZI" за міжнародною реєстрацією № 760245 – словесний, виконаний стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Порівнювані позначення складаються з двох слів іншомовного походження і відрізняються за фонетичною ознакою у вимовлянні першого слова (KARTU і KARTULI) та схожі у вимовлянні другого слова (VAZI).

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

Відповідно до визначення, наведеного у тлумачному словнику ("Великий тлумачний словник сучасної української мови": Уклад і гол. ред. ВТ.Бусел. К. – Ірпінь: ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.), картулі - грузинський народний парний танец (рос. мовою).

За інформацією, опублікованою в Енциклопедії моди (Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997) (<http://fashion.academic.ru/997/Картули>), картули – це традиційна жіноча верхня одяг в Грузії: довге плаття, стягнуте в талії.

Відповідно до інформації з мережі Інтернет, наведеної на веб-сайті ТОВ "Фірма "Дісна" (<http://disna.ua/products/brand/12>) "Картули Вази" - елітне вино заводу «Тифлисский винный погребъ», вызвавшее резонанс среди сомелье и винных экспертов Украины своими органолептическими характеристиками.

У статті, опублікованій на веб-сайті "ВИНОГРАД все о винограде" (<http://vinograd.info/sorta/arhiv/kartyli-saadreo.html>), наведено інформацію про столовий сорт винограду під назвою Картули саадрео.

Семантичного значення чи тлумачення слів kartu (карту) та vazі (вазі) не було виявлено в жодному із доступних інформаційних джерел, тому словосполучення kartu vazі можна вважати фантазійним.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту вважає, що порівнювані позначення не є схожими за семантичною ознакою.

За візуальною ознакою досліджуване позначення та протипоставлений знак відрізняються розташуванням літер по відношенню одна до одної (довжиною перших слів), а відтак справляють різне зорове враження.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту за результатами порівняльного аналізу заявленого та протиставленого позначень щодо їх схожості дійшла висновку, що досліджувані позначення відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

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

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

Заявлене позначення "KARTU VAZI" подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: Алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Знак за міжнародною реєстрацією № 760245 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП: Alcoholic beverages (except beers) – алкогольні напої (крім пива).

У додаткових матеріалах від 05.02.2014 апелянт скоротив перелік товарів 33 класу МКТП до таких: вина; напої, що містять фрукти, алкогольні; пікети (вино з виноградних вичавків), бренді.

За результатами розгляду скороченого переліку товарів заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати з розгляду протесту встановила, що вони є спорідненими.

Апелянт у запереченні просив врахувати положення частини С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції від 20 березня 1883 р., що набула чинності для України 25 грудня 1991 р., яке встановлює: щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини щодо використання знака.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту дослідила надані апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення матеріали та зазначає наступне.

ТОВ "Фірма "Дісна" з серпня 2001 року займає лідируючі місця з виробництва та продажу алкогольної та безалкогольної продукції. Найвідомішими торговельними марками апелянта є "Картулі Вазі", "KARTU VAZI", "Вардіані", "BAZALETI", "CASA VERDE" та інші.

Компанія апелянта співпрацює з грузинською компанією – ТОВ "Тифлиський винний погреб", яка є його тривалим партнером і виробляє виноробну продукцію саме на замовлення апелянта і під контролем якості продукції з його боку. Апелянт бере безпосередню участь у формуванні органолептичних властивостей продукції. Так, грузинський партнер формує виноматеріал під чітким керівництвом апелянта із заздалегідь обумовленими смаковими якостями, складом, кольором, запахом. На підтвердження вказаного надані матеріали щодо узгодження вин і купажів представниками апелянта та грузинського партнера.

Представлені документи ілюструють особливості (географічне джерело походження виноматеріалу) маркетингової діяльності компанії апелянта. В них підтверджено обрану апелянтом стратегію діяльності від виробництва до продажу продукції, що маркується заявленим позначенням, та доведено безпосереднє виготовлення грузинським підприємством на території Грузії виноматеріалу за замовленням апелянта та під його наглядом.

ТОВ “Фірма “Дісна” проводить численні маркетингові та рекламні заходи з просування своєї продукції на території України. Так, одним з найбільш масштабних заходів апелянта з рекламування своїх торговельних марок, зокрема виноробної продукції грузинського походження, є офіційне спонсорство європейського туру Національного балету Грузії “Сухішвілі”, у рамках якого відбуваються щорічні рекламні акції на телеканалах України (зокрема, 5 канал, ТОНІС, 24 канал), у зовнішній рекламі (афіші, сіті-лайти, бігборди, метролайти), у поліграфічній продукції та засобах масової інформації. Такими рекламними компаніями охоплюється вся територія України.

На підтвердження використання та відомості заявленого позначення серед споживачів України апелянтом було надано соціологічне дослідження торговельної марки “KARTU VAZI”.

Відповідно до результатів дослідження позначення “KARTU VAZI” відоме 63% опитаних, а 81% вважає це позначення назвою винної продукції. Більшість опитаних (74%) зазначили, що саме ТОВ “Фірма “Дісна” є виробником продукції, маркованої заявленим позначенням.

Інформації щодо діяльності на території України власника протиставленого знака не виявлено.

Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали апеляційної справи, з розгляду протесту, прийняла до уваги всі надані фактичні докази його використання та інші обставини справи (наявність фонетичних, семантичних та візуальних відмінностей порівнюваних знаків, відсутність фактів використання протиставленого знака на території України, широку діяльність заявника з рекламування та просування товарів на ринок, що підтверджується наданим опитуванням, наявність раніше зареєстрованих знаків заявника тощо) вирішила, що заявлене позначення “KARTU VAZI” відповідає умовам надання правової охорони та може бути зареєстровано відносно частини товарів 33 класу МКТП: вина; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети (вино з виноградних вичавків); бренді.

За результатами розгляду протесту Голови Державної служби, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Регламентом Апеляційної палати, колегія Апеляційної палати, яка була призначена для розгляду протесту,

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Дісна" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 10.06.2013 про відмову в реєстрації знака "KARTU VAZI" за заявкою № т 2012 20690 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "KARTU VAZI" відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: *вина; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети (вино з виноградних вичавків); бренді.*

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

Головуючий колегії

Т.В.Ніколаєнко

Члени колегії

Л.І.Тумко

В.В.Сенчук