

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Ukrainian Institute of Industrial Property 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine
II.	Number of the international registration: 1076327
III.	Name of the holder: UAB "SCT Lubricants" Silutes pl. 119 LT-95112 Klaipeda (LT)
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for the following goods and/or services:
VI.	Grounds for refusal: The sign shall not be registered as mark because it is misleadingly similar to marks that were earlier registered in Ukraine on behalf of another person for similar goods or services.
VII.	Information relating to an earlier mark: International registration № 469501 of 23.04.1982 (subsequent designation 28.03.1994) on the name of WOLF OIL CORPORATION, Naamloze vennootschap; 52, Georges Gilliotstraat, HEMIKSEM (BE) International registration № 744686 of 05.09.2000 on the name of "WOLF OIL CORPORATION" naamloze vennootschap; Georges Gilliotstraat 52 B-2620 HEMIKSEM (BE) International registration № 1059799 of 12.10.2010 on the name of WOLF OIL CORPORATION N.V.; Georges Gilliotstraat 52 B-2620 Hemiksem (BE). Priority: BX, 24.06.2010, 1205355 Registration № 153212 of 26.03.2012 on the name of WOLF OIL CORPORATION N.V.; Georges Gilliotstraat 52 B-2620 Hemiksem (BE).
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Article 6.3.1
IX.	Information relating to subsequent procedure: (i) Time limit for requesting review or appeal: 3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period. (ii) Indications concerning the appointment of a representative: http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html

X. Date of the notification of provisional refusal: 19.04.2012

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukhinova', with a large, sweeping loop at the end.

Head of the Department of
International Trademark Registrations

Svitlana Sukhinova

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

**SECTION II
LEGAL PROTECTION OF MARKS**

Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.

Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:
State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.
The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.
2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:
 - 1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;
 - 2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;
 - 3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;
 - 4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;
 - 5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
 - 6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.
3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:
 - 1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another person for identical or similar goods and services;
 - 2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
 - 3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;
 - 4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;
 - 5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

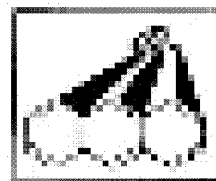
- 1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;
- 2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;
- 3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

469501

CHAMPION

- (151) **23.04.1982**
- (180) 23.04.2012
- (270) French
- (300) BX, 20.11.1981, 377 340
- (732) **WOLF OIL CORPORATION,**
Naamloze vennootschap
52, Georges Gilliotstraat,
HEMIKSEM; BE
- (811) BX
- (740) **Novagraaf Belgium SA/NV**
Chaussée de la Hulpe 187
B-1170 Brussels; BE
- (822) BX, 20.11.1981, 377 340
- (834) Ukraine is designated under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies
- (511) **Cl.: 01, 03, 04**
- 01 Produits et compositions contre le gel.
- 03 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
- 04 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

CHAMPION



14.01.00	14.01.01	26.04.00	26.04.12
26.04.16	26.05.04	26.07.25	26.11.13
26.15.25	27.05.00	27.05.01	

Subsequent designation

- (450) 1994/3 LMi, 20.05.1994
- (831) BY - KZ - RU - **UA** - UZ
- (580) 19.04.1994
- (891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of the Common Regulations)
28.03.1994

Renewal

- (450) 2002/8 Gaz, 30.05.2002
- (831) AM - BY - CZ - DE - FR - IT - KG - KZ - RU - SK - TJ - **UA** - UZ

Data as of 17.04.2012

(151) 05.09.2000

(180) 05.09.2020

(270) French

(591) Red and white.
Rouge et blanc.(732) **"WOLF OIL CORPORATION"**
naamloze vennootschap
Georges Gilliotstraat 52
B-2620 HEMIKSEM; BE

(812) BX

(740) **Novagraaf Belgium SA/NV**
Chaussée de la Hulpe 187
B-1170 Brussels; BE

(822) BX, 07.02.2000, 668552

(834) Ukraine is designated under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies

(511) **Cl.: 01, 03, 04**

01 Chemical products for industrial use; chemical additives to lubricants and fuels; chemical additives used for preventing oil loss, rinsing oil, cleaning diesel engines and petrol engines, preventing soot, rinsing radiators and sealing cooling systems; antifreeze products and compositions; brake fluids.

Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs chimiques pour lubrifiants et combustibles; additifs chimiques destinés à la prévention de pertes d'huile, au rinçage d'huile, au nettoyage de moteurs diesel et de moteurs à essence, à la prévention de la suie, au rinçage de radiateurs et à l'étanchéité de systèmes de refroidissement; produits et compositions antigel; liquides pour freins.

03 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; bleaching preparations and other substances for laundry use.
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver.

