



За РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ Апеляційної палати



Щодо РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА для ТОВАРІВ і ПОСЛУГ

Колегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «THE BULLDOG, зобр.».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації, оскільки для всіх товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП) позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками «Bulldog», «BULLDOG, БУЛЬДОГ», «БУЛЬДОГ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я фірми АКВА.ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Кіпр (свідоцтва № 148709, № 148527, № 85653), «BULLDOG», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми SUN MARK LIMITED, GB (міжнародна реєстрація № 1117649) щодо споріднених товарів.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю — «СПОРТИВЕСТ ІНТЕРНЕТШНЛ» не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт зазначив, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками за фонетичною ознакою та не схоже за візуальною і семантичною. На думку апелянта, оригінальне графічне виконання словесного елемента заявленого позначення, домінування зображувального елемента в композиції позначення та виконання позначення у поєднанні кольорів створюють різне зорове сприйняття заявленого позначення та протиставлених знаків.

Апелянт просив взяти до уваги той факт, що заявлене позначення використовується ним у певній галузі і відоме

відповідному колу споживачів, до якого відносяться, зокрема особи — користувачі відомої мережі фітнес клубів «Sport Life». ТОВ «СПОРТИВЕСТ ІНТЕРНЕТШНЛ» здійснює свою діяльність на ринку України з 2006 року, основним видом якої є функціонування спортивних об'єктів. Мережа фітнес клубів «Sport Life» охоплює майже всі великі та обласні міста України. З вересня 2008 року апелянт використовує заявлене позначення як у самій мережі фітнес клубів, так і у зовнішній рекламі у вигляді поліпостерів та вінілових постерів пляхом його розміщення на бордах, холдерах, розтяжках, рекламних вівісках.

Апелянт також зазначив, що на основі заявленого позначення ним уже створено серію знаків, що включають описові елементи, які вказують на певну тренувальну зону чи зону відпочинку в фітнес клубах («Energy bar», «Aqua bar», «Lounge bar», «Lobby bar», «Kinder bar»), де виготовляються та продаються товари 32 класу МКТП.

Ураховуючи викладене, апелянт просив зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого ним переліку товарів 32 класу МКТП.

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

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 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, однорідності 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене комбіноване позначення представляє собою квадрат чорного кольору, усередині якого у колі синього кольору розміщена голова собаки породи бульдог, виконана жовтим кольором, з ошейником червоного кольору. Зверху коло обрамляє словесний елемент «THE BULLDOG», виконаний латиницею великими (заголовними) потовщеними літерами жовтого кольору з червоною тінню.



Протиставлені знаки «Bulldog» за свідоцтвом № 148709, «BULLDOG, БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 148527, «БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 85653, «BULLDOG» за міжнародною реєстрацією № 1117649 – словесні, виконані звичайним друкованим шрифтом заголовними та рядковими (свідоцтво № 148709) літерами, кирилицею та латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються 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 зна-

чимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

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

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

Словесний елемент заявленого позначення «BULLDOG» та протиставлені словесні знаки, наведені літерами англійської абетки (латини), мають транслітерацію літерами українського алфавіту як [булдог].

Порівняльний аналіз словесних елементів заявленого позначення «THE BULLDOG» та протиставлених знаків «Bulldog», «BULLDOG, БУЛЬДОГ», «БУЛЬДОГ», «BULLDOG» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю більшості літер, що збігаються, їх розташуванням, наголосом.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення.

Слово «bulldog» перекладається з англійської мови, як «бульдог». Інший словесний елемент «the» є означеним артиклем, який виділяє певний конкретний предмет, особу чи явище. (Великий тлумачний словник сучасної української мови «slovnyk.net» ABBYY Lingvo (En-Uk).

Таким чином, словесний елемент заявленого позначення та протиставлені знаки мають однакове смислове значення.

Разом із тим, заявлене позначення містить зображувальний елемент у вигляді голови собаки породи англійський бульдог, що надає позначенню в цілому конкретну семантику та єдину уяву для споживачів.

Щодо графічної схожості колегія

Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення схожий з протиставленими знаками за свідоцтвами № 148527, № 85653, міжнародною реєстрацією № 1117649 характером літер (заголовні), за свідоцтвами № 148709, № 148527, міжнародною реєстрацією № 1117649 – алфавітом (латиниця), а відрізняється оригінальним графічним виконанням із застосуванням об'ємної графіки, способом написання та використанням кольорів.

Заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків наявністю зображувальних елементів у вигляді стилізованого зображення голови собаки, виконаного жовтим та червоним кольорами на синьому фоні, розмішеного посередині чорного квадрата.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються за графічним виконанням.

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 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.

Заявлене позначення «THE BULLDOG, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 32 класу МКТП.

У запереченні апелянт просив зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП: «напої і соки фруктові (напої); овочеві соки (напої); смузі (напої на основі фруктових та овочевих сумішей); сарсапарель (безалкогольний напій); пиво; безалкогольні напої на основі молочної сироватки, алое вера, меду; енергетичні та ізотонічні напої; мінеральні і газовані води: коктейлі безалкогольні, в тому числі молочні; квас (безалкогольний напій); води столові; води (напої); содова вода; вода зельтерська, літєва; аперитиви безалкогольні».

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт просив вилучити із переліку товарів 32 класу МКТП товар «пиво».

Протиставлені знаки «Bulldog» за свідоцтвом № 148709, «БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 85653, «BULLDOG» за міжнародною реєстрацією № 1117649 зареєстровані відносно товарів 32 класу МКТП, знак «BULLDOG, БУЛЬДОГ» за свідоцтвом № 148527 – відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

У наданих апелянтом документах міститься інформація про споживачів та особливі умови збуту товарів 32 класу, відносно яких апелянт використовує заявлене позначення. Коло фактичних споживачів складають особи, які користуються фітнес клубами мережі «Sport Life». У різних тренувальних зонах фітнес клубу розміщені бари, де виготовляються та пропонуються до продажу товари, на яких використовується як знак заявлене позначення. При цьому застосовується індивідуальний підхід з урахуванням виду тренування або фітнес процедур для певних споживачів. Отже, споживачі пов'язують заявлене позначення з компанією ТОВ «СПОРТИВЕСТ ІНТЕРНЕТШНЛ», власником знаків «Sport Life», в мережі фітнес клубів якого вони можуть придбати вказані товари. Зазначене унеможливорює принципову імовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів іншій особі.

У запереченні, під час засідання та у додаткових документах, апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання. На підтвердження тривалого фактичного використання заявленого позначення апелянтом було надано: договори щодо виготовлення рекламних матеріалів (поліпостерів та вінілових постерів та іншої поліграфічної продукції) для розміщення на бордах, холдерах, розтяжках рекламних вивісок в фітнес клубах мережі «Sport Life»; роздруківки з мережі Інтернет відомостей щодо мережі фітнес клубів «Sport Life» та продукції, маркованої заявленим позначенням; зображення серії знаків, що створені на основі заявленого позначення; роздруківки інформації з мережі Інтернет про діяльність власників прогиставлених знаків.

Колегія розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження використання знака, та встановила наступне.

ТОВ «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕТІНШЛ» працює на ринку України з 2006 року. Основним видом діяльності компанії є діяльність у спортивній галузі (функціонування спортивних об'єктів). Апелянт є власником свідоцтв України № 100925, № 101362, № 105117 на комбіновані знаки зі словесним елементом «Sport Life». Перший спортивний клуб мережі «Sport Life» було відкрито у м. Києві в березні 2006 року (<http://state.eizvestia.com/full/12288>).

Наразі ця мережа фітнес клубів охоплює багато міст України: Київ, Харків, Луганськ, Чернівці, Кривий Ріг, Одеса, Черкаси, Дніпропетровськ, Вінниця, Херсон, Львів, Запоріжжя (<http://www.sportlife.ua/>).

Апелянт використовує заявлене позначення з 2008 року на товарах, які пропонуються споживачам у спортивних клубах мережі «Sport Life». Надані матеріали свідчать про те, що заявлене позначення «THE BULLDOG, зобр.», зокрема, розміщується як вивіска в барах різних тренувальних зон та холах фітнес клубів, а також на меню та посуді, в якому пропонується виготовлена апелянтом продукція.

Додатковою інформацією апелянта, яку було колегією взято до уваги, є те, що в результаті пошуку інформації щодо діяльності в Україні власників протиставлених знаків не виявлено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатувала, що завдяки фактичному й досить тривалому використанню заявлене позначення «THE BULLDOG, зобр.» буде асоціюватися у споживачів з компанією ТОВ «СПОРТІНВЕСТ ІНТЕРНЕТІНШЛ», тому, враховуючи всі вищенаведені факти, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставлених знаків відсутня.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення.



ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Колегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225.

Рішення про часткову відмову в

наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією було прийнято на підставі того, що знак «G-TRUCK, зобр.» схожий настільки, що його можна слутати із знаком «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 970673, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я

GROUPAUTO INTERNATIONAL (FR), щодо споріднених товарів.

Апелянт – компанія «Gazpromneft – lubricants» Ltd. заперечувала проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією відносно товарів 04 класу МКТП.

Апелянт зазначав, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, та надав відомості про свою діяльність, що, на його думку, свідчать на користь реєстрації позначення «G-Truck, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225.

«Gazpromneft – lubricants» Ltd. є досить молодого, але успішною на ринку мастильних матеріалів міжнародною компанією з чотирма великими виробничими майданчиками в Російській Федерації та Європі. Компанія випускає широкий асортимент мастильних матеріалів як для особистого споживання (моторні та трансмісійні масла для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок, масла для сервісного обслуговування), так і комерційні (моторні масла для дизельних двигунів важких вантажівок, позашляховиків та шосейної техніки, трансмісійні та гідравлічні масла) та індустріальні масла (призначені для використання в різноманітному промисловому обладнанні) під такими торговельними марками як «G-ENERGY, зобр.», «G-PROFI, зобр.», «SIBI MOTOR, зобр.», «Газпромнефть, зобр.».

Апелянт зазначав, що він випускає на український ринок серію однорідної продукції, що вже добре відома українському споживачеві та маркована серією знаків «G-Energy, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 1031237, 1051437, 1062325, 1062326 та «G-Profi, зобр.» за міжнародною реєстрацією №1048518.


Реалізацію продукції, зокрема на території України, апелянт здійснює через офіційного представника Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю «Газпромнефть Лубрікантс Україна».

Апелянт звертав увагу на тривалість використання заявленого позначення. На користь реєстрації знака апелянтом надано документи, які підтверджують використання заявленого позначення.

Враховуючи наведене, апелянт просив надати правову охорону знаку «G-TRUCK, зобр.» в Україні відносно товарів 04 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «G-TRUCK, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Заявлене позначення являє собою  комбінацію словесного і зображувального елементів. Словесні елементи літера «G» та слово «TRUCK» виконані заголовними літерами латинської абетки, оригінальним шрифтом, помаранчевого та сірого кольору відповідно. Зображувальний елемент виконано помаранчевим кольором у вигляді двох вигнутих потовщених ліній, з'єднаних зображенням зірки, які підкреслюють словесні елементи.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 970673 є комбінованим. Зображувальний елемент позначення являє собою прямокутник, поділений по вертикалі на дві однакові частини. Ліва частина виконана сірим кольором з невеликою ділянкою червоного і містить словесні елементи «G» та «TRUCK», розташовані у два рядки та виконані великими (заголовними) літерами латинської абетки, оригінальним шрифтом. Один із елементів літери «G» виконаний у вигляді стилізованої стрілки. Права частина виконана червоним кольором і містить стилізоване зображення вантажівки на пагорбі.

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 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.

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

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

Спільним елементом досліджуваних знаків є словесний елемент «G-TRUCK», який є домінуючим в зображенні знаків.

Порівняльний аналіз словесних елементів заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про їх фонетичну тотожність.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі за

алфавітом, літерами якого написані слова (латиниця), а відрізняються шрифтом, розміром літер та кольоровою гамою. Знаки відрізняються зображувальними елементами. При цьому зображувальні елементи не займають домінуючого положення. Порівнювані позначення створюють загальне враження схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Англомовне слово «TRUCK», відповідно до електронного перекладача ABBYY Lingvo, перекладається як «вантажний автомобіль», «вантажівка». Зображувальний елемент протиставленого знака у вигляді стилізованої вантажівки підтверджує семантичне навантаження знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що словесні елементи порівнюваних знаків мають однакове смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю в графічному виконанні.

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

Знак «G-TRUCK» за міжнародною реєстрацією № 1075225 подано на реєстрацію відносно товарів 01, 04 класу

МКТП, зокрема товарів 04 класу: «industrial oil and greases; cutting fluids; combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; lubricants; grease; lubricating grease; grease for belts» (технічні оливи і технічні жири (мастила); мастильно-охолоджувальні рідини; нафтове паливо (рідке або скраплене); мастильні оливи; моторні оливи; мастильні матеріали; жири; мастильні жири; мастила для пасів).

