

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
12.03.2019 № 388

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

30 січня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.01.2019 № Р/10-19 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Терехової Т.В., Козелецької Н.О. розглянула заперечення WIRQUIN PLASTIQUES (FR) проти рішення від 15.06.2018 про надання правової охорони знаку «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – патентний повірений Кістерський К.А.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/359-18 від 15.08.2018;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1323422;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/60-19 від 30.01.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 15.06.2018 про надання правової охорони знаку «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно частини товарів і послуг було прийнято на тій підставі, що для всіх 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 зі знаком «WIRQUIN, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСЕНСУС» (свідоцтво № 193318 від 10.11.2014, заявка № т 201319798 від 29.10.2013) 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 «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що компанія WIRQUIN PLASTIQUES (FR) є відомим виробником сантехніки, аксесуарів та пристроїв для ванних кімнат, туалетів, кухонь. Компанія була заснована у місті Каркефу (Франція) в 1977 році Генрі Віркеном (Henri Wirquin) і носить його ім'я.

Зараз компанія є одним з найбільших виробників сантехнічної арматури у Франції і має партнерів більш, ніж у 50 країнах світу.

На ринку України компанія присутня з 2009 року. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сафіт» є офіційним постачальником заявлених товарів 11 класу МКТП компанії WIRQUIN PLASTIQUES (FR) в Україну через дочірню компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРКЕН-РУСЬ» (Російська Федерація) та здійснює рекламування та продаж цих товарів на території України.

Компанія WIRQUIN PLASTIQUES (FR) є власником міжнародної реєстрації № 828643 на знак  «WIRQUIN» відносно товарів 11 класу МКТП з 2004 року без територіального розширення в Україні.

Апелянт звертає увагу на те, що знак за міжнародною реєстрацією № 828643 є практично тотожним протиставленому знаку «WIRQUIN, зобр.» за свідоцтвом № 193318 від 10.11.2014.

Враховуючи викладене, апелянт вважає, що власник протиставленого знака порушив його права, неправомірно подав заявку на знак для товарів і послуг «WIRQUIN, зобр.» та отримав свідоцтво України № 193318.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «WIRQUIN» тривалий час використовується апелянтом і широко відоме як у світі, так і на ринку України, отже потенційні споживачі обізнані про товари під заявленим позначенням та про їх виробника, тому введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, буде виключено.

Крім цього, апелянт зазначає, що протиставлений знак «WIRQUIN, зобр.» за свідоцтвом України № 193318 не використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСЕНСУС» більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

У зв'язку з цим, апелянт звернувся до суду з позовною заявою про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 193318 та очікує на позитивне рішення.


Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 15.06.2018 та зареєструвати знак «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно всіх заявлених товарів 11, 17, 21 та послуг 35, 42 класів МКТП.

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 перевірила відповідність заявленого знака «WIRQUIN» 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 тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлений знак «» за міжнародною реєстрацією № 1323422 словесний, виконаний оригінальним шрифтом літерами латиниці чорного кольору.



Протиставлений знак «» за свідоцтвом України № 193318 є комбінованим, складається із словесного елемента «WIRQUIN», виконаного оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці білого кольору, та зображувального елемента у вигляді квадрата чорного кольору. Словесний елемент розміщено на тлі зображувального елемента. Над словесним елементом розміщені дві нахилені праворуч лінії із загнутими 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.

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 із 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.

Порівняльний аналіз заявленого та протиставленого знаків свідчить про фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елементу «WIRQUIN».

Графічне виконання порівнюваних знаків має відмінності, до яких можна віднести вид шрифту, кольорове оформлення, а також наявність зображувальних елементів протиставленого знака.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний словесний елемент «WIRQUIN», вони мають однакове смислове значення.

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 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.

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 «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 подано на реєстрацію відносно товарів 11, 17, 21 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Рішенням від 15.06.2018 правову охорону на території України надано відносно товарів 17, 21 та послуг 42 класів МКТП.




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

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

Отже, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що для всіх заявлених товарів 11 і послуг 35 класів МКТП заявлений знак є



схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КОНСЕНСУС» за свідоцтвом № 193318 від 10.11.2014 щодо споріднених товарів і послуг, є обґрунтованим.

В той же час, під час засідання апелянт просив застосувати підпункт (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до вказаного пункту для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції дослідила усі фактичні обставини.

На підтвердження факту тривалого використання заявленого позначення на території України до дати подання заявки на протиставлений знак апелянтом надано:

- копію контракту між представником компанії WIRQUIN PLASTIQUES на російському ринку ТОВ «ВІРКЕН-РУСЬ» та дистриб'ютором на території України ТОВ «Сафіт» № Є-121009 від 12.10.2009, а також додаткові угоди до контракту, специфікації, декларації та товарно-транспортні накладні на поставку товарів;

- інформацію про дистриб'ютора ТОВ «Сафіт» та його діяльність щодо розповсюдження виробленої апелянтом продукції;

- фотографії товарів, маркованих заявленим позначенням, на місцях продажу;

- копія звіту про дослідження виконаного Міжнародною Маркетинговою групою стосовно рівня обізнаності споживачів та фахівців на території України про заявлене позначення та товари виробництва компанії WIRQUIN PLASTIQUES;

- копії сторінок каталогів продукції, яка пропонується апелянтом.

Зважаючи на відсутність відомостей про виготовлення і реалізацію товарів 11 класу МКТП власником протиставленого свідоцтва та ознаки недобросовісних дій з його боку, компанія WIRQUIN PLASTIQUES (FR) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 193318 на знак «WIRQUIN».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 23.05.2018 у справі № 910/22544/17 було відмовлено у задоволенні позову. Не погоджуючись з цим рішенням, апелянт звернувся до Північного апеляційного господарського суду м. Києва з апеляційною скаргою.

Постановою Північного апеляційного господарського суду м. Києва від 11.12.2018 у справі № 910/22544/17 позов компанії WIRQUIN PLASTIQUES (FR) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 193318 задоволено повністю. Постанова набрала законної сили 11.12.2018.

Відомості стосовно припинення дії свідоцтва України № 193318 на знак «WIRQUIN» щодо усіх товарів 11 та послуг 35 класів МКТП відповідно до рішення суду внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 10.01.2019 № 1.

Зазначене враховано колегією Апеляційної палати як належний аргумент на користь реєстрації знака «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно всіх заявлених товарів і послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно усіх заявлених товарів 11, 17, 21 та послуг 35, 42 класів МКТП.

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. Заперечення WIRQUIN PLASTIQUES (FR) задовольнити.
2. Рішення від 15.06.2018 про надання правової охорони знаку «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «WIRQUIN» за міжнародною реєстрацією № 1323422 відносно всіх заявлених товарів 11, 17, 21 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

Т. В. Терехова

Н. О. Козелецька