04 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including petrols for engines) and illuminants.
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

Registration

(450) 2000/23 Gaz, 21.12.2000

(831) BY - DE - DZ - FR - MA - MK - RO - RU - **UA**

(580) 30.11.2000

UA

Partial provisional refusal of protection

(450) 2001/24 Gaz, 03.01.2002

Remove from list:

01 Chemical products for industrial use.
Produits chimiques destinés à l'industrie.

UA

Statement indicating that protection of the mark is protected for some of the goods and services requested

(450) 2003/15 Gaz, 04.09.2003

*Accepted for all goods in classes 3 and 4.**Admis pour tous les produits des classes 3 et 4.*

List limited to:

01 Chemical additives to lubricants and fuels; chemical additives used for preventing oil loss, rinsing oil, cleaning diesel engines and petrol engines, preventing soot, rinsing radiators and sealing cooling systems; antifreeze products and compositions; brake fluids.

Additifs chimiques pour lubrifiants et combustibles; additifs chimiques destinés à la prévention de pertes d'huile, au rinçage d'huile, au nettoyage de moteurs diesel et de moteurs à essence, à la prévention de la suie, au rinçage de radiateurs et à l'étanchéité de systèmes de refroidissement; produits et compositions antigel; liquides pour freins.



Limitation

(450) 2005/3 Gaz, 24.02.2005 (Correction: 2007/17 Gaz, 31.05.2007)

List limited to:

01 Antifreeze products and compositions.

Produits et compositions antigel.

03 Cleaning preparations for vehicles and bicycles.

Préparations pour nettoyer pour véhicules et bicyclettes.

04 Industrial oils and greases (other than edible and essential oils and fats), lubricants, petroleum products, dust binding compositions, fuels (including petrols for engines) in their solid, liquid and gaseous forms and illuminants.

Huiles et graisses industrielles (autre que des huiles et graisses comestibles et essentielles), lubrifiants, produits pétroliers, produits pour lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) dans leur forme solide, liquide et gazeuse et matières éclairantes.

(833) AL - AM - AU - AZ - BA - BY - CZ - DE - DZ - EE - FR - GE - HR - KG - KZ - LT - LV - MA - MD - MK - RO - RU - SI - SK - SL - TJ - TM - **UA** - YU

(580) 20.12.2004

Renewal

(450) 2010/37 Gaz, 07.10.2010

(831) DZ - KZ

(832) AU - EE - GE - LT - TM - TR - UZ

(834) AL - AM - AZ - BA - BY - CZ - DE - FR - HR - KG - LR - LV - MA - MD - ME - MK - RO - RS - SI - SK - SL - **UA**

Data as of 17.04.2012

1059799

CHAMPION

(151) 12.10.2010

(180) 12.10.2020

(270) French

(300) BX, 24.06.2010, 1205355

(591) Red and white.

Rouge et blanc.

(732) **WOLF OIL CORPORATION N.V.**

Georges Gilliotstraat 52

B-2620 Hemiksem; BE

(812) BX

(740) **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**

Chaussée de la Hulpe 187

B-1170 Bruxelles; BE

(821) BX, 24.06.2010, 1205355

(822) BX, 11.10.2010, 886176

(834) Ukraine is designated under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies

(511) **Cl.: 01, 03, 04**

01 Antifreeze and antifreeze compositions.

Antigels et compositions d'antigels.

03 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, rinsing oils; stain removers; polishing paper; cleaning fluids for car windows.

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, huiles de rinçage; détachants; papier à polir; liquides de nettoyage des vitres de voitures.

04 Industrial oils and greases; lubricants; dust laying compositions; fuels, including motor spirit, and illuminants.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour agglomérer la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

Registration

(450) 2010/50 Gaz, 06.01.2011

(831) DZ - KZ - TJ

(832) BW - EM - GE - GH - IL - IS - KR - MG - NO - TM - TR - UZ - ZM

(834) AL - AM - AZ - BA - BY - CH - CN - EG - FR - HR - IR - KE - KG - LR - MA - MD - ME - MK - MN - MZ - NA - RS - RU - SD - SL - SY - UA

(580) 30.12.2010

UA Ex Officio examination completed but opposition or observations by third parties still possible, under Rule 18bis(1)

(450) 2011/33 Gaz, 08.09.2011

Opposition end date:

18.11.2011

UA Statement of grant of protection made under Rule 18ter(1)

