

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

## Р І Ш Е Н Н Я

30 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 14.12.2015 № 119 у складі головуючого Сенчука В.В. та членів колегії Жмурко О.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 21.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Plazma» за заявкою № m 2014 06952.

Представники апелянта – Молотай О.М., Синиця А.М., Уперенко А.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Микитіна О.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 18424 від 11.12.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Plazma» за заявкою № m 2014 06952;
- копії матеріалів заявки № m 2014 06952;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 6912 від 06.05.2016, вх. № 7653 від 19.05.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 21.10.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову у реєстрації знака за заявкою № m 2014 06952 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 09 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «PLAZMA» (свідоцтво № 61681 від 15.05.2006, заявка № 2004 32928 від 23.03.2004) та «ПЛАЗМА» (свідоцтво № 59037 від 15.05.2006, заявка № 2004 032927 від 23.03.2004), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕСТМЕНТ-СЕРВІС» (UA), щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» заперечує проти рішення ДСІВ від 21.10.2015 за заявкою № т 2014 06952 та зазначає наступне.

Заявлене позначення і протиставлені знаки не схожі до ступеня змішування, оскільки відрізняються графічним виконанням. Товари 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), для яких заявлено позначення, та товари 09 класу МКТП, для яких зареєстровані протиставлені знаки, не є однорідними. Зокрема, такі товари як «батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автомототехніки та автотракторної техніки; акумулятори свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; акумулятори електричні до транспортних засобів; корпуси електричних акумуляторів; банки акумуляторів електричних» не є ані такими самими ані спорідненими з такими товарами 09 класу МКТП, як «прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики».

У період з 2011 по 2013 роки апелянтом здійснено значну підготовку до використання заявленого позначення – підготовлено необхідну технічну документацію для виробництва акумуляторних батарей ТМ «Plazma», досягнуто домовленостей з ТОВ «МЕГАТЕКС» про виробництво таких товарів на замовлення ТОВ «Укравтозапчастина», проведено сертифікацію відповідної продукції, укладено договір з ТОВ «МЕГАТЕКС» про поставку акумуляторних батарей торговельної марки «Plazma» в обсязі 50 тис. штук, проведено рекламування у власних спеціалізованих виданнях та в місцях продажу.

На початку випуску зазначеної продукції апелянтом використовувався комбінований знак «Plazma» за свідоцтвом України № 134146. У подальшому проведено ребрендинг позначення, для чого і було подано заявку № т 2014 06952 на реєстрацію словесного позначення «Plazma».

У Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано сертифікат відповідності на акумуляторні батареї, виданий Приватному підприємству «БЕСТМЕНТ-СЕРВІС».

Відомості з відкритих джерел інформації свідчать про те, що на ринку України наявні акумулятори виробництва ТОВ «Укравтозапчастина», марковані знаком «Plazma», у вигляді зареєстрованого знака «Plazma» за свідоцтвом України № 134146 та заявленого позначення за заявкою № т 2014 06952, що не породжує будь-яких конфліктів у свідомості споживачів, оскільки інших акумуляторних батарей, маркованих позначенням «Plazma», окрім товарів ТОВ «Укравтозапчастина», на ринку не представлено.

Ураховуючи викладені вище обставини, апелянт вважає, що заявлене позначення, завдяки тривалому використанню, набуло розрізняльної здатності як знак для акумуляторних батарей відносно ТОВ «Укравтозапчастина», просить колегію Апеляційної палати застосувати положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, відмінити рішення

ДСІВ від 21.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Plazma» за заявкою № т 2014 06952 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 09 класу МКТП – «батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автотехніки та автотракторної техніки; батареї акумуляторні свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; акумулятори електричні до транспортних засобів».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні, та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2014 06952 позначення є словесним, виконаним оригінальним шрифтом, літерами латиниці. Позначення заявлено у чорно-білій кольоровій гамі. Літери «P», «l», «a», «m», «a» виконані чорним кольором, літера «z» виконана білим і виступає перед літерами «a» та «m». Усі літери мають обрамлення білою смужкою.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2014 06952

Позначення заявлено на реєстрацію для товарів 09 класу МКТП – «батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автотехніки та автотракторної техніки, батареї акумуляторні свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; обладнання для обслуговування батарей акумуляторних стартових; акумулятори електричні до транспортних засобів, корпуси до акумуляторів електричних; банки акумуляторів електричних».

