

# 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

12 грудня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 04.12.2012 № 171 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Горобець О.П., Ніколаєнко Т.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтел» (RU) проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 12.12.2012.

Засідання проходило за відсутністю сторін, яких було належним чином повідомлено.

### **Аргументація сторін:**

Рішення від 02.08.2012 про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 було прийнято на тій підставі, що цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованим знаком «CHAVRON, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 904080 від 03.10.2006, зареєстрованим на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Александрови погребя» (Алтуф'євське шосе, б. 79 «А», споруда 25, Російська Федерація, 127410, м. Москва) щодо товарів 33 класу МКТП;

- словесним знаком «Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1022086 від 07.10.2009), зареєстрованим на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Александрови погребя» (Алтуф'євське шосе, б. 79 «А», споруда 25, Російська Федерація, 127410, м. Москва) щодо товарів 33 класу МКТП.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтел» заперечує проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1064249 про часткову відмову у наданні правової охорони знаку «Veuve Chavron» на території України.

Апелянт вважає, що за критеріями схожості порівнювальні знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт стверджує, що він - компанія ТОВ «Інтел» та власник протиставлених знаків ТОВ «Александрови погреба» є дружніми компаніями. Їхня ціль - розвиток ринку алкогольної продукції. Спільними задачами компаній є забезпечення споживачів якісною алкогольною продукцією, її захист від підробок та фальсифікату, боротьба з незаконним виробництвом та обігом алкогольної продукції, її експорт та імпорт.

Також апелянт зазначає, що ТОВ «Інтел» та ТОВ «Александрови погреба» є заявниками або власниками знаків зі словесним елементом «CHAVRON», які вигадані безпосередньо ними за замовленням імпортерів алкогольної продукції.

Крім того, апелянт зазначає, що він досягнув згоди із власником протиставлених знаків – компанією ТОВ «Александрови погреба» та отримав від цього товариства лист-згоду на реєстрацію і подальше використання позначення «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 компанією ТОВ «Інтел».

Апелянт просить:

- рішення від 17.02.2011 про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 відмінити;

- надати правову охорону на території України цьому знаку відносно всіх товарів 32 та 33 класів МКТП, зазначених у міжнародній реєстрації.

До заперечення апелянтом були надані наступні матеріали:

1. попередня відмова в реєстрації міжнародної заявки №1064249 (копія);

2. остаточна відмова в реєстрації міжнародної заявки № 1064249 (копія);

3. свідоцтва на товарні знаки Російської Федерації №№ 398234, 464358, 451844, 451843, 461109 (у копіях);

4. дані з відкритих реєстрів ФІПВ щодо заявки на товарний знак Російської Федерації № 2011718998;

5. копія свідоцтва на товарний знак Франції № 3515524 та витяг з реєстру Франції, що підтверджує передачу прав щодо товарного знака на ім'я ТОВ «Інтел»;

6. свідоцтво на товарний знак Франції № 3515525 та витяг з реєстру Франції, що підтверджує передачу прав щодо товарного знака на ім'я ТОВ «Інтел» (копія);

7. копія свідоцтва щодо міжнародної реєстрації № 1036603, копії підтверджень щодо реєстрації в окремих країнах, витяг з реєстру товарних знаків ВОІВ;

8. витяг з реєстру ВОІВ щодо міжнародної реєстрації № 1064249, копії підтверджень щодо реєстрації в окремих країнах;

9. свідоцтво щодо міжнародної реєстрації № 1117191 (копія);

10. свідоцтва щодо міжнародних реєстрацій №№ 1059379, 904080, 1022086, 1073112 (у копіях), підтвердження щодо реєстрацій в окремих країнах (копії, витяги з реєстру товарних знаків ВОІВ);

11. свідоцтво щодо міжнародної реєстрації № 1125768 (копія);

12. свідоцтва на товарні знаки Російської Федерації №№ 287174, 362968, 470269, 448020 (копії);

13. свідоцтво на товарний знак Франції № 103733682 (копія);

14. приклади асортименту продукції під товарними знаками зі словесним елементом «CHAVRON»;

15. лист-згода від 09.10.2012 № 647/12 від ТОВ «Александрови погреб» на реєстрацію і подальше використання позначення «Veuve Chavron».


Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах апеляційної справи, і зазначає наступне.

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, зокрема 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 (у редакції, затвердженій наказом Держпатенту 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.

Знак «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, латиницею. Знак складається з двох слів, в яких перші літери великі (заголовні), інші – маленькі (рядкові).



Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 904080 є комбінованим знаком, що представляє собою етикетку. Зображувальна частина складається з великої овальної рамки, що розташована у верхній центральній частині етикетки з пейзажем всередині; геральдичного щита, розташованого в нижній частині етикетки, та великої прямокутної рамки, яка облямована виноградно-листяним візерунком. Словесний елемент «Chavron» розташований в центрі етикетки та виконаний стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами латиницею. Знак заявлений відносно відтінків коричневого, світло-жовтого, жовтого і синього кольорів.

