

# 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

15 травня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 17.11.2012 № 170, у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Каташевої А.О., Сенчука В.В. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «VARDIANI» за заявкою № т 2011 18511.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 21.01.2013, 11.03.2013 та 15.05.2013.

На засіданнях були присутні:

представник апелянта – Данильчук Ю.М.;

представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Малюгіна В.А. – відсутня (було надано письмове пояснення щодо висновку експертизи за заявкою № т 2011 18511);

15.05.2013 засідання проходило за відсутністю сторін.

Аргументація сторін:

Відповідно до матеріалів заявки, на підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «VARDIANI» за заявкою № т 2011 18511 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 30, 32, 33 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ВАРДИАНИ» (свідоцтво № 72938 від 15.03.2007, заявка № т 200502635 від 14.03.2005), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна», м. Київ та Общества с ограниченной ответственностью «Тифлисский винный погребь» (Грузія), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна» (далі – ТОВ «Фірма «Дісна») заперечує проти рішення Державної служби

інтелектуальної власності про відмову в реєстрації знака «VARDIANI» на підставі того, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ВАРДИАНИ».

Апелянт вважає, що за критеріями схожості порівнювальні позначення не є схожими, а товари, що маркуються цими знаками не будуть сплутуватися споживачем на ринку.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «VARDIANI» набуло розрізняльної здатності відносно до заявника.

Також апелянт зазначає, що під час використання заявленого позначення на території України він не отримував ніяких попереджень від третіх осіб, а надання правової охорони позначенню «VARDIANI» на ім'я апелянта є необхідною умовою для легітимного ведення бізнесу.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака «VARDIANI» за заявкою № т 2011 18511 та зареєструвати знак відносно усього заявленого переліку товарів.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яку було наведено під час розгляду заперечення на засіданнях колегії та надано в письмовому поясненні експерта.

Заявка № т 2011 18511 була подана 21.11.2011 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна».

Власниками протиставленого знака за свідоцтвом № 72938 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна», та Общество с ограниченной ответственностью «Тифлисский винный погребь».

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.

Відповідно до п. 4.3.2.4. 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 (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 «VARDIANI» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

Протиставлений знак «ВАРДИАНИ» за свідоцтвом № 72938 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

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

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака щодо їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «VARDIANI» та протиставленого словесного знака «ВАРДИАНИ» обумовлюється тотожністю звучання позначень, які є транслітерацією одного і того ж самого слова літерами різної абетки; однаковою кількістю, розташуванням та тотожністю приголосних і голосних звуків; наголосом.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення відрізняються за абеткою, літерами якої написані слова: «VARDIANI» – латиницею, а «ВАРДИАНИ» – кирилицею.

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення. За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне: Вардиани (Vardiani) – село в восточном Кахети, в Элисени. (Словарь этногеографических названий – <http://armenianhouse.org/bagrationsi/history-ru/dictionary.html> ).

Колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки заявлене позначення «VARDIANI» і протиставлений знак «ВАРДИАНИ» складається з одного й теж самого слова, що виконане літерами різних абеток, то за фонетичною та семантичною ознаками порівнювані позначення є тотожними, проте відрізняються за графічною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи характерне графічне виконання заявленого позначення.

Згідно з пунктом 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 послуг. При встановленні однорідності товарів або 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 рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30, 32, 33 класів МКТП, зокрема:

30 клас: Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замітники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп м'ясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід;

32 клас: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв;

33 клас: Алкогольні напої, крім пива; вина.

Протиставлений знак «ВАРДИАНИ» зареєстрований відносно товарів 30, 32, 33 класів МКТП, а саме:

30 клас: Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замітники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп м'ясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу;

32 клас: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу;

33 клас: Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу, в тому числі вино.

Проаналізувавши товари 30, 32, 33 класів заявленого позначення і протиставленого знаку, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними.