(450) 2011/47 Gaz, 15.12.2011



26.04.18	27.05.24	28.11.00	29.01.12
----------	----------	----------	----------

(111)	153212	champion
(151)	26.03.2012	
(181)	03.06.2019	
(210)	m200906379	
(220)	03.06.2009	
(450)	26.03.2012, Бюл. № 6	
(591)	червоний, білий	
(731)	Вольф Ойл Корпорейшн, наамлоз венноотшап; Джорджіс Джіллїотстраат 52, 2620 Хеміксем, Бельгія (BE)	
(732)	Вольф Ойл Корпорейшн, наамлоз венноотшап; Джорджіс Джіллїотстраат 52, 2620 Хеміксем, Бельгія (BE)	
(740)	Сороколат Ганна Валентинівна; вул. Бобруйська, буд. 46, м. Харків, 61054 (UA)	
(750)	«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»; вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)	
(510)	Кл.: 01, 03, 04	
01	Засоби, що не замерзають, антифризи і речовини, що не замерзають.	
03	Чистильні препарати для автомобілів та велосипедів.	
04	Технічні мастила і оливи (крім харчових та ефірних олив та мастил); нафтопродукти; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) у твердому, рідкому чи газоподібному стані та світильні речовини.	
		26.04.22 26.04.24 27.05.24 28.11.00 29.01.12

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ

Патентні повірені

вул. Бобруйська, 46, Харків, 61054

Факс: (057) 703 21 65, (057) 717 15 44

Тел. (057) 752 59 39

office@mikhailiuk.com

Вих. U3020UA

від 12.04.2012



УКРПАТЕНТ

Зав. відділом Міжнародних товарних знаків
Сухіновій С.

01601, м.Київ, вул. Глазунова, 1

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти надання правової охорони в Україні
позначенню **CHEMPIOIL**, міжнародна реєстрація № 1076327,
на ім'я UAB "SCT Lubricants" (Литва)

З публікації на офіційному сайті Міжнародного бюро ВОІВ [www.wipo.int] компанії "WOLF OIL CORPORATION" naamloze vennootschap (BE) (далі - WOLF OIL CORPORATION) стало відомо, що до Міжнародного бюро ВОІВ відповідно до Мадридської угоди було подано заявку № 1076327 на реєстрацію міжнародного знаку **CHEMPIOIL** для товарів 01, 03, 04 класів на ім'я UAB "SCT Lubricants" (Литва) з розширенням на територію України.

1. Діючи на підставі довіреності від компанії WOLF OIL CORPORATION, просимо Вас розглянути та прийняти до уваги наше заперечення проти реєстрації на території України знака **CHEMPIOIL**, міжнародна реєстрація № 1076327, на ім'я компанії UAB "SCT Lubricants" (LT) щодо товарів 01, 03, 04 класів:

Знак	CHEMPIOIL
Міжнародна реєстрація №	1076327
Дата реєстрації	09.03.2011
Класи	<i>01 - Chemical products for use in industry, in particular chemically and physically active additives for lubricants, greases, industrial oils and for engine, transmission, compressor and hydraulic oils and additives for fuels, in particular petrol and diesel fuels; additives for coolants and for fluids of windscreen washer systems; hydraulic fluids; brake fluids; adhesives used in industry; filtering charcoal; strainers (chemical products, unprocessed plastics, mineral and vegetable substances), ceramic particles as strainers.</i> <i>03 - Washing and cleaning preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cleaning preparations for oil-soiled engines and other soiled industrial objects; cleaning preparations for fuel pipes and injection systems of engines, in particular of motor vehicle engines; car care products, namely wash preservative agents, paint cleaning products, paint preservative agents in paste form and liquid form; paint waxes; washing shampoos; washing preparations for vehicle washing equipment; powder and liquid pre-washing and washing preparations for steam-jet equipment and high pressure cleaning equipment; water repellent agents for vehicle washing equipment; chrome care products; plastic cleaning products; impregnating agents and cleaning preparations</i>

	for motor vehicle folding roofs; plastic care products; upholstery care products; wheel rim cleaning preparations; soaps. 04 - Lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit); industrial greases and industrial oils, including engine, transmission, compressor and hydraulic oils; contact oils and contact greases; non-chemical additives for oil, fuels, in particular for petrol and diesel fuels; non-chemical additives for industrial greases, industrial oils, engine oils, transmission oils, compressor oils and hydraulic oils. 01 - Хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, в тому числі хімічно та фізично активні домішки до мастильних матеріалів, мастил, технічних олів і для двигуна, трансмісії, компресора та гідравлічних олів, домішки до палива, в тому числі бензопалива та дизельного палива, домішки до мастильно-охолоджуючої емульсії та до рідини систем очищення лобового скла; гідравлічні рідини; гальмові рідини; клеї, призначені для використання в промисловості; очищене деревне вугілля; фільтри (хімічні продукти, необроблені пластмаси, мінеральні та рослинні речовини), керамічні частинки для використання в якості фільтрів. 03 - Мийні та чистильні препарати; препарати для чищення, полірування, шліфування та абразивної обробки; мийні препарати для забруднених оливою двигунів та інших забруднених промислових об'єктів; мийні препарати для паливних труб і вприскувальних систем двигунів, в тому числі автомобільних двигунів; продукти для догляду за машиною, а саме мийні запобіжні речовини, продукти для зняття фарби; закріплювачі фарби в пастоподібній і рідкій формі; воск для фарбування; мийні шампуні; мийні препарати для обладнання з промивання двигунів; порошкові та рідкі препарати для використання перед чищенням і під час чищення пароструминного обладнання та обладнання для миття під високим тиском; водовідштовхувальні засоби для обладнання з очищення двигуна; засоби для догляду за храмом; продукти з очищення пластмаси; просочувальні засоби і мийні препарати для відкидних дахів автомобілів; засоби для догляду за пластмасою; засоби для догляду за обшивкою; препарати для миття обода колеса; мило. 04 - Мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування тилу; паливо (в тому числі моторний спирт); технічні мастила і оливи, включаючи мастила для двигуна, трансмісії, компресора, гідравлічні мастила; діючі мастила та оливи; нехімічні домішки до оливи, палива, в тому числі до бензопалива та дизельного палива; нехімічні домішки до технічних мастил та олів, до олів для двигуна, трансмісії, компресора та до гідравлічних мастил.
--	---

