

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

03 лютого 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 07.10.2016 № 102 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Салфетник Т.П., Горобець О.П., розглянула заперечення WIRQUIN PLASTIQUES (FR) проти рішення від 25.08.2016 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Кістерський К.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 15443 від 06.10.2016 проти рішення про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1235452;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1235452;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 20066 від 20.12.2016.

Аргументація сторін

Рішення від 25.08.2016 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 відносно частини товарів і послуг було прийнято на тій підставі, що відносно заявлених товарів 11 і послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «WIRQUIN, зобр.» за свідоцтвом № 193318, зареєстрованим на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСЕНСУС» щодо споріднених товарів і послуг.

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

Апелянт – WIRQUIN PLASTIQUES (FR) заперечує проти рішення про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт стверджує, що знак «ВИРКЭН» за ознаками схожості не схожий з протиставленим комбінованим знаком «WIRQUIN, зобр.». Апелянт вважає, що оскільки порівнювані знаки виконані кирилицею та латиницею, їх вимова та фонетичне сприйняття споживачем відрізняються, так само як і графічна відмінність, обумовлена наявністю зображувального елемента протиставленого знака, призводить до особливого зорового сприйняття протиставленого знака, відмінного від сприйняття заявленого.

Апелянт також зазначає, що компанія WIRQUIN PLASTIQUES (FR) є відомим виробником сантехнічної арматури і аксесуарів для ванних кімнат, туалетів, кухонь. Філії компанії розташовані у Франції, Іспанії, Китаї, Португалії, Румунії, Англії, ПАР. З 2005 року, коли в Росії було створено дочірню компанію WIRQUIN RUS (Общество с ограниченной ответственностью «ВИРКЭН-РУСЬ»), продукція апелянта присутня на ринку Росії. З 2009 року сантехнічна продукція компанії апелянта розповсюджується в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «Сафіт» (далі – ТОВ «Сафіт») через дочірню компанію Общество с ограниченной ответственностью «ВИРКЭН-РУСЬ» (далі – ООО «ВИРКЭН-РУСЬ»).

Апелянт повідомляє про те, що за інформацією з мережі Інтернет всі посилання на словесний елемент «ВИРКЭН» вказують на компанію апелянта та її продукцію і жодного згадування про Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСЕНСУС», пов'язаного з товарами та послугами, маркованими протиставленим знаком «WIRQUIN, зобр.», немає. Крім того, власник протиставленого знака згідно з КВЕД здійснює діяльність у сфері права.

Таким чином, апелянт вважає, що споживач буде ідентифікувати товари, і послуги під знаком «ВИРКЭН» саме із компанією апелянта WIRQUIN PLASTIQUES (FR) та її російською філією ООО «ВИРКЭН-РУСЬ».

Апелянт також звертає увагу на те, що компанія WIRQUIN PLASTIQUES (FR) є власником знаку «WIRQUIN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 828643, поширеною на територію Російської Федерації.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 25.08.2016 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 відносно частини товарів і послуг та надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1235452 для всього заявленого переліку товарів і послуг.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ВИРКЭН» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки

для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 193318 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент, який виконано стандартним шрифтом великими літерами латиниці білого кольору, розташований у чорному квадраті. Над словесним елементом розміщені дві лінії із загнутими знизу кінцями.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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 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.

Слово WIRQUIN за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читається як [вірквін] (sips.gov.ua/t/docman/binary/trans), а слово ВИРКЭН, викладене літерами російського алфавіту – [віркєн].

Порівняння знаків «WIRQUIN» [вірквін] та «ВИРКЭН» [віркен] вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків та складів.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що знаки схожі між собою шрифтом та графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), а відрізняються абеткою та наявністю у протиставленому знаку зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення. Словесні елементи «ВИРКЭН» та «WIRQUIN» є фантазійно утвореними словами, які не несуть смислового навантаження.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на графічну різницю у 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 спорідненості товарів і послуг 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.

