

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

14 листопада 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 23.07.2013 № 236 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Цибенко Л.А., Сенчука В.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Надія» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 18.05.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № m 2012 18721.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 11.09.2013, 16.10.2013, 14.11.2013.

Представник апелянта – Майоров С.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 17.07.2013 вх. № 13282 проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2012 18721 з додатками (копії):

- платіжне доручення № 1176 про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою № m 2012 18721;

- довіреність від 10.07.2013, що підтверджує повноваження патентного повіреного Лерантович Е.Т. на подання заперечення;

- копія рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2012 18721;

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 163757;

- Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 28025645;

- Договір № 5 від 29.02.2012 про надання дизайнерських послуг та додатки до нього;

- скріншот сторінки пошуку в мережі Internet сайту компанії за адресою <http://aft-group.com/main/about/>;

- скріншот сторінки пошуку в мережі Internet по запиту назви «Austrian Fenster Technologies»;
 - додаток № 3 до Договору № 32-Д від 05.09.2012 про надання послуг щодо створення сайту ТОВ «Торговий будинок «Надія»;
 - додаток № 1 від 16.08.2012, № 2 від 17.09.2012, № 3 від 22.10.2012, № 4 від 27.11.2012 до Договору № 0817 від 16.08.2013; додаток № 1 від 28.01.2013, додаток № 3 від 21.03.2013 до Договору № 1219 від 10.12.2012 про замовлення рекламно-інформаційних листівок для розміщення реклами в вагонах метро;
 - додаток № 2 від 19.09.2012, № 3 від 22.10.2012 до Договору № 21/08 от 21.08.2012 про замовлення рекламних розтяжок для реклами в салонах маршрутних таксі;
 - додаток № 1 від 15.11.2012 до Договору № 67/25612905 від 15.11.2012 про надання рекламних послуг по розміщенню у журналі "RIA-ЕКПО";
 - фото, що ілюструють рекламу «Акции и спецпредложения»;
 - роздруківка адрес та карти представництв ТОВ "Торговий будинок "Надія";
 - Сертифікат відповідності № UA 1.007.0088256-12 від 05.06.2012;
 - Сертифікат на систему управління якістю, зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 27.04.2012;
 - Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 07.12.2011 № 05.03.02-04/118184;
 - скріншот сторінки пошуку в мережі Internet по запиту «окна Надія «АФТ»;
 - роздруківка з мережі Internet «Золотые страницы. Харьков»;
 - видаткова накладна № 1201 від 16.05.2012;
 - Договір № 167/П від 01.11.2012 на виконання субпідрядних будівельних робіт;
 - фото об'єкту житлового комплексу «Парк стоун»;
2. Копії матеріалів заявки № m 2012 18721.
3. Довіреність від 09.09.2013 № 14, видана Майорову С.В. представляти інтереси апелянта.
4. Додаткові матеріали до заперечення від 21.10.2013 № 19104, №19105, № 19106 (копії):
- довіреність від 04.10.2013 № 15, видана Майорову С.В. представляти інтереси апелянта;
 - Атестат акредитації, зареєстрований у Реєстрі від 22.12 2011 № 2Т417, яким Національне агентство з акредитації України засвідчує компетентність Випробувальної лабораторії ПАТ «Завод Надія»;
 - Свідоцтво про атестацію № 100-4011/2011 від 22.04.2011 ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
 - Європейський стандарт EN 12608:2003;
 - Національний стандарт України «Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови» ДСТУ Б В.2.6-23:2009;

- додатки до ТУ У 25.2-30461096-001-2001;
- скріншот з офіційного сайта виробника обладнання фірми Cincinnati Extrusion GmbH, фото обладнання цієї фірми;
- рішення про реєстрацію знака «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № т 2012 18720 відносно послуг 35, 39 класів МКТП;
- пояснення ТОВ «ТБ «Надія» щодо наявності тотожного логотипа на сайті мережі Інтернет <http://aft-group.com>.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № т 2012 18721, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 19 класу є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари:

«Австрийская компания «Austrian Fenster Technologies» является одной из крупнейших компаний в области разработки и производства оконных и дверных профилей из специального высококачественного пластика и листов поливинилхлорида. АФТ предлагает максимальный спектр различных типов профильных статей, которые позволяют удовлетворять широкий ассортимент строительных проектов с учетом особенностей всех климатических условий и традиций. Все АФТ - продукты регулярно и тщательно протестированы в лаборатории, имеют сертификаты ведущих международных институтов».

Компанія «Austrian Fenster Tecnologies» здійснює свою діяльність з використанням знака тотожного з заявленим позначенням.

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідає дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2), «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (п.4.3.1.9).

<http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=de&u=http://aftgroup.com/main/about/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://aftgroup.com/main/about/%26hl%3Dru%26tbo%3Dd%26biw%3D834%26bih%3D636&sa=X&ei=h74HUfSGC5GLswaDgoGoAg&ved=0CDIQ7gEwAA>

<http://aft-group.com/main/about/>

<http://en.aft-group.com/>

<http://ecoplast.com.ua/>

<http://www.goldenpages.ua/details/33620/103/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D0%BE>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Надія» заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № т 2012 18721 відносно заявленого переліку товарів 19 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та зазначає наступне.

ТОВ «Торговий будинок «Надія» більше 20 років є виробником якісних віконних систем під торговою маркою «Eco Plast». Віконний профіль «AFT» розроблений за австрійськими технологіями і є принципово новою моделлю елітних ПВХ-профілів.