Апелянт у запереченні і на засіданні наголошував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності в наслідок його інтенсивного та тривалого використання. На підтвердження цього факту апелянтом надані наступні документи:

1. Договір поставки № 73/12 від 13.03.2012 між ТОВ «Сам прийшов» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

2. Специфікація до договору поставки № 73/12 від 13.03.2012 між ТОВ «Сам прийшов» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

3. Договір поставки № 342/12 від 16.08.2012 між ТОВ «Магазин Шашлика» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

4. Специфікація до договору поставки № 342/12 від 16.08.2012 між ТОВ «Магазин Шашлика» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

5. Договір поставки № 181 від 07.09.2012 між ТОВ «ДС ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

6. Протокол розбіжностей до договору поставки № 181 від 07.09.2012 між ТОВ «ДС ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

7. Додаток № 2 до договору поставки № 181 від 07.09.2012 між ТОВ «ДС ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

8. Додаток № 2 до договору поставки № 206 від 07.09.2012 між ТОВ «Гринтек» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

9. Додаток № 2 до договору поставки № 613 від 07.09.2012 між ПП «Квартал-Економ-Магазин» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
10. Специфікація до договору поставки № 314/11 від 27.07.2011 між ТОВ «БСЛЬВЄДЕР» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
11. Договір поставки № 101009 від 01.03.2012 між ТОВ «Адвентіс» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
12. Специфікація до договору поставки № 101009 від 01.03.2012 між ТОВ «Адвентіс» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
13. Договір № 18 від 01.07.2011 між ТОВ «ДЖАСПЕР» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
14. Специфікація до договору № 18 від 01.07.2011 між ТОВ «ДЖАСПЕР» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
15. Договір №873 від 01.01.2010 між ДП «Маркет Плазо» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
16. Специфікація до договору поставки №873 від 01.01.2010 між ДП «Маркет Плазо» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
17. Договір поставки № 77 від 24.09.2012 між ТОВ «Стама» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
18. Специфікація до договору поставки №77 від 24.09.2012 між ТОВ «Стама» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
19. Договір поставки №465 від 01.10.2012 між ТОВ «ШАПАШ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
20. Специфікація до договору поставки № 465 від 01.10.2012 між ТОВ «ШАПАШ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
21. Договір поставки № 175 від 01.10.2012 між ТОВ «ДЖАЯ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
22. Специфікація до договору поставки № 175 від 01.01.2012 між ТОВ «ДЖАЯ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
23. Договір поставки № П375 від 01.01.2012 між ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
24. Специфікація до договору поставки № П375 від 01.01.2012 між ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГПЕРМАРКЕТ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
25. Договір № ФР011721 від 01.06.2012 між ДП «Фуршет Регіон» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
26. Специфікація до договору № ФР011721 від 01.06.2012 між ДП «Фуршет Регіон» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
27. Договір № 129 від 01.09.2010 між ТОВ «МЕРАК» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
28. Специфікація до договору № 129 від 01.09.2010 між ТОВ «МЕРАК» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
29. Фото рекламних товарів з брендом «VARDIANI»;
30. Рекламний проспект продукції «VARDIANI»;
31. Рекламна листівка з продукцією «VARDIANI»;
32. Інфомарція щодо об'єм продажу продукції «VARDIANI»;

33. Звіт стосовно проведення маркетингових заходів щодо торговельної марки «VARDIANI»;

Колегія проаналізувала надані апелянтом документи, та констатує, що вони не спростовують висновок кваліфікаційної експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

На підставі проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що підстава для відмови, наведена в пункті 3 статті 6 Закону, була застосована при прийнятті рішення Державної служби за заявкою № т 2011 18511 цілком правомірно.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку про те, що заявлене позначення «VARDIANI» не відповідає умовам надання правової охорони відносно заявлених товарів, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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

**в и р і ш и л а:**

1. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 14.11.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «VARDIANI» залишити чинним.

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

**Головуючий колегії**

**Ю.А.Горбик**

**Члени колегії**

**В.В.Сенчук**

**А.О.Каташева**