

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

### Р І Ш Е Н Н Я

19 жовтня 2012 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 09.08.2012 № 73 у складі головуючого Шевелевої Т.М та членів колегії Добриніної Г.П., Совгирі С.А., розглянула заперечення Закритого акціонерного обшества “Тіраспольській вінно-коньячний завод “КВІНТ” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі -- Державна служба) про реєстрацію знака для товарів і послуг “КВІНТ” за заявкою № m201107351 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 21.09.2012, 19.10.2012.

На засіданні 21.09.2012 були присутні:

представник апелянта – Вадіс В.О.

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – Шестакова Н.П.

Засідання 19.10.2012 проводилось за відсутності представника ДП “УІПВ”.

#### Аргументація сторін:

Апелянт – Закрите акціонерне обшество “Тіраспольській вінно-коньячний завод “КВІНТ” заперечує проти рішення про реєстрацію знака “КВІНТ” за заявкою № m 2011 07351 відносно частини товарів і послуг, оскільки, вважає його необґрунтованим.

Апелянт стверджує, що підстав для відмови у реєстрації заявленого позначення 33 класу МКТП не має, оскільки, заявник є власником міжнародних реєстрацій знака “КВІНТ” (№ 734734, № 734734А), знак є тотожним до заявленого на реєстрацію позначення, з розповсюдженням дії на територію України (дата реєстрацій 28 квітня 2000 року).

Апелянт зазначає, що Тимчик В.І. та ТОВ “Дім вина “Квінт” свого часу з усного дозволу заявника здійснили реєстрацію майже всіх позначень заявника в якості товарних знаків, будучи дилерами заявника на території України, в тому числі і позначення “КВІНТ”. Ці реєстрації здійснювалися на ім’я дилера з метою оптимізації бізнес процесів на території України.

Згідно твердження представника апелянта, у 2011 році Тимчик В.І. та ТОВ “Дім вина “Квінт” на підставі усної домовленості відмовилися від всіх товарних знаків заводу Квінт, що були раніше зареєстровані на Тимчик В.І. та ТОВ “Дім вина “Квінт”, на користь заводу.

Тимчик В.І. та ТОВ "Дім вина "Квінт" ніколи не займалися виробництвом товарів 33 класу МКТП, не мали виробничої бази та реєстрації позначень в Україні носили суто технічний характер.

Апелянт також зазначає, що підприємство Квінт бере свою історію з 1896 року. Аббревіатура розшифровується як "Коньяки, вина и напитки Тирасполя". Підприємство здійснює експорт продукції більше ніж в 50 країн світу, серед яких країни СНД, Європа, Америка, Азія, країни Океанії.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Державної служби про реєстрацію знака "КВІНТ" за заявкою № т 201107351 відносно частини товарів і послуг та прийняти рішення про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів та послуг, що зазначені у заявці.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 22.05.2012 про реєстрацію знака "КВІНТ" за заявкою № т 2011 07351 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону): заявлене словесне позначення для всіх товарів 32, 33, всіх послуг 35 класів та частини послуг 43 класу, а саме: "послуги щодо забезпечування харчами та напоями; послуги барів; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх замовникові; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування)", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним з словесним знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІМ ВИНА "КВІНТ" (KVINT)"; (UA) та Тимчика Віталія Івановича; (UA) (заявка № 2000125618 від 01.12.2000, свідоцтво № 27197 від 16.09.2002, припинення дії свідоцтва від 25.07.2011) щодо споріднених товарів і послуг.

Згідно з розділом VI, ст. 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Підстава: Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) (розділ. II, ст.6, п.3; розділ VI, ст. 22).

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 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 п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила)

позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. При перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

Заявлене словесне позначення "КВІНТ" виконано друкованим шрифтом, кирилицею, великими літерами.

Протиставлений словесний знак "КВІНТ" за свідоцтвом № 27197 виконано друкованим шрифтом, кирилицею, великими літерами.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є тотожними.

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.

Заявлене позначення „КВІНТ” подано на реєстрацію відносно товарів 32, 33 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Протиставлений знак „КВІНТ” за свідоцтвом № 27197 зареєстровано відносно товарів 29, 32, 33 та послуг 35, 42 класів МКТП.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, 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 або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати проаналізувавши перелік товарів 32, 33 та послуг 35, 42, 43 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що всі товари 32, 33, всі послуги 35 та частина послуг 43 класу МКТП, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, згадані товари та послуги є однорідними (спорідненими).

Колегією Апеляційної палати встановлено, що дію свідоцтва № 27197 на протиставлений знак для товарів і послуг „КВІНТ” припинено 25.07.2011.

Згідно зі статтею 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1-3 статті 18 цього Закону.

Таким чином, ніхто інший крім власників свідоцтва № 27197, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІМ ВИНА "КВІНТ" та Тимчика В.І., не має права на повторну реєстрацію знака "КВІНТ" до 25.07.2014.

Листом від 28.09.2012 вх. № 14293 апелянт надіслав додаткові матеріали на користь реєстрації заявленого позначення, а саме: роздруківки бібліографічних даних свідоцтв: № 114040 на знак для товарів і послуг "LEGENDA KVINT, зобр.", № 145007 на знак для товарів і послуг "LEGENDA KVINT, зобр.", № 156408 на знак для товарів і послуг "KVINT,

зобр.", № 151631 на знак для товарів і послуг "KVINT солнечный, зобр.", № 151632 на знак для товарів і послуг "KVINT солнечный, зобр.", № 151633 на знак для товарів і послуг "KVINT сюрпризный, зобр.", № 156231 на знак для товарів і послуг "KVINT юбилейный, зобр.", № 156232 на знак для товарів і послуг "KVINT ВИКТОРИЯ VICTORY, зобр.", № 156233 на знак для товарів і послуг "KVINT ВИКТОРИЯ, зобр.", № 156234 на знак для товарів і послуг "KVINT VICTORY, зобр."

Власником зазначених свідоцтв на знаки є апелянт. Апелянт в своїх доводах стверджує, що знак КВІНТ та KVINT є спорідненими та однаковими з фонетичної точки зору і Апелянт має право мати реєстрацію знаків викладених як латиницею так і кирилицею.

Колегія Апеляційної палати дослідивши надані апелянтом додаткові матеріали, а також врахувавши доводи висловлені ним на засіданнях вважає, що позначення "КВІНТ" не може бути зареєстровано відносно усього заявленого переліку товарів і послуг. Рішення Державної служби від 22.05.2012 про реєстрацію знака "КВІНТ" за заявкою № m 2011 07351 відносно частини товарів і послуг є обґрунтованим.

За результатами розгляду заперечення, враховуючи документи, надані апелянтом, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а**

1. Відмовити Закритому акціонерному обществу "Тіраспольській вінно-коньячний завод "KVINT" у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 22.05.2012 про реєстрацію знака "КВІНТ" за заявкою № m201107351 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.М.Шевелева

Члени колегії

Г.П.Добриніна

С.А.Совгиря