

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

14 листопада 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 01.08.2011 № 66 у складі головуєчого Совгирі С.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Горбик Ю.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопластик" проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 14.06.2011 про відмову в реєстрації знака "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" за заявкою № m 2009 09426.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 10.10.2011 та 14.11.2011.

Представник апелянта – патентний повірений Аніщенко Л.А.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення від 26.07.2011 вх. № 10386; матеріали заявки № m 2009 09426.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом прийнято рішення від 14.06.2011 про відмову в реєстрації знака "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" за заявкою № m 2009 09426 для всіх товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати: з комбінованими знаками "StP СТАНДАРТПЛАСТ" та "StP", раніше зареєстрованими в Україні на Волинського А.Р., (UA), (свідоцтво № 84827 від 26.11.2007, заявка № m 2006 08550 від 13.06.2006, свідоцтво № 113434 від 12.10.2009, заявка № m 2008 14689 від 31.07.2008), щодо споріднених товарів. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Автопластик" (далі – ТОВ "Автопластик") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" за заявкою № m 2009 09426 відносно товарів 17 класу МКТП та зазначає наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки значно відрізняються одне від одного.

До того ж, апелянт звертає увагу на те, що ТОВ "Автопластик" добре зарекомендував себе на споживчому ринку і його товари під комбінованим

позначенням "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" добре відомі на ринку шумо-вібро-теплоізоляційних матеріалів для автомобільної та будівельної промисловості у світі, а також в Україні, внаслідок постійного ввезення товарів під заявленим позначенням на митну територію України.

Товари, які виробляє ТОВ "Автопластик", поставляються на найбільші автоскладальні підприємства Росії та України: GM-АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЛУАЗ, АНТО-РУС, а також підприємства, що збирають автомобілі закордонних марок (Ford, Huindai, Fiat), що говорить про довіру до підприємства в міжнародному масштабі.

ТОВ "Автопластик" створено в 1998 році і з зазначеного часу діє як головна компанія групи компаній "Стандартпласт" (далі – ГК "Стандартпласт"), яка у 2009 році отримала статус "Q1" - привілейованого постачальника компанії "Ford Motors". До ГК "Стандартпласт" входить також Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандартпласт", що займається комерційною діяльністю по просуванню і реалізації продукції ГК "Стандартпласт" як на території Російської Федерації, так і за її межами.

Правовласником прав на об'єкти інтелектуальної власності, що належать ГК "Стандартпласт" (патенти, товарні знаки, ноу-хау тощо) є апелянт - ТОВ "Автопластик", що підтверджується Ліцензійним Договором про надання права використання товарного знака від 15.01.2009 між ТОВ "Автопластик" (Ліцензіар) та ТОВ "Стандартпласт" (Ліцензіат).

ТОВ "Автопластик" разом з ГК "Стандартпласт" активно співпрацює зі своїми торговими представниками, дилерами