Протиставлений знак «G-TRUCK» за міжнародною реєстрацією № 970673 зареєстровано відносно товарів 04, 07, 09, 11, 12 та послуг 35, 37, 38 та 39 класів МКТП, зокрема товарів 04 класу: «industrial oils and greases; lubricants, products for absorbing, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles, wicks and non-chemical additives for motor fuel, fuel with an alcoholic base, benzene, benzene, benzol, dust removing preparations» (технічні оливи і технічні жири (мастила), мастильні матеріали, продукція для абсорбування, паливо (включаючи автомобільний бензин) та освітлювальні матеріали, свічки, гноти та добавки нехімічні до моторного палива, паливо на основі спирту, бензол, бензин, бензол, препарати для видалення пилу).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 04 класу МКТП порівнюваних знаків та дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні, додаткових матеріалах та під час засідань колегії Апеляційної палати представник апелянта наполягав на тому, що знак «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 використовується на території України і став відомим українському споживачу продукції, маркованої даним знаком.

На підтвердження фактичного використання знака «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 на

території України апелянтом надано:

1. Накладні щодо постачання продукції апелянта, зокрема під знаком «G-TRUCK, зобр.» за 2010-2012 рр.

2. Стаття з журналу «Коммерческие автомобили», випуск №4 за 2012 рік, щодо виходу на український ринок нового трансмісійного масла G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90.

3. Лист від компанії Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. на підтвердження того, що за розпорядженням ООО «Газпромнефть – смазочніє матеріали» з 15.04.2010 по 30.03.2013 на підставі Контракту № U5/025/10 від 15.04.2010 компанією Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. була відвантажена продукція, маркована знаком «G-TRUCK, зобр.» на адресу ТОВ «Газпромнефть Лубріканте Україна». До листа доданий звіт про відвантаження зазначеної продукції.

4. Лист від ООО «Газпромнефть – смазочніє матеріали» на підтвердження того, що 24.10.2011 на підставі Контракту № CM-10/01100/101/Д від 04.05.2010 компанією ООО «Газпромнефть – смазочніє матеріали» була відвантажена продукція, маркована знаком «G-TRUCK, зобр.» на адресу ТОВ «Газпромнефть Лубріканте Україна». До листа додана копія контракту та звіт про відвантаження зазначеної продукції.

5. Копія Статуту Общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочніє матеріали».

6. Копії вантажно-митних декларацій, відповідно до яких масло G-TRUCK GL-4/GL-5 ввозилось на територію України у 2011 році.

7. Роздруковані з сайту <http://www.gazpromneft-oil.com.ua> щодо продукції апелянта, зокрема масла для механічної трансмісії G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90.

8. Примірники етикеток, що використовуються для маркування продукції апелянта з позначенням «G-TRUCK», Надані етикетки використовуються для маркування трансмісійного масла для

мостів з гіпоїдними передачами та механічних коробок вантажних і легкових автомобілів, автобусів та повнопривідних автомобілів, що працюють у важких умовах експлуатації

9. Лист №04/06-1 від 04.06.2013 Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепрагазсервіспромонл» щодо реалізації продукції, маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» через дистриб'юторів в Дніпропетровській області. Відповідно до зазначеного листа, починаючи з липня 2010 року по 31 грудня 2012 року компанією-апелянтом на території України було реалізовано через дистриб'юторів продукції в об'ємі 695,4 тонни.

10. Засвідчена копія звіту про продаж продукції маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» через дистриб'юторів в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

11. Засвідчена копія звіту про оптовий продаж продукції, маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» дистриб'юторам на території України для подальшої реалізації кінцевим споживачам за 2010-2012 рр.

12. Засвідчена копія звіту стосовно географії продажу продукції, маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.», дистриб'юторами в Північному, Східному, Південному та Західному регіонах України. У даному звіті зазначається, що з липня 2010 року дистриб'юторами здійснюється реалізація продукції, маркованої позначенням «G-TRUCK, зобр.» у вказаних регіонах України через перелічені у звіті роздрібні торгівельні точки.

13. Роздрукована інтерактивної карти із зазначенням точок продажу продукції компанії-апелянта, що маркується позначеннями «G-TRUCK, зобр.», «G-ENERGY, зобр.» та «G-PROFY, зобр.».

