

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

12 лютого 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І. Е. від 06.09.2013 № 252 у складі головуєчого Совгирі С. А. та членів колегії Постоялкіної О. В., Ресенчука В. М., розглянула заперечення компанії ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 02.07.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "WINEMASTERS SELECTION" за заявкою № m 2012 04909.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 04.11.2013, 12.02.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л. В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – відсутній (повідомлений листом від 25.11.2013 № 1-11/9057)

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 02.09.2013 № 13273 (вих. № 16126 від 02.09.2013);
2. Копії матеріалів заявки № m 2012 04909;
3. Додаткові матеріали від 04.11.2013 № 13273 (від 04.11.2013 вих. № 20063).

Аргументація сторін:

1. На підставі остаточного висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "WINEMASTERS SELECTION" за заявкою № m 2012 04909, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку та всіх послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот зазначених товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням та знаком "ВАЙНМАСТЕР" та

"WINEMASTER", раніше поданим та зареєстрованим в Україні на ім'я Общество с ограниченной ответственностью "Домані групп", (RU) (заявка № m201113938 від 06.09.2011; свідоцтво № 147648 від 10.11.2011, заявка № m201110293 від 30.06.2011) щодо споріднених товарів та послуг.

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

2. Апелянт – компанія ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД - заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака "WINEMASTERS SELECTION" за заявкою № m 2012 04909 та зазначає наступне.

ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД разом з ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" мають спільного засновника - компанію "Inkerman International AB". Також апелянтом зазначено, що йому належить бренд "INKERMAN".

ТОВ "Інкерманський завод марочних вин" виробляє 4 колекції (лінійки) вин, серед яких: "Основна колекція"; "Колекція молодих вин"; "Колекція "Grand reserve" та колекція вин преміум класу з позначенням "WINEMASTERS SELECTION".

Апелянт вказує, що колекція "WINEMASTERS SELECTION" – перше кримське вино, створене виробниками "INKERMAN" спільно з міжнародною компанією виноробів з ПАР (Південно-Африканська Республіка) та Франції під керівництвом досвідченого французького винороба Філіпа Боне. Завдяки технології холодного розливу вина колекції "WINEMASTERS SELECTION" – яскраві та насичені. Основними рисами колекції є питкість, свіжість, легкість, натуральність, фруктовий аромат і смак.

Колекція вин "WINEMASTERS SELECTION" брала участь у багатьох міжнародних виставках і конкурсах, серед яких: міжнародна виставка вин "Vinitaly" (м. Верона, Італія), захід міжнародного рівня, організований Міжнародною Організацією Вина і Виноробства, та міжнародний конкурс "Chardonnay du Monde" (Saint Lager, Burgundy, France). За результатами конкурсу зазначена колекція отримала почесні нагороди, високі оцінки та позитивні відгуки спеціалістів з виноробства.

Апелянт зазначає, що завдяки створенню колекції вин "WINEMASTERS SELECTION" на початку 2012 року, торгова марка "INKERMAN" за версією авторитетного журналу "Фокус" піднялася на 32 сходинку найпопулярніших брендів всієї харчової промисловості України.

Більш того, апелянт розглянув та проаналізував на предмет схожості заявлене позначення "WINEMASTERS SELECTION" та протиставлені позначення та знак "ВАЙНМАСТЕР" та "WINEMASTER" та зазначає, що вони не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки є різними за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками схожості.

Також апелянт зазначив, що він є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, серед яких:

- свідоцтво України № 167204 від 25.02.2013 на знак "ВИБІР ВІНОРОБІВ", відносно товарів і послуг 33, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП);

- свідоцтво України № 167204 від 25.02.2013 на знак "ВЫБОР ВІНОДЕЛОВ", відносно товарів і послуг 33, 35 класів МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № m 2012 04909 та зареєструвати знак "WINEMASTERS SELECTION" відносно заявлених товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "WINEMASTERS SELECTION" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3. 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).

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил 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 "WINEMASTERS SELECTION" – словесне позначення, що складається з двох словесних елементів, розташованих один під одним відповідно. Позначення виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

Протиставлене позначення "ВАЙНМАСТЕР" (заявка № m 2011 13938 від 06.09.2011) – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений знак "WINEMASTER" (свідоцтво України № 147648 від 10.11.2011) – словесний знак, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, латиницею.