Витяг з електронної бази ВОІВ відносно заявленого позначення представлений у Додатку 2.

2. Компанія WOLF OIL CORPORATION є власником наступних національних і міжнародних реєстрацій, що діють на території України (Додаток 3):

Знак № 1	
Міжнародна реєстрація №	469501
Дата реєстрації	23.04.1982
Дата територіального розширення на Україну	28.03.1994

Класи	01 - Produits et compositions contre le gel. 03 - Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 04 - Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes. 01 - Антифризи і речовини, що не замерзають. 03 - Препарати для відбілювання та інші речовини для прання; препарати для чищення, полірування, знежирювання та абразивної обробки; мила; парфумерні вироби, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки та пастки; 04 - Технічні мастила і оливи (крім харчових та ефірних олій та масел), мастильні матеріали, речовини для пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторні палива) та світильні речовини.
-------	--

Знак № 2	CHAMPION
Міжнародна реєстрація №	744686
Дата реєстрації	05.09.2000
Класи	01 - Antifreeze products and compositions. 03 - Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; bleaching preparations and other substances for laundry use. 04 - Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including petrols for engines) and illuminants. 01 - Антифризи і речовини, що не замерзають. 03 - Препарати для чищення, полірування, знежирювання та абразивної обробки; мила; препарати для відбілювання та інші речовини для прання. 04 - Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування пилу; палива (в тому числі бензини для двигунів транспортних засобів) та світильні речовини.

Знак № 3	CHAMPION
Міжнародна реєстрація №	1059799
Дата реєстрації	12.10.2010
Класи	01 - Antifreeze and antifreeze compositions. 03 - Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, rinsing oils; stain removers; polishing paper; cleaning fluids for car windows. 04 - Industrial oils and greases; lubricants; dust laying compositions; fuels, including motor spirit, and illuminants. 01 - Антифризи і речовини, що не замерзають. 03 - Препарати для чищення, полірування, знежирювання та абразивної обробки; мила; промивальні оливи; препарати для виводіння плям; лисувальний папір; мийні рідини для вікон автомобілів. 04 - Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; в'язиві речовини для пилу; паливо (в тому числі моторний спирт), та світильні речовини.

Знак	CHAMPION
Заявка №	m 2009 06379
Дата подання	03.06.2009
Дата реєстрації	26.03.2012
Свідоцтво №	153212
Класи	01 - Засоби, що не замерзають, антифризи і речовини, що не замерзають. 03 - Чистильні препарати для автомобілів та велосипедів. 04 - Технічні мастила і оливи (крім харчових та ефірних олій та мастил); нафтопродукти; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт) у твердому, рідкому чи газоподібному стані та світильні речовини.

Ми вважаємо, що правова охорона не може бути надана в Україні заявленому міжнародному знаку № 1076327 **CHAMPION** для товарів 01, 03, 04 класів на підставі ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), відповідно до якої:

"Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг".

а також на підставі п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону, згідно до якого:

"Не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу".

3. Схожість позначень настільки, що їх можна сплутати

Для визначення ступеня схожості заявленого міжнародного знака № 1076327 **CHAMPION** з міжнародними та національними реєстраціями знаків **CHAMPION** ім'я WOLF OIL CORPORATION необхідно провести порівняльний аналіз знаків і товарів, для яких вони призначені.

Відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України N 116 від 28.07.95 з наступними змінами та доповненнями (далі - Правила):

"4.3.2.4. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів."

4.3.2.6. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композицій яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість."

Проведемо порівняльний аналіз вищевказаних позначень.

CHAMPION

Знак  на ім'я компанії WOLF OIL CORPORATION (міжнародна реєстрація № 469501) є комбінованим знаком, що містить словесний елемент **CHAMPION**, виконаний

заголовними друкованими літерами шрифтом чорного кольору, який розташований над чорно-білим зображувальним елементом.

