

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 15.08.2014 № 59 у складі головуєчого Василенко І.Е. та членів колегії Цибенко Л.А., Совгирі С.А., розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью “АНИ пласт” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака “АНИ Пласт” за заявкою № т 2013 21715.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 06.11.2014 та 24.12.2014.

Представник апелянта – Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Іванова Л.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 11.08.2014 вх. № 11402;
- уточнення до заперечення від 06.11.2014 вх. № 15856;
- копії матеріалів заявки № т 2013 21715.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 12.06.2014 про відмову в реєстрації знака “АНИ Пласт” за заявкою № т 2013 21715 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 11 класу та всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “АНИ Пласт”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕРВІСВОДПОСТАЧ” (свідоцтво України № 73781 від 15.03.2007, припинення дії свідоцтва 12.03.2014, заявка № т200511414 від 29.09.2005), щодо споріднених товарів і послуг.

Підстави для висновку:

- Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (Розд. II, ст. 6, п. 3; Розділ V, ст. 18, п. 4);
- заперечення від 25.04.2014 ТзОВ “СЕРВІСВОДПОСТАЧ” проти надання правової охорони в Україні словесному позначенню за заявкою № т 2013 21715.

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью “АНИ пласт” не погоджується з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака

“АНИ Пласт” за заявкою № т 2013 21715 та на користь реєстрації заявленого позначення наводить наступні доводи.

Апелянт є провідним виробником пластикової сантехнічної арматури. Продукція, що випускається компанією широко застосовується як спеціалізованими організаціями, так і приватними особами при проведенні будівельних і ремонтних робіт, пов'язаних з монтажем та заміною систем водовідведення.

Апелянт займається реалізацією на території України продукції, маркованої позначенням “АНИ Пласт”, починаючи з 2008 року.

Апелянт також є власником фірмового найменування “АНИ пласт”, яке з 2008 року використовується на території України разом із однойменним позначенням.

У якості аргументу на користь реєстрації заявленого позначення апелянт повідомляв експертизу, що рішенням Господарського суду міста Києва від 18.02.2014 повністю задоволено позов апелянта про дострокове припинення дії свідоцтва на протиставлене позначення та зобов'язано Державну службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва № 73781.

Зазначене судове рішення набрало законної сили і на його виконання Державна служба внесла відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Таким чином, свідоцтво на протиставлений знак припинило свою дію 12.03.2014.

На думку апелянта посилення у рішенні на свідоцтво № 73781, дія якого припинена, є безпідставним, адже у розумінні частини 3 статті 6 Закону, протиставлене позначення на момент прийняття рішення не було зареєстроване чи заявлене на реєстрацію іншою особою.

Крім того, відповідно до пункту 4.3.2.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) не було правових підстав враховувати протиставлений знак під час прийняття рішення, оскільки, порівнювані позначення не є тотожними.

Щодо заперечення проти заявки № т 2013 21715, яке подане ТзОВ “СЕРВІСВОДПОСТАЧ” від 25.04.2014, апелянт у відповіді на заперечення повідомив про свою незгоду з твердженнями, наведеними у запереченні, та на його спростування зазначив, що на підставі вищезгаданого судового рішення достроково припинено дію свідоцтва № 73781 на знак для товарів і послуг “АНИ Пласт”, на яке посилається представник ТзОВ “СЕРВІСВОДПОСТАЧ”.

Апелянт звертає увагу на те, що заперечення було подане до ДП “УІПВ” 25.04.2014, тобто після дати припинення дії свідоцтва № 73781 на

протиставлений знак (12.03.2014). Тому посилання представника ТЗОВ "СЕРВІСВОДПОСТАЧ" на дію цього свідоцтва є безпідставним.

ТЗОВ "СЕРВІСВОДПОСТАЧ" у своєму запереченні не навів жодних доказів використання свого знака. Зазначена обставина підтверджується згаданим судовим рішенням, яке не оскаржувалось відповідачем та вступило у законну силу.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 12.06.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "АНІ Пласт" за заявкою № т 2013 21715 та зареєструвати заявлене позначення відносно усього заявленого переліку товарів 11 та послуг 35 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.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

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

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення "АНІ Пласт" виконано друкованим шрифтом, кирилицею та складається з двох словесних елементів, які розміщено один під одним.



Протиставлений словесний знак "АНІ Пласт" за свідоцтвом України № 73781 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувальних елементів.

Словесний елемент “АНИ” виконано стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами синього кольору, кирилицею. Словесний елемент “Пласт” виконано друкованим шрифтом маленькими літерами синього кольору, кирилицею. Словесний елемент “Пласт” розміщено під словесним елементом “АНИ”.

Зображувальний елемент у вигляді червоної смужки розміщено під словесними елементами. Зображувальний елемент у вигляді білої смужки із синіми контурами розміщено над словесними елементами.

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 порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “АНИ Пласт” та “АНИ Пласт, зобр.” обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів “ани” та “пласт”.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі літерами, розміром, розташуванням словесних елементів, а відрізняються кольором словесних елементів, шрифтом виконання словесного елемента “АНИ”, а також наявністю у протиставленого знака зображувальних елементів.

При цьому, словесні елементи “АНИ Пласт” займають домінуюче положення в досліджуваних знаках, що додатково свідчить про графічну схожість порівнюваних позначень.