Знак «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 подано на реєстрацію відносно товарів 11, 17, 21 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Відповідно до рішення від 25.08.2016 знаку відмовлено у наданні правової охорони відносно товарів 11 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «WIRQUIN, зобр.» за свідоцтвом № 193318 зареєстровано відносно товарів 11 та послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 11 та послуг 35 класів МКТП заявленого та протиставленого знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари і послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що компанія WIRQUIN PLASTIQUES є відомим виробником сантехніки та сантехнічних виробів. Апелянт стверджував, що продукція компанії, маркована знаком «ВИРКЭН», з 2009 року відома також і українським споживачам, натомість власник протиставленого знака не використовує в Україні знак за свідоцтвом

№ 193318 для товарів 11 і послуг 35 класів МКТП, завдяки чому відсутня імовірність сплутування знаків.

На підтвердження використання знака апелянтом надано такі документи (копії):

- історія створення компанії WIRQUIN PLASTIQUES (переклад роздруківки з сайту <http://wirquin.com>);

- каталог продукції компанії WIRQUIN PLASTIQUES за 2012 рік;

- договір № Э-121009 від 12.10.2009 між ООО «ВИРКЭН-РУСЬ» та ТОВ «Сафіт» на поставку товарів в Україну, додаткові угоди № 1 від 05.01.2009, № 3 від 12.10.2009, № 5 від 15.07.2010, № 8 від 22.09.2010, № 11 від 31.12.2010, № 12 від 11.01.2011, № 17 від 26.12.2011 до цього договору, додаток до договору - специфікація № 13 від 26.12.2011 з найменуванням та фотографіями сантехнічної продукції;

- митні декларації на сантехнічні товари від 22.11.2011, 29.12.2011, (одержувач - ТОВ «Сафіт»), товарна накладна № 1524 від 26.12.2011;

- фотографії товарів та коробки з-під товарів під знаками «WIRQUIN» та «WIRQUIN, зобр.» з магазинів від 11.11.2009, 12.11.2009.

- карта України.

Апелянт також зазначав, що продукція компанії WIRQUIN PLASTIQUES, маркована заявленим знаком, широко представлена в мережі Інтернет та надав посилання на такі сайти: <http://krainamaystriv.com/threads/5100/>, <http://aquaciti.com.ua/brands/wirquin>, <http://topgorod.com/katalog/69-stroitelnye-i-proektirovochnye-raboty-stroitelnye-i-otdelochnye-materialy/1058-ooo-safit-oficialnyjj-distibyutor-wirquin.html>, <http://stroika.biz.ua/products/0/sifoni/3780/>, <http://www.promobud.ua/>, <https://mikola-m.com.ua/akcionnyj-tovar/382-gofrotrubadlya-unitaza-wirquin-l430.html>.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала документи, які надані апелянтом на користь реєстрації знака, та встановила, що вони містять інформацію про діяльність компанії WIRQUIN PLASTIQUES та продукцію цієї компанії, її дочірню компанію ООО «ВИРКЭН-РУСЬ», про поставку компанією ООО «ВИРКЭН-РУСЬ» сантехнічної продукції ООО «Сафіт» та про сантехнічне обладнання WIRQUIN у мережі Інтернет. Проте, наведена в них інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення «ВИРКЭН» на території України, що підтверджувало б те, що споживач ідентифікує товари та послуги під цим знаком саме з компанією апелянта WIRQUIN PLASTIQUES (FR), а тому не спростовує висновок про можливість сплутування цього знака зі знаком «WIRQUIN, зобр.» за свідоцтвом № 193318, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для споріднених товарів і послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «ВИРКЭН» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 11 і послуг 35 класів МКТП, у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених 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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити WIRQUIN PLASTIQUES (FR) у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 25.08.2016 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг «ВИРКЭН» за міжнародною реєстрацією № 1235452 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

Т.П. Салфетник

О.П. Горобець