Знаки  на ім'я компанії WOLF OIL CORPORATION (міжнародні реєстрації №№ 744686, 1059799 та свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 153212 відповідно) є комбінованими та містять словесний елемент **CHAMPION**, виконаний заголовними друкованими літерами шрифтом білого кольору, що розташований на фоні прямокутника червоного кольору.

При цьому словесні елементи є основоположними та домінуючими елементами порівнюваних знаків.

Знак **CHEMPIOIL**, міжнародна реєстрація № 1076327, є словесним позначенням, яке виконане заголовними друкованими літерами стандартного шрифту чорного кольору.

Відповідно до видання "Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" (Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, М., 1999) (далі - Рекомендації):

«В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения».

Таким чином, центрами візуального сприйняття порівнюваних позначень виступають словесні позначення **CHAMPION** і **CHEMPIOIL**, внаслідок чого при встановленні схожості знаків схожість вказаних елементів є визначальною.

3.1. Основним чинником, який обумовлює схожість знаків настільки, що їх можна сплутати, є, в першу чергу, **фонетична схожість** знаків.

Згідно до навчального посібника "Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на торговельні марки" (Левічева О.Д., Київ - 2004) (далі - Посібник):

"Звукова схожість позначень визначається на підставі наступних ознак:

- наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших;
- наявність співпадаючих складів та їхнє розташування;
- число складів у позначеннях;
- місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадаючих частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос."

Оскільки всі словесні позначення виконані літерами латинської абетки, доречним вбачається досліджувати транскрипцію даних позначень відповідно до правил читання англійської мови.

У Таблиці 1 наведений аналіз знаків за вказаними критеріями.

Таблиця 1

Ознака	Основні елементи знаків		Основний елемент заявленої міжнародної реєстрації № 1076327 СЕМПІОН	Схожість +/-
	№ 469501			
	№ 744686			
	№ 1059799			
	№ 153212			
Нааявність близьких і співпадаючих звуків	[Ч, Е, М, П, І, О, Н]		[Ч, Е, М, П, І, О, Й, Л]	Тотожність більшості звуків, які формують склад знаків +
Розташування близьких звуків і звукосполучень відносно один одного	[Ч, Е, М, П, І, О, Н]		[Ч, Е, М, П, І, О, Й, Л]	Звуки розташовані однаково відносно один одного +
Ступінь близькості аналогічного розташування звуків	[Ч, Е, М, П, І, О, Н]		[Ч, Е, М, П, І, О, Й, Л]	Більшість звуків розташовано в аналогічній послідовності +
Близькість складу приголосних	[Ч, М, П, Н]		[Ч, М, П, Й, Л]	Тотожність більшої частини складу приголосних +
Близькість складу голосних	[Е, І, О]		[Е, І, О]	Тотожність складу голосних +
Кількість складів	3		3	Тотожність кількості складів +
Наголос	[Ч, Е, М, П, І, <u>О</u> , Н]		[Ч, Е, М, П, І, <u>О</u> , Й, Л]	Тотожність розташування наголосу і наголошеного голосного звуку «О» +
Місце співпадаючих звукосполучень у складі знаків	[Ч, Е, М, П, І, О, Н]		[Ч, Е, М, П, І, О, Й, Л]	Тотожність розташування співпадаючих звукосполучень +

Таким чином, у результаті порівняння сильних елементів позначень за рядом ознак було встановлено, що їх домінуючі елементи мають практично однаковий склад голосних і приголосних звуків, однакову кількість складів, місце розташування наголосу та наголошеного голосного звуку, при цьому співпадаючі звукосполучення знаходяться в аналогічній послідовності. Слід відмітити, що за рахунок великої кількості співпадаючих звуків створюється однакова загальна мелодика знаків.

Відповідно до Посібника, одним з найбільш розповсюджених випадків звукової схожості позначень є: "...- тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання початкових і кінцевих частин: *ARIBOLT – ORIBOLD...*".

Отже, на підставі того, що початкові та середні частини позначень мають тотожне звучання, вважаємо, що позначення *CHAMPION* та *СЕМРІОН* фонетично є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Всі досліджені ознаки свідчать про те, що заявлене позначення *СЕМРІОН*, міжнародна реєстрація № 1076327, є схожим зі знаками *CHAMPION*, міжнародні реєстрації №№ 469501, 744686, 1059799 та свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 153212, настільки, що їх можна сплутати за фонетичним критерієм. При цьому слід зазначити, що саме фонетична схожість є найбільш суттєвою при визначенні схожості знаків, що, в свою чергу, обумовлює в цілому схожість порівнюваних знаків настільки, що їх можна сплутати.

3.2. Далі проведемо аналіз графічної схожості позначень.