Протиставлений знак «Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1022086 – словесний, виконаний друкованим шрифтом латиницею. Перша літера велика (заголовна), інші – маленькі (рядкові).

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

При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, на яке впливає сукупність звукової, графічної та смислової ознак.

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

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 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.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого



знака «Veuve Chavron» та протиставлених знаків за міжнародною реєстрацією № 904080, «Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1022086.

Аналіз звукової (фонетичної) схожості показав, що заявлене позначення та протиставлені міжнародні реєстрації містять у своєму складі спільний словесний елемент «Chavron». Отже, має місце певна звукова схожість цих позначень.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати



зазначає, що протиставлені знаки та «Chavron» відрізняються від заявленого знака «Veuve Chavron» наявністю зображувального елемента, а схожі за абеткою, видом шрифту, характером літер.

Таким чином, порівнювані знаки за графічною ознакою мають схожість.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначень.

Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення мають певну смислову схожість, тому що саме на смисловому елементі «Chavron» акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Veuve – в перекладі з французької означає - вдова. Вдова – жінка, яка після смерті чоловіка не одружилася вдруге. (Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.).

Chavron (Шаврон) – прізвище людини.

Ураховуючи результати порівняльного аналізу та керуючись положенням пункту 4.3.2.4. Правил – «позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювальні знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому знаку, колегія, керуючись частиною С.-(1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності також розглянула матеріали, представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення.

Розглянувши документи і матеріали до заперечення, що були представлені апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт ТОВ «Інтел» та власник протиставлених знаків ТОВ «Александрови погреб» є компаніями, які певним чином пов'язані між собою спільними задачами та діяльністю (інформація про що міститься вище на стор. 2 цього рішення). На ТОВ «Інтел» та ТОВ «Александрови погреб» зареєстровано значну кількість знаків. Правовласники беруть участь у виборі виробників, формуванні мережі імпортерів та дистриб'юторів, просуваючи товари закордонних виробників на російській, українській ринки і ринки інших країн. Правовласники здійснюють свою правомочність з використання знаків у вигляді контролю над виробництвом, ввезенням і реалізацією продукції, її маркуванням. Створення будь-якого позначення, що передбачається реєструвати в якості знака, супроводжується роботою із вивчення відповідного сектору ринку, споживчого попиту, розробкою зразка і фірмового стилю продукту, включаючи створення дизайн-макету, етикеток та упаковки, і просуванню товару під даним позначенням на ринок.

ТОВ «Інтел» та ТОВ «Александрови погреб» є заявниками та власниками знаків зі словесним елементом «CHAVRON», які створені безпосередньо ними за замовленням імпортерів алкогольної продукції.

Значна кількість реєстрацій знаків і наявність маркованої ними продукції підтверджують зацікавленість апелянта в отриманні охорони на позначення «Veuve Chavron» на території України і в подальшому його використанні для товарів 33 класу МКТП. Знак «Veuve Chavron» буде ще

одним позначенням у серії знаків «CHAVRON» і доповнюватиме асортиментну лінійку французьких вин під загальною назвою «CHAVRON».

Правовласники знаків зі словесним елементом «CHAVRON» - ТОВ «Александрови погребя» та ТОВ «Інтел» - прагнули до того, щоб новий продукт - вино «Veuve Chavron» - доповнював існуючу асортиментну лінійку продукції під знаками зі словесним елементом «CHAVRON».

Також належним доказом на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати вважає наданий апелянтом документ - лист-згоду від 09.10.2012 № 647/12 від ТОВ «Александрови погребя» на реєстрацію і подальше використання позначення «Veuve Chavron» компанією ТОВ «Інтел», в якому ТОВ «Александрови погребя», крім своєї згоди на реєстрацію знака і його використання, також висловлює зацікавленість у реєстрації позначення «Veuve Chavron» для товарів 33 класу МКТП на ім'я ТОВ «Інтел» з метою подальшого співробітництва та просування нового продукту.

Розглянувши всі обставини справи, урахувавши наявність листа-згоди щодо реєстрації на території України знака «Veuve Chavron», наданого апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала ці доводи мотивованими і достатніми для надання правової охорони в Україні знаку «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 відносно всіх товарів, зазначених у переліку за заявкою.

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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**вирішила:**

1. Заперечення ТОВ «Інтел» задовольнити.
2. Рішення від 02.08.2011 про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку «Veuve Chavron» за міжнародною реєстрацією № 1064249 відносно товарів 32 та 33 класу МКТП, щодо яких заявлено знак.

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

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

О.П.Горобець

Т.В.Ніколаєнко