Виробничі потужності компанії розташовані на заводах – в Рівному і Харкові. Апелянтом ведеться робота по розширенню мережі своїх представництв в регіонах України та в Російській Федерації.

Апелянт наголошує, що заявлене позначення «AFT» набуло розрізняльної здатності до дати подання заявки, завдяки тривалому та інтенсивному використанню, рекламуванню, та асоціюється у споживача з товарами і послугами конкретного виробника - ТОВ «Торговий будинок «Надія».

Крім того, апелянт зазначає, що в мережі Інтернет немає жодного посилання на австрійську компанію «Austrian Fenster Technologies», яка була протиставлена заявленому позначенню та яка, як зазначено у рішенні Державної служби, здійснює свою діяльність з використанням знака тотожного із заявленим позначенням.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 18.05.2013 та зареєструвати позначення «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № m 2012 18721 відносно заявленого переліку товарів 19 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.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія зазначає, що виникнення на ринку товарів і послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони

чи ні), викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про товари і послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства. Таким чином, новостворений суб'єкт господарювання, використовуючи ділову репутацію відомої фірми, відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

Заявлене комбіноване позначення «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» представляє собою словесно-графічну композицію, виконану у синьому, червоному та білому кольорах, подано на реєстрацію відносно товарів 19 класу МКТП (рис. 1).



Рис. 1

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи, доступних інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт - ТОВ «Торговий будинок «Надія» стало першим підприємством по виробництву ПВХ профілю в колишньому СРСР, випускаючи свою продукцію під торгівельною маркою «Ecoplast». Більше 20 років компанія є найбільшим заводом-виробником металопластикових конструкцій в Україні. Вся продукція компанії відповідає не лише ДСТУ, але і найвищим європейським вимогам по тепло і звукоізоляції. Якість продукції, що випускається, контролюється заводською лабораторією, оснащеною відповідно до вимог Системи контролю якості ISO 90001-2001.

На сьогоднішній день ТОВ «Торговий будинок «Надія» є одним з найбільших постачальників високоякісного ПВХ профілю, для виробництва якого використовується лише високоякісні матеріали провідних світових виробників: Baerlocher (Німеччина), Formolon (США), LG Chem (Корея), Huntsman (Великобританія) на устаткуванні фірм: «Cincinnati Extrusion» і «Greiner». Виробничі потужності компанії – це 22 лінії екструзій, 4 кладальні лінії і лінія ламінування (Cincinnati Milacron, Actual (Австрія)).

Віконний профіль «АFT» є принципово новою моделлю елітних ПВХ-профілів на ринку. Цей профіль відноситься до багатокамерних віконних систем, що дозволяє оптимально витримувати кліматичні умови нашого регіону (<http://ecoplast.com.ua/>, <http://okna.ua/ecoplast>).

Комбіноване заявлене позначення було розроблено на замовлення ТОВ «Торговий будинок «Надія», про що свідчить Договір № 5 від 29.02.2012 про надання дизайнерських послуг.

Виробничі потужності компанії розташовані на заводах – в Рівному і Харкові. Апелянтом ведеться робота по розширенню мережі своїх

представництв в регіонах України та в Російській Федерації. У 2012 році відкрито представництво компанії апелянта у місті Білгород (Російська Федерація) (<http://ecoplast.com.ua/predstavitelstvo-v-rossii/>).

Апелянт активно просуває продукцію, в тому числі, марковану заявленим позначенням, шляхом розміщення рекламно-інформаційних листівок та рекламних розтяжок у вагонах метро, маршрутних таксі, журналах.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що у рішенні Державної служби за заявкою № м 2012 18721 є посилання на сайт <http://www.goldenpages.ua/>, на якому міститься інформація про те, що продукцією компанії ТОВ «Торговий будинок «Надія» є віконний профіль «Ecoplast» та віконний профіль АFT (виробництво Австрія).

Апелянт надав лист ТОВ «Золоті сторінки. Харків» № 394 від 14.10.2013, в якому повідомляється, що в інформації щодо продукції компанії ТОВ «Торговий будинок «Надія», яка розміщена на сайті <http://www.goldenpages.ua/> усунута помилка. Наразі на зазначеному сайті розміщена інформація про те, що продукцією компанії ТОВ «Торговий будинок «Надія» є, зокрема, віконний профіль АFT (АВСТРИЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ).

Під час вивчення матеріалів апеляційної справи та дослідження інформаційних джерел на яких ґрунтується рішення Державної служби колегією Апеляційної палати було встановлено, що на час розгляду заперечення Інтернет сайти (<http://aft-group.com/main/about/>, <http://en.aft-group.com/>), які б могли підтвердити існування компанії «Austrian Fenster Technologies», що здійснює свою діяльність з використанням знака тотожного із заявленим позначенням, відсутні. Іншої інформації стосовно згаданої компанії також не знайдено.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що матеріали апеляційної справи підтверджують використання заявленого позначення «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» відносно ТОВ «Торговий будинок «Надія».

Таким чином, при використанні заявленого позначення як знака виключена небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Задовольнити заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Надія».

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 18.05.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № м 2012 18721 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак для товарів і послуг «Austrian Fenster Technologies aft, зобр.» за заявкою № м 2012 18721 відносно заявлених товарів 19 класу МКТП.

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

Головуючий

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Л.А.Цибенко

В.В.Сенчук