Відповідно до Посібника:

"Графічна схожість визначається на підставі наступних ознак:

- загальне зорове враження;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру букв;
- розташування букв по відношенню одна до іншої;
- алфавіт, буквами якого написано слово;
- колір чи кольорове сполучення".

У Таблиці 2 наведений аналіз домінуючих словесних елементів позначень за вказаними критеріями.

Таблиця 2

Ознака	Основні елементи знаків		Основний елемент заявленої міжнародної реєстрації № 1076327	Схожість +/-
	№ 469501			
	№ 744686			
	№ 1059799			
	№ 153212			
Алфавіт	Латиниця		Латиниця	+
Вид шрифту, характер букв	Усі букви друковані, заголовні		Усі букви друковані, заголовні	+
Кількість слів у знаці	Одне слово		Одне слово	+
Розташування букв	[CHAMPION] 6 з 8 букв розташовано в однаковій позиції		[СЕМРІОН] 6 з 9 букв розташовано в однаковій позиції	+
Наявність однакових букв	[CHAMPION] 6 з 8 букв співпадають		[СЕМРІОН] 6 з 9 букв співпадають	+
Кольорова гама	червоно-біла, чорно-біла		чорно-біла	+/-

Крім того, відповідно до Рекомендацій:

"... наиболее важным является первое впечатление, полученное при сравнении обозначений. Именно оно является наиболее близким к восприятию знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является впечатление сходства, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением".

Тобто, середньому споживачеві добре запам'ятовується саме загальний образ, що породжує знак. Враховуючи те, що обидва знаки виконані літерами латинської абетки, українському споживачеві буде складніше запам'ятати кожен окрему літеру позначення, отже, схожість початкових і центральних літер позначень **CHAMPION** та **CHEMPION** визначає їх загальну схожість для українського споживача.

Таким чином, практично за всіма вищевказаними ознаками порівнювані позначення мають високий ступінь графічної схожості, яка обумовлює ймовірність сплутування цих знаків при їх сприйнятті.

3.3. Проведемо аналіз семантичної схожості позначень.

Основним словесним елементом міжнародних реєстрацій №№ 469501, 744686, 1059799 та знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 153212 є позначення **CHAMPION**, яке в перекладі з англійської мови має наступні значення:

- 1) спорт, чемпіон; переможець; який отримав перший приз (про людину, тварину, рослину); захисник, поборник; борець (за що-небудь); майстер; поет. (відважний) воїн, витязь;
- 2) перший серед тих, що змагаються; який отримав перший приз; першокласний, чудовий;
- 3) захищати, відстоювати; боротися (за що-небудь).

Беручи до уваги використання позначень **CHAMPION**, міжнародні реєстрації №№ 469501, 744686, 1059799 та знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 153212, для маркування паливно-мастильних речовин, семантичний образ вищевказаних знаків інтерпретуватиметься в значенні першокласної якості та лідерства продукції, маркованої позначеннями **CHAMPION**, а саме - як високої якості паливно-мастильні речовини виробництва компанії WOLF OIL CORPORATION.

Позначення **CHEMPION**, міжнародна реєстрація № 1076327, не було знайдено нами в наявних у нашому розпорядженні словниках, таким чином, не є словниковою одиницею та лексичного значення не має. Проте з огляду на високу ступінь фонетичної схожості з позначенням **CHAMPION** знак **CHEMPION** може сприйматися як похідне від англійських слів "champion" та "oil" (в перекладі з англ. мови: олія, масло (рослинне або мінеральне); нафта; мастильний матеріал; речовина, схожа на масло), що створює семантичний образ високої якості паливно-мастильних речовин, який є схожим настільки, що його можна сплутати з семантичним значенням позначень **CHAMPION**.

Словникові матеріали – Додаток 4.

Більш того, у разі використання заявленого позначення **CHEMPION** споживач може зробити висновок, що воно є видозміненою похідною бренду **CHAMPION**, адже елемент OIL є також складовою фірмового найменування компанії WOLF OIL CORPORATION, власника серії знаків **CHAMPION** за міжнародними реєстраціями №№ 469501, 744686, 1059799 та свідоцтвом України № 153212.

5. Заявлене позначення може ввести споживача в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, що підтверджується наступним.

5.1. Як було зазначено вище, власник міжнародних реєстрацій торговельної марки **CHAMPION** №№ 469501, 744686, 1059799 та свідоцтва України № 153212 – компанія **WOLF OIL CORPORATION** – є відомим на світовому ринку виробником паливно-мастильних речовин, в тому числі широкого асортименту автомасил та супутніх товарів, які відповідають різноманітним вимогам клієнтів щодо якості, ціни та сервісу. Компанія була заснована у 1955 р. і на теперішній час являє собою найбільшу корпорацію в країнах Бенілюкса з щорічним товарообігом у 70 000 тон. У процесі розвитку компанія стала одним з ведучих виробників даного сектора промисловості.