Протиставлені словесні знаки «PLAZMA» за свідоцтвом України № 61681 та «ПЛАЗМА» за свідоцтвом України № 59037 виконані друкованим шрифтом заголовними літерами латиниці і кирилиці, відповідно. Знаки зареєстровано для товарів 07, 09, 11 та послуг 35, 42 класів МКТП.

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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого

позначення та протиставленого знака згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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 від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

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.

Порівнювані позначення містять словесні елементи. Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «plazma» і «плазма».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак «PLAZMA» за свідоцтвом № 61681 схожі за алфавітом (латиниця), а відрізняються оригінальним видом шрифту, кольоровим виконанням літери «z» та застосуванням білого обрамлення всіх літер слова «plazma». Від протиставленого знака «ПЛАЗМА» за свідоцтвом України № 59037 заявлене позначення додатково відрізняється алфавітом (латиниця).

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

Відповідно до тлумачного словника української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.) плазма, -и, ж. 1. Рідка частина крові 2. Заст. Протоплазма. 3. Речовина в іонізованому стані, при якому атоми речовини розкладаються на окремі елементарні частинки; стан іонізованої речовини. 4. Четвертий агрегатний стан речовини.

Згідно з новим англо-українським словником (К.: Чумацький шлях, 2000.-700 с.) слово «plazma» в ньому не міститься. Позначення «plazma» є транслітерацією слова «плазма» літерами латиниці.

Виходячи із зазначеного визначення, колегія Апеляційної палати вважає, що для порівнюваних позначень словесний елемент «плазма» є фантазійним і не має смислового значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на фонетичну ідентичність з протиставленими знаками, стилізоване виконання заявленого позначення надає йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень в цілому.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності товарів і послуг колегія порівняла перелік товарів, для яких заявлено позначення, з переліком товарів, для яких зареєстровані протиставлені знаки, та враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

На дату подання заявок за свідоцтвами № 59037, № 61681 (23.03.2004) в Україні діяла восьма редакція МКТП. Відповідно до переліку товарів 09 класу цієї редакції до нього включено узагальнюючу назву товарів «прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумуляування, регулювання та контролювання електрики», а також товари: акумулятори електричні (базовий номер 090361), акумулятори електричні (банки) (базовий номер 090008), акумулятори електричні (корпуси) (базовий номер 090009), акумулятори електричні до транспортних засобів (базовий номер 090007), батареї для запалювання (базовий номер 090031), батареї електричні (базовий номер 090360).

Колегія Апеляційної палати вважає, що зазначені товари відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто є такими, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета, що й товари, для яких заявлено позначення за заявкою № m 2014 06952 – «батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автомототехніки та автотракторної техніки, батареї акумуляторні свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; обладнання для обслуговування батарей акумуляторних стартових; акумулятори електричні до транспортних засобів, корпуси до акумуляторів електричних; банки акумуляторів електричних», та дійшла висновку, що ці товари є однорідними.

Таким чином, рішення ДСІВ від 21.10.2015 про відмову в реєстрації знака «Plazma» за заявкою № m 2014 06952 є обґрунтованим.

Колегія Апеляційної палати розглянула доводи апелянта та додаткові матеріали, на підставі яких він просить застосувати положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, особливо тривалість його застосування, та встановила наступне.