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 береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

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

За результатами дослідження фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення "WINEMASTERS SELECTION" – вимовляється як [waɪn 'mɑːstəz sɪ'leɪʃən](англ.) або [уаінмастаз сілекшан](укр.).

Протиставлене позначення "БАЙНМАСТЕР" – вимовляється як [вайн мастер](укр.).

Протиставлений знак "WINEMASTER" – вимовляється як [waɪn 'mɑːstə](англ.) або [уаінмааста](укр.).

Фонетично словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків мають схожі за звучанням слова [уаінмаастаз], [вайн мастер] та [уаінмааста], проте заявлене позначення відрізняється від протиставлених наявністю у першого слова закінчення S (звук [z]) та другого слова [сілекшан], що значно продовжує його звучання.

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення "WINEMASTERS SELECTION" та протиставлені знаки "БАЙНМАСТЕР", "WINEMASTER" схожі видом шрифту і відрізняються розташуванням слів та абеткою.

Стосовно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення "WINEMASTERS SELECTION" складається зі словосполучення "wine", "masters" (англ. [waɪn, 'mɑːstəz] – вино, майстри)¹ та слова "selection" (англ. [sɪ'leɪʃən] – вибір)¹. Зазначені елементи позначення загалом утворюють словосполучення "Вибір майстрів вина".

Протиставлений знак "БАЙНМАСТЕР" штучно утворений, що має походження від англійського словосполучення "wine", "master" (англ. [waɪn, 'mɑːstə] – вино, майстер), та утворює словосполучення "Майстер вина".

Протиставлений знак "WINEMASTER" – словосполучення, що складається зі слів "wine", "master" (англ. [waɪn, 'mɑːstə] – вино, майстер), та утворює словосполучення "Майстер вина".

За результатами порівняння колегія Апеляційної палати встановила, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і однакове смислове навантаження (поняття).

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з

¹ Балла М.І. Новий англо-український словник, К.: "Чумацький шлях" 2000р., с. 345, 509, 676.

протиставленими позначенням та знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Проаналізувавши товари 33 та послуги 35 класів МКТП заявленого позначення і протиставлених позначення та знака, колегія Апеляційної палати виявила, що ці товари та послуги є такими самими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними позначенням та позначенням та знаком "БАЙНМАСТЕР" та "WINEMASTER", раніше поданим та зареєстрованим в Україні на ім'я Общество с ограниченной ответственностью "Домані групп", (RU) (заявка № т 2011 13938 від 06.09.2011; свідоцтво № 147648 від 10.11.2011 р., заявка № т 2011 10293 від 30.06.2011) щодо споріднених товарів.

Апелянт у запереченні, на засіданні колегії Апеляційної палати, зазначив, що заявлене позначення "WINEMASTERS SELECTION" набуло розрізняльної здатності.

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи:

- примірники етикеток продукції;
- довідка про обсяги випуску та реалізації продукції колекції "WINEMASTERS SELECTION"
- POS – матеріали;
- роздруківка з Веб-сайту <http://www.inkerman.ua> щодо отримання вином "Chardonnay Inkerman" із колекції "Winemasters Selection" срібної медалі на конкурсі "Chardonnay du Monde";
- роздруківка статті з Веб-сайту <http://foodexim.net/articles/2012/7/590> "Крымские вина с европейским вкусом";
- роздруківка статті з Веб-сайту <http://winecheese.com.ua/wine.php?id=16> щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection"
- роздруківка статті з Веб-сайту <http://www.proinfo.com.ua> "Вина "Inkerman Winemasters Selection" стали "золотими";
- роздруківка з Веб-сайту <http://www.inkerman.ua> щодо лінійки вин колекції "Winemasters Selection";
- Технологічні інструкції на виробництво вин: "Мерло Інкерман", "Ркацтелі Інкерман", "Каберне Інкерман", "Совіньйон-Ркацтелі Інкерман", "Розе Інкерман", "Сапераві Інкерман", "Мускат Інкерман", "Сапераві Інкерман", "Шардоне Інкерман", "Ріслінг Інкерман", "Піно Гріджіо Інкерман";
- диплом отриманий на міжнародному конкурсі "Chardonnay du Monde";