Слід відзначити, що компанія **WOLF OIL CORPORATION** набула права на торговельну марку **CHAMPION** ще в 1970 році. З метою захисту прав інтелектуальної власності компанією було проведено реєстрацію серії знаків за національною процедурою, а також здійснено міжнародні реєстрації знаків **CHAMPION**: № 744686 , № 469501 , № 1059799 , № 663507 **CHAMPION**, № 663302A *champion* , правова охорона яким була надана на території багатьох країн світу.

На сьогодні в компанії працює 150 фахівців, що займаються розробкою широкого асортименту продукції під торговельною маркою **CHAMPION**, щоб пропонувати споживачам повний спектр мастильних матеріалів, зимових продуктів, продуктів для догляду за автомобілем, присадок і змазок, відповідаючих усім останнім технічним вимогам і стандартам якості. Завдяки своїй високій якості продукція під торговельною маркою **CHAMPION** користується попитом також і на території України.

Інформація про компанію **WOLF OIL CORPORATION** і продукцію, марковану брендом **CHAMPION** - Додаток 5.

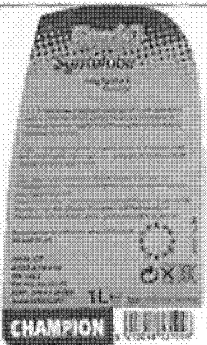
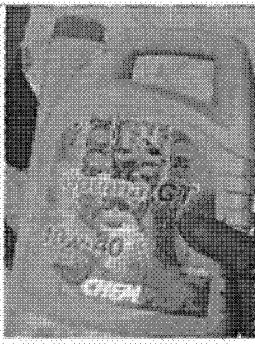
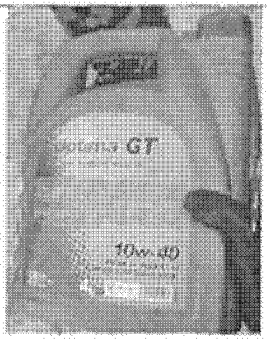
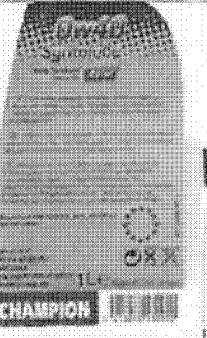
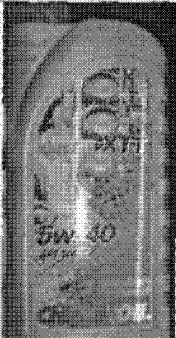
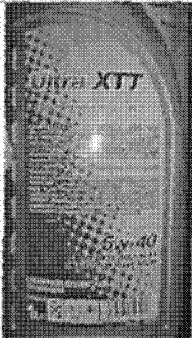
5.2. Компанія **UAB "SCT Lubricants" (LT)**, власник міжнародної реєстрації № 1076327 **CHEMPIOIL**, є литовським підрозділом німецького концерну **SCT-Vertriebs GmbH**, сферою діяльності якого є виробництво паливно-мастильних речовин. Компанія постачає широкий асортимент моторних олів, мастильних матеріалів, автохімії, автокосметики, засобів для догляду за автомобілем, автомобільних фільтрів, ременів, щіток склоочисувачів. Інформація про компанію **UAB "SCT Lubricants" (LT)** - Додаток 6.

Отже, сфера діяльності заявника за міжнародною реєстрацією № 1076327 ідентична сфері діяльності компанії **WOLF OIL CORPORATION**, а продукція, маркована позначенням **CHEMPIOIL**, ідентична продукції, що виробляється компанією **WOLF OIL CORPORATION**, через що має ідентичне призначення, коло споживачів і умови збуту.

Таким чином, зважаючи на те, що позначення **CHAMPION** та **CHEMPIOIL** є схожими настільки, що їх можна сплутати, призначені для однорідних товарів, що мають однакові канали збуту та коло споживачів, існує ймовірність введення споживача в оману щодо виробника товарів.

Відповідно, заявлений знак **CHEMPIOIL** на підставі п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону не може одержати правову охорону, оскільки є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

5.3. Також необхідно звернути увагу на те, що заявлене позначення **CHEMPIOIL** використовується у вигляді, який імітує зовнішній вид упаковки продукції компанії **WOLF OIL CORPORATION**, а саме:

Упаковки продукції компанії WOLF OIL CORPORATION		Упаковки продукції, маркованої позначенням CHEMPIONIL	
			
			

Більш детальне зображення упаковок продукції у Додатку 7.

При проведенні порівняльного аналізу етикеток упаковок продукції стає очевидним факт кольорової та композиційної схожості, яка обумовлює високу ймовірність сплутування споживачами України продукції компанії WOLF OIL CORPORATION з продукцією, маркованою позначенням **CHEMPIONIL**.