Апелянт – ТОВ «Укравтозапчастина» з 25.01.2011 є власником свідоцтва України № 134146 на знак для товарів і послуг «PLAZMA, зобр.», зареєстрований для товарів 03, 04 та 09 класів МКТП.

Виробником батарей акумуляторних свинцевих стартерних є ТОВ «Мегатекс», який виготовляє зазначену продукцію, марковану знаком «Plazma», згідно із Сертифікатом відповідності № UA1.029.0220184-13 (термін дії з 01.11.2013 по 15.10.2018) на замовлення ТОВ «Укравтозапчастина».

Фактичне використання позначення за заявкою № m 2014 06952 підтверджується:

договорами поставки від 24.03.2014 № АКБ 940, від 15.12.2014 № 142, 23.12.2015 № 136, укладеними між ТОВ «Мегатекс» (постачальник) та ТОВ «Укравтозапчастина» (покупець), щодо поставки акумуляторів, маркованих знаком «Plazma», в обсязі 150 тис. штук;

видатковими накладними від 12.05.2014 № ДМСРНк-11703, № ДМСРНк-11749, від 26.04.2016 № ДМСРНк-09336 та від 27.04.2016 № ДМСРНк-09426 щодо поставки акумуляторів, маркованих знаком «Plazma»;

листом ТОВ «Мегатекс» від 03.03.2016 № 000314 щодо виробництва та поставки ТОВ «Укравтозапчастина» акумуляторів, маркованих знаком «Plazma», за період з 2014 р. до лютого 2016 р. загальною кількістю 73 564 штук;

роздруківками Інтернет сайтів: [www.kiev.prom.ua](http://www.kiev.prom.ua), [www.price.ua](http://www.price.ua), [www.hotline.ua](http://www.hotline.ua) з пропозиціями до продажу різних типів акумуляторів автомобільних, маркованих знаком «Plazma»;

друкованими матеріалами, інформаційними каталогами щодо акумуляторів, маркованих знаком «Plazma».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності власника протиставлених знаків за свідоцтвами № 61681 та № 59037 – Приватного підприємства «БЕСТМЕНТ-СЕРВІС» є неспеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері права, організація будівництва будівель. Основним видом економічної діяльності Приватного підприємства «БЕСТМЕНТ-СЕРВІС» за даними органів статистики, визначеним на підставі даних державних статистичних спостережень, є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно з листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.05.2016 № 3433-08/13892-09 в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано сертифікат відповідності на акумуляторні батареї, виданий Приватному підприємству «БЕСТМЕНТ-СЕРВІС».

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові матеріали та констатує, що вони підтверджують факт використання заявленого за заявкою № m 2014 06952 позначення відносно товарів 09 класу МКТП, а саме: батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автотехніки та автотракторної техніки; батареї акумуляторні свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; акумулятори електричні до транспортних засобів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки такому використанню заявлене за заявкою № m 2014 06952 позначення «Plazma» набуло розрізняльної здатності серед споживачів відносно ТОВ «Укравтозапчастина». Крім цього, колегія зауважує, що товари, для яких використовується заявлене позначення і

zareєстровано протиставлені знаки, є товарами технічного призначення, достатньо високої вартості з великим набором технологічних параметрів, які обов'язково оцінюються споживачем під час їхньої покупки, а відтак, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставлених знаків відсутня.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 09 класу МКТП – «батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автомототехніки та автотракторної техніки; батареї акумуляторні свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; акумулятори електричні до транспортних засобів».

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 21.10.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Plazma» за заявкою № т 2014 06952 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг «Plazma» за заявкою № т 2014 06952 відносно скороченого переліку товарів 09 класів МКТП: «батареї акумуляторні свинцеві стартерні для легкових та вантажних автомобілів, автомототехніки та автотракторної техніки; батареї акумуляторні свинцеві стартерні сурм'янисто-кальцієві; акумулятори електричні до транспортних засобів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

В.В.Сенчук

Члени колегії

О.В.Жмурко

О.П.Горобець