- диплом міжнародного конкурсу ЯЛТА. ЗОЛОТИЙ ГРИФОН – 2012, за яким нагороджено золотою медаллю столове сухе біле вино "Совіньон-Ркацелі Інкерман" врожаю 2011 року;
- диплом міжнародного конкурсу ЯЛТА. ЗОЛОТИЙ ГРИФОН – 2012, за яким нагороджено золотою медаллю столове сухе біле вино "Ркацелі Інкерман" врожаю 2011 року;
- диплом міжнародного конкурсу ЯЛТА. ЗОЛОТИЙ ГРИФОН – 2012, за яким нагороджено золотою медаллю столове сухе красне вино "Сапераві Інкерман" врожаю 2011 року;
- диплом міжнародного конкурсу ЯЛТА. ЗОЛОТИЙ ГРИФОН – 2012, за яким нагороджено золотою медаллю столове полусухе біле вино "Ріслінг Інкерман" врожаю 2011 року;
- диплом міжнародного конкурсу ЯЛТА. ЗОЛОТИЙ ГРИФОН – 2012, за яким нагороджено золотою медаллю столове полу солодке біле вино "Мускат Інкерман" врожаю 2011 року;
- фотографії отриманих медалей;
- фотографії рекламних плакатів "INKERMAN Winemasters Selection" розміщених на вулиці та місцях громадського харчування;
- стаття "Кримський смак, європейська якість" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (газета "Комсомольська правда в Україні" 13-19.07.2012);
- стаття "Кримські вина європейської якості" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" 16-22.07.2012 № 29);
- стаття "Inkerman Winemasters Selection: Українські європейці" (журнал "Кореспондент" 27.07.2012 № 29(517);
- стаття щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал VIVA від 1.08.2012 № 16 (203);
- стаття "Футбол пізнається з вином" щодо лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "ФУТБОЛ" 13-15.08.2012 № 65 (1041);
- стаття "Європейські вина для українських гурманів" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (газета "Комсомольська правда в Україні" 17-23.08.2012);
- стаття "Смак сонця" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" 20-26.07.2012 № 34);
- стаття "Золоті вина Чому Інкерман" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "Поліна" вересень 2012 № 9);
- стаття "Праздник, который всегда с тобой" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал VIVA від 22.11.2012 № 24 (211);
- стаття "Праздник, который всегда с тобой" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "КОММЕНТАРИИ" від 23.11.2012 № 45 (333);
- стаття "Праздник, который всегда с тобой" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "Кореспондент" 30.11.2012 № 47(535);
- стаття "Праздник, который всегда с тобой" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "Власть денег" 30.11 – 06.12.2012 № 48(370);

- стаття "Праздник, который всегда с тобой" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "Поліна" декабрь 2012 № 12;

- стаття "Праздник, который всегда с тобой" щодо нової лінійки вин "Winemasters Selection" (журнал "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ" 31.12.2012 – 06.01.2013 № 1).

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула представлені апелянтом матеріали для підтвердження факту використання заявленого позначення.

Зокрема, колегією Апеляційної палати встановлено, що надані апелянтом примірники етикеток, POS-, фото-матеріалів не вказують на використання заявленого позначення особою заявника. Також апелянтом не підтверджено час і тривалість проведення рекламних акцій, що відображені в наданих фотоматеріалах.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом документи не підтверджують тривале використання позначення "WINEMASTERS SELECTION" особою заявника відповідно до вимог частини С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції.

Відповідно до абзацу другого пункту 9.1. Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України додатки до заперечення можуть бути викладені українською або російською мовою. Якщо ці додатки викладені іншою мовою, то апелянт має подати їх переклад на українську або російську мову за десять днів до початку апеляційного засідання. В іншому разі вони не беруться до уваги.

Апелянтом надано довідку, що підтверджує обсяги випуску та реалізації продукції, що маркується позначенням "WINEMASTERS SELECTION". Під час розгляду заперечення апелянтом не було надано переклад на українську або російську мову зазначених скорочень та термінів. Таким чином, колегія Апеляційної палати не бере зазначену довідку до уваги, оскільки вона складається з незрозумілих термінів та скорочень, викладених іноземною мовою.

Враховуючи наведене колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "WINEMASTERS SELECTION" не відповідає умовам надання правової охорони, 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", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити компанії ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 02.07.2013 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг знака "WINEMASTERS SELECTION" за заявкою № т 2012 04909 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

С. А. Совгиря

Члени колегії

О. В.Постоялкіна

В. М Ресенчук