14. Фотографії серії продукції, яка маркується позначеннями «G-TRUCK, зобр.», «G-ENERGY, зобр.» та «G-PROFY, зобр.», що були зроблені у різних торгових точках на території України.

15. Постери, які використовувалися дистриб'юторами у точках продажу продукції, що маркується позначенням «G-Truck, зобр.» у якості рекламних матеріалів.

Розглядом матеріалів, наданих апелянтом, колегія Апеляційної палати виявила наступне.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть – смазочніє матеріали» є повним найменуванням компанії-апелянта «Gazpromneft-lubricants» Ltd. Зазначене підтверджується наданою засвідченою копією Статуту компанії-апелянта.

Зв'язок компанії-апелянта з італійською компанією Gazpromneft Lubricants Italia S.P.A. підтверджується наступними матеріалами:

копія листа від директора компанії «Шеврон Глобал Інк.» про передання пакету акцій компанії-апелянту компанії «Шеврон Глобал Інк.».

копія Протоколу позачергового засідання компанії «Шеврон Глобал Інк.», в якому зазначено про зміну найменування компанії «Шеврон Глобал Інк.» на ООО «Газпромнефть Лубрікантс Італія СПА» (Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A.).

Заявлене позначення та протиставлений знак отримали правову охорону та співіснують в Іспанії та Італії. На підтвердження зазначеного, апелянт надав витяг з реєстру ВОІВ щодо міжнародних реєстрацій № 970673. № 1075225.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові матеріали та констатує, що вони підтверджують факт використання заявленого позначення за міжнародною реєстрацією № 1075225 відносно товарів 04 класу МКТП, а саме: «технічні оливи, трансмісійні оливи, моторні оливи».

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки такому використанню заявлене позначення «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 набуло розрізняльної здатності серед споживачів відносно компанії

«Gazpromneft – lubricants» Ltd. а відтак імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака буде відсутня.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає за можливе



ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ «JOYCO»

Колегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про надання правової охорони знаку «JOYCO» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1107159.

Рішення про надання знаку правової охорони відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1107159 було прийнято на підставі того, що знак «JOYCO» схожий настільки, що його можна сплутати із знаком «Джойка Joyka» за свідоцтвом України № 160678, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «АВК», щодо споріднених товарів.

Апелянт – «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джойнт-Венче Ко. ЛТД («GRAND CANDY» Armenian-Canadian Joint-Venture Co LTD) не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати.

Апелянт зазначав, що відповідно до рішення знаку «JOYCO» було надано правову охорону відносно заявлених товарів 30 класу МКТП, крім товарів «confectionery and chocolate» («кондитерські вироби та шоколад»). Власник міжнародної реєстрації № 1107159 та власник протиставленого свідоцтва № 160678 дійшли згоди щодо надання знаку «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 правової охорони в Україні відносно товару 30 класу МКТП «шоколад». Апелянт надав лист-згоду від Закритого акціонерного товариства «АВК» (далі – ЗАТ «АВК») на реєстрацію

зареєструвати заявлене позначення «G-TRUCK, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1075225 відносно частини заявлених товарів 04 класу МКТП: «технічні оливи (трансмісійні оливи); моторні оливи».

знаку «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товару 30 класу МКТП «шоколад». У той же час, ЗАТ «АВК» погодилося виключити з переліку товарів, для яких зареєстрований знак «Джойка Joyka», товар «шоколад» з метою уникнення можливого сплутування знаків споживачем.

Крім того, апелянт зазначав, що за результатами проведеного аналізу знаків на схожість, він прийшов до висновку про те, що порівнювальні знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просив налати знаку «JOYCO» правову охорону в Україні за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товарів 30 класу МКТП, крім товару «confectionery» (кондитерські вироби), але включаючи «chocolate» (шоколад).

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

Словесний знак «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 виконаний великими стандартними літерами латинської абетки.

Протиставлений словесний знак «Джойка Joyka» за свідоцтвом № 160678 виконаний потовщеними прописними літерами кириличної та латинської абетки у два рядки.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та

сміслового (семантичного) схожості. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Слова «JOYCO», «Джойка Joyka» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читаються як [джойко] та [джойка].

