

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17.07.2018 № 973

**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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

10 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.03.2018 № Р/21-18 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Терехової Т.В., Салфетник Т.П. розглянула заперечення BEVELAND, S.A. (БІВЕЛЕНД, С.А.) проти рішення від 04.01.2018 про відмову у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490.

Представник апелянта – Зибцев Є.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/78-18 від 27.02.2018;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1320490;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/228-18 від 12.06.2018.

Аргументація сторін

Рішення від 04.01.2018 про відмову у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490 прийнято на тій підставі, що для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «GLEN SILVER‘S», раніше зареєстрованим в Україні на КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А., Іспанія, (свідоцтво № 169803 від 25.04.2013, заявка № т 2012 07517 від 28.04.2012) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – BEVELAND, S.A. (БІВЕЛЕНД, С.А.) заперечує проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1320490 та зазначає, що при його прийнятті не враховані доводи BEVELAND, S.A. на користь надання правової охорони знаку «GLEN SILVERS».

Апелянт зазначає, що йому направлено повідомлення від 04.08.2017 про попередню повну відмову в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1320490 на підставі схожості із знаком за свідоцтвом № 169803, раніше зареєстрованим в Україні на КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А.

Однак, компанії BEVELAND, S.A. та КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А. є юридично асоційованими особами та займаються спільною господарською діяльністю з виробництва та продажу товарів в інтересах своєї материнської компанії – Masoliver Grup S.A. Після проведення перемовин компанія COMERCIAL MASOLIVER, S.A. (КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А.), власник протиставленого знаку, прийняла рішення про дострокове припинення дії свідоцтва № 169803 на користь реєстрації знаку за міжнародною реєстрацією № 1320490 компанією BEVELAND, S.A. (БІВЕЛЕНД, С.А.).

Керуючись пунктом 1 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» компанія COMERCIAL MASOLIVER, S.A. подала 31.10.2017 заяву про повну відмову від свідоцтва України № 169803 на знак «GLEN SILVER‘S». В результаті компанією одержано виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення з 27.11.2017 дії свідоцтва України № 169803, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 за 2017 рік.

21.12.2017 компанією BEVELAND, S.A. надана мотивована відповідь на повідомлення закладу експертизи від 04.08.2017, в якій наведені вказані доводи на користь реєстрації знаку «GLEN SILVERS».

Проте, 24.01.2018 апелянтом одержано рішення від 04.01.2018 про відмову у наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1320490 відносно всіх заявлених товарів.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 04.01.2018 та надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1320490 відносно заявлених товарів 33 класу 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 Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого знаку «GLEN SILVERS» 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі 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.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Знак «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490 є словесним позначенням, яке виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «Alcoholic beverages (excluding beers)» («алкогольні напої (крім пива)»).

Протиставлений словесний знак «GLEN SILVER‘S» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива)».

Відповідно до пункту 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.

За результатами порівняльного аналізу позначень за вказаними ознаками схожості колегія Апеляційної палати встановила, що вони є тотожними, оскільки всі ознаки (наявність словесних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими, тобто збігаються один з одним у всіх елементах.

Наявність апострофа у слові «SILVER‘S» протиставленого знака не впливає на висновок про тотожність заявленого позначення та протиставленого знака з огляду на те, що апостроф - це графічний, надрядковий знак (кома), який

використовується в англійській граматиці тільки на письмі лише у ряді випадків.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що ці товари є однаковими.

Разом з тим апелянт зазначив, що власник міжнародної реєстрації BEVELAND, S.A. та власник протиставленого знака КОМЕРЦІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А. є юридично асоційованими особами, що підтверджується відомостями з державного реєстру юридичних осіб Іспанії, де зазначено, що COMERCIAL MASOLIVER, S.A. (КОМЕРЦІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А.) є однією з акціонерів компанії BEVELAND, S.A. (БІВЕЛЕНД, С.А.). Обидві компанії входять до складу Masoliver Grup S.A. (Мейсолайвер Груп, С.А.), яка є однією з провідних компаній у сфері дистрибуції та масового споживчого сектору в Іспанії.

На користь одержання BEVELAND, S.A. правової охорони на знак за міжнародною реєстрацією № 1320490, власником протиставленого знака компанією COMERCIAL MASOLIVER, S.A. до закладу експертизи подано заяву від 31.10.2017 про повну відмову від свідоцтва № 169803.

На підставі заяви власника дію свідоцтва № 169803 було припинено 27.11.2017. Відомості про припинення дії зазначеного свідоцтва опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 27.11.2017.

У зв'язку з наведеним колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 1 статті 18 Закону власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Проте, згідно з статтею 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Положення статті 22 Закону передбачають право колишнього власника свідоцтва на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва, тобто такого самого (тотожного) знака, який був раніше ним зареєстрований.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, не враховуються, зокрема, знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил (раніше зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг), для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Оскільки заявлене позначення та протиставлений знак є тотожними, власник свідоцтва № 169803 компанія КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А. має право на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії цього свідоцтва.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490 відносно всіх заявлених товарів 33 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні від 04.01.2018 про відмову у наданні правової охорони знаку правомірно.

В той же час на користь реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 1320490 апелянт надав лист від 19.10.2017, в якому зазначено наступне.

Компанія КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А., яка є власником свідоцтва України № 169803 на знак «GLEN SILVER'S» для товарів 33 класу МКТП, повідомляє про добровільну повну відмову від вказаного свідоцтва на знак та заявляє, що не заперечує проти реєстрації і надає на це свою згоду стосовно знака «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490 щодо всіх заявлених товарів 33 класу МКТП на території України на ім'я компанії БІВЕЛЕНД, С.А. При цьому, компанія КОМЕРСІАЛ МЕЙСОЛАЙВЕР, С.А. зобов'язується не подавати будь-яких позначень на реєстрацію в Україні тотожних або схожих зі знаком «GLEN SILVERS» компанії БІВЕЛЕНД, С.А.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності стосовно необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення BEVELAND, S.A. (БІВЕЛЕНД, С.А.) задовольнити.
2. Рішення від 04.01.2018 про відмову у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «GLEN SILVERS» за міжнародною реєстрацією № 1320490 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП, а саме «Alcoholic beverages (excluding beers) (алкогольні напої (крім пива))».

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

Головуючий колегії

І.А. Костенко

Члени колегії

Т.В. Терехова

Т.П. Салфетник