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

Словесний елемент “АНИ”, що є спільним для порівнюваних знаків є фантазійним. Словесний елемент “Пласт” походить від слова “Пластик”.

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки є семантично тотожними.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки, асоціюється з ним в цілому.

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 товарів та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про

належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення “АНИ Пласт” подано на реєстрацію відносно товарів 11 класу та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак “АНИ Пласт, зобр.” за свідоцтвом України № 73781 зареєстровано відносно товарів 11 класу та послуг 35 класу МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів і послуг заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 11 та послуги 35 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, є такими самими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з експертизою, що в силу пункту 3 ст. 6 Закону заявлене позначення “АНИ Пласт” не могло бути зареєстрованим в якості знака, оскільки на нього поширювалися підстави для відмови в наданні правової охорони.

У додатках до заперечення та у відповіді на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака апелянт надав копію рішення Господарського суду м. Києва від 18.02.2014 № 910/25559/13 про дострокове припинення дії свідоцтва № 73781 на знак “АНИ Пласт, зобр.” щодо всіх товарів 11 та послуг 35 класів МКТП з 12.03.2014.

В апеляційному порядку зазначене рішення суду оскаржене не було та набрало законної сили 12.03.2014.

На виконання рішення Господарським судом міста Києва у справі № 910/25559/13 був виданий наказ “Про примусове виконання рішення” від 12.03.2014.

Публікація про дострокове припинення дії свідоцтва України №73781 була здійснена в офіційному бюлетені “ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ” № 8 від 25.04.2014 з датою припинення дії – 12.03.2014.

У Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг протиставлене свідоцтво України №73781 також зазначається як таке, що припинило свою дію з 12.03.2014.

У запереченні апелянт наголошував, що позначення “АНИ Пласт” тривалий час активно використовується на території України. На підтвердження цього апелянт надав такі документи:

- роздруківка веб-сайту www.aniplast.ru з каталогом продукції маркованої позначенням “АНИ Пласт”;
- роздруківка веб-сайту www.aniplast.ru із зображеннями дипломів, сертифікатів, свідоцтв, нагород, якими відзначено продукцію апелянта;
- роздруківка веб-сайту www.aniplast.ru із інформацією про дилерів продукції під позначенням “АНИ Пласт”;

- копії контрактів № ЕК-04/2008 від 07.03.2008, № ЕК-09/2009 від 23.04.2009, № ЕК-2010/21 від 19.07.2010 про продаж продукції апелянта в Україні;
- копії транзитних декларацій, рахунок-фактур, калькуляцій, сертифікатів про походження продукції маркованої позначенням “АНИ Пласт”.

За результатом розгляду зазначених документів колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт є провідним виробником пластикової сантехнічної арматури. Продукція, що випускається компанією широко застосовується як спеціалізованими організаціями, так і приватними особами при проведенні будівельних і ремонтних робіт, пов'язаних з монтажем та заміною систем водовідведення.

Високотехнологічне ливарне виробництво оснащено європейським обладнанням, системами контролю якості продукції. Цілодобово здійснюється технічний контроль, моніторинг технологічних параметрів і виробничих процесів.

У 2007 році виробництво апелянта було сертифіковане за системою менеджменту якості ISO-9001.

Особливу увагу компанія приділяє логістиці та транспорту. Це дозволяє в короткі терміни формувати замовлення, проводити митне оформлення і доставляти вантаж до України та інших країн.

Апелянт здійснює активні продажі своєї продукції на території України, починаючи з 2008 року.

Продукція реалізовувалась через таких дилерів: ТОВ “Сафіт”, ТОВ “Сантехопт 2000”, ТОВ “Корпорация Стас”, ТОВ “СТП ПЛАСТ”.

Продукція, маркована заявленим позначенням, пропонується на сайтах Інтернет-магазинів: “Новий світ” (<http://www.noviysvit.dp.ua>), “Сантехмолд” (<http://santehmold.com.ua/>), “ЛИВИНИ” (<http://www.lyvyni.com.ua/>) “ДОММАКС” (<http://www.dommax.com.ua/>), “Сантехдом” (<http://santehdom.com/>), “Авкваточка” (<http://aqua.tt.ua/>) та інших.

В той же час, продукція Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервісводпостач”, маркована знаком “АНИ Пласт, зобр.”, в Україні відсутня, про що свідчить рішення Господарського суду міста Києва від 18.02.2014 про дострокове припинення дії свідоцтва № 73781.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що матеріали апеляційної справи підтверджують тривалість використання заявленого позначення та свідчать про те, що споживачі сприймають знак “АНИ Пласт” саме як знак російської компанії “АНИ пласт”.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання апелянтом знака “АНИ пласт” не буде вводити в оману споживачів щодо особи, яка пропонуватиме такі товари, і заявлене позначення “АНИ Пласт” за заявкою

№ т 2013 21715 може бути зареєстроване як знак для всіх товарів та послуг, наведених у переліку за цією заявкою.

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 Общества с ограниченной ответственностью “АНИ пласт” (РФ) задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 12.06.2014 про відмову в реєстрації знака “АНИ Пласт” за заявкою № т 2013 21715 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, знак “АНИ Пласт” за заявкою № т 2013 21715 відносно заявленого переліку товарів 11 та послуг 35 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.Е. Василенко

Члени колегії

Л.А. Цибенко

С.А. Совгиря