Крім того, відповідно до Посібника "Ознакою однорідності [товарів], що може ввести в оману споживачів, є схожий зовнішній вигляд виробу: однакова форма пляшок, аналогічне упакування, тощо".

Беручи до уваги загальну схожість позначень **CHAMPION** і **CHEMPIONIL** настільки, що їх можна сплутати, широку відомість бренду **CHAMPION** серед споживачів, а також ідентичні призначення, коло споживачів та умови збуту продукції, яка маркується вказаними позначеннями, можна зробити висновок, що при зіткненні в продаж з товарами 01, 03, 04 класів, маркованими позначенням **CHEMPIONIL**, споживач може ідентифікувати їх як продукцію компанії WOLF OIL CORPORATION.

Усе вищевикладене підтверджується також рекомендаціями Видавництва ВОІВ:

"Наиболее важным моментом является то, что потребитель не сравнивает товарные знаки параллельно; он, как правило, сталкивается со знаком-нарушителем в магазине, не видя товара, снабженного знаком, который потребитель знает и помнит более или менее точно. Он принимает товары, предлагаемые со знаком-нарушителем, за подлинный товар, который он действительно хочет купить. В этом контексте следует учесть то, что средний потребитель имеет также среднюю память и для него достаточно сомнения относительно того, не является ли товарный знак, с которым он сталкивается, тем знаком, который он знает."

Поскольку средний потребитель с первого взгляда, как правило, не видит различий между знаками, которые он мог бы распознать, если бы более тщательно изучил знак и товар, предлагаемый с ним, то первое впечатление, получаемое им, должно быть ложным.

Вторым важным моментом при проведении проверки сходства товарных знаков является то, что они должны сравниваться в целом и что большее значение должно придаваться общим элементам, которые могут ввести в заблуждение, без выделения различий, не замеченных средним потребителем".

5.4. Звертаємо Вашу увагу також на те, що компанія WOLF OIL CORPORATION і компанія SCT-Vertriebs GmbH, підрозділом якої є заявник UAB "SCT Lubricants", були партнерами та здійснювали спільне виробництво продукції, в тому числі маркованої позначенням CHAMPION.

Проте після припинення співробітництва компанією SCT-Vertriebs GmbH та компаніями, які мають відношення до її діяльності, на теперішній час вчиняються дії, що можуть кваліфікуватися як недобросовісне використання іміджу та високої репутації компанії WOLF OIL CORPORATION, шляхом імітування назв відомих брендів, що належать компанії WOLF OIL CORPORATION, упаковок продукції компанії WOLF OIL CORPORATION, що разом з іншими фактами ще раз підтверджує: реєстрація знаку, схожого настільки, що його можна сплутати зі знаками CHAMPION компанії WOLF OIL CORPORATION, для однорідних товарів буде порушенням прав компанії WOLF OIL CORPORATION і сприятиме виникненню у споживача хибного враження щодо якості та виробника зазначених товарів.

Таким чином, позначення CHEMPION, міжнародна реєстрація № 1076327, може розглядатися як оманливе або таке, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, і, відповідно, необгрунтоване використання заявленого знака може принести незаконну вигоду заявнику з огляду на відомість бренду CHAMPION, а також завдати шкоди компанії WOLF OIL CORPORATION.

На підставі вищевикладеного знак CHEMPION за міжнародною реєстрацією № 1076327 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим у п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», внаслідок чого йому не може бути надана правова охорона на території України для всіх товарів 01, 03, 04 класів.

6. Враховуючи все вищевказане, просимо не надавати правової охорони в Україні знаку CHEMPION за міжнародною реєстрацією № 1076327 на ім'я UAB "SCT Lubricants" (LT) для всіх заявлених товарів 01, 03, 04 класів.

Просимо проінформувати нас щодо прийнятого рішення стосовно знаку CHEMPION, міжнародна реєстрація № 1076327, а також повідомити нас у випадку, якщо заявником буде подано відповідь на аргументи заперечення, або попередньої відмови.

З повагою,

Ганна Михайлюк

Додатки:

1. Довіреність;
2. Витяг з електронної бази ВОІВ щодо міжнародної реєстрації № 1076327;
3. Витяги з електронної бази ВОІВ щодо міжнародних реєстрацій №№ 469501, 744686, 1059799 та з електронної бази Укрпатенту щодо свідоцтва України № 153212;

4. Матеріали електронного словника <http://www.lingvo.ua>;
5. Інформація про компанію "WOLF OIL CORPORATION" (BE) та її продукцію;
6. Інформація про компанію UAB "SCT Lubricants" (LT) та її продукцію;
7. Детальне зображення упаковок продукції під торговельними марками CHAMPION і СІЕМПІОН;
8. Платіжне доручення про оплату збору за подання заперечення.