Порівняльний аналіз знака «JOYCO» та протиставленого знака «Джойка Joyka» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків, їх розташуванням, наголосом.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знак за міжнародною реєстрацією № 1107159 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 160678 відрізняються видом шрифту, характером літер та схожі розташуванням літер по відношенню одна до одної, алфавітом.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Слова «joyko», «joyka», «джойка» не мають визначеного смислового значення, тобто є фантазійними.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості знак за міжнародною реєстрацією № 1107159 є схожим з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 160678, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на деяку різницю у виконанні.

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.

Знак «JOYCO» подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП – «coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made

from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замітники кави; борошно та зернові продукти, хліб, випічка та кондитерські вироби, морозиво, мед, патока, дріжджі, пекарський порошок, сіль, гірчиця, оцет, соуси (приправи); спеції; лід)».

Протиставлений знак «Джойка Joyka» зареєстровано відносно товарів 30 та послуг 35 класів МКТП, зокрема товарів 30 класу МКТП – «карамелі (цукерки); кондитерські вироби (солодощі); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); льодяники (смоктунці); м'ятні цукерки; помадки (кондитерські вироби); фруктові желе (кондитерські вироби); цукрові кондитерські вироби: цукерки; шоколад».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що перелік заявлених товарів за міжнародною реєстрацією № 1107159 складається із заголовку 30 класу МКТП. Заголовки класів МКТП вказують загальні назви галузей, до яких належать товари чи послуги.

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови (sum.in.ua), кондитерські вироби – це цукерки, тістечка, торти тощо.

Згідно з Тлумачним словником – Вікіпедія (uk.wikipedia.org/wiki/), шоколад – клас продуктів харчування, переважно кондитерських виробів, що виготовляються з використанням плодів какао. За ДСТУ 2633-2007: шоколад – цукровий кондитерський виріб із шоколадної маси.

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 порівняла перелік товарів, які належать до 30 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1107159 та перелік товарів 30 класу МКТП протиставленого знака за свідоцтвом України № 160678 та дійшла висновку, що частина товарів, а саме: «кондитерські вироби та шоколад», можна визнати однорідними (спорідненими).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що рішення від 16.09.2013 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «JOYCO» відносно частини товарів 30 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1107159 є обґрунтованим та правомірним.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що власник міжнародної реєстрації № 1107159 та власник протиставленого свідоцтва № 160678 дійшли згоди щодо надання знаку «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 правової охорони в Україні відносно товару 30 класу МКТП «шоколад».

На користь реєстрації знака апелянт надав:

Угоду про наміри від 23.08.2013, в якій зазначено, що ТОВ «ГРАНД КЕНДІ» Армяно – Канадське Спільне Підприємство та Приватне акціонерне товариство «АВК» погодили свої наміри щодо надання листа-згоди на реєстрацію та використання в Україні знака за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товару 30 класу МКТП «шоколад» та скорочення переліку товарів 30 класу МКТП за свідоцтвом № 160678;

Лист-згоду від 04.09.2013, відповідно до якого Приватне акціонерне товариство «АВК» (далі – Компанія), власник свідоцтва № 160678, надає «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД однозначну та невідкличну згоду на реєстрацію та використання в

Україні торговельної марки «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 відносно товару 30 класу МКТП: «шоколад». Відповідно до листа-згоди Компанія погоджується, що надання в Україні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1107159, власником якої є «ГРАНД КЕНДІ» Арменіан-Канадіан Джоїнт-Венче Ко. ЛТД, не матиме несприятливих наслідків та не вводитиме споживачів в оману. Компанія не буде оскаржувати надання правової охорони та використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1107159 на території України щодо наведених вище товарів;

Клопотання від 16.10.2013 про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг до свідоцтва № 160678, а саме: щодо зміни власника свідоцтва із Закритого акціонерного товариства «АВК» на Приватне акціонерне товариство «АВК»: щодо внесення змін в перелік товарів 30 класу МКТП (скорочення переліку).

Колегія Апеляційної палати зазначила, що відомості щодо зміни власника свідоцтва № 160678 та припинення дії свідоцтва № 160678 частково, а саме: щодо товару 30 класу МКТП «шоколад», було внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.12.2013 та опубліковано про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24, 2013.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «JOYCO» за міжнародною реєстрацією № 1107159 може бути зареєстровано відносно частини товарів 30 класу МКТП, у тому числі щодо товару «chocolate» («шоколад»); «Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry, chocolate, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice».

Підготувала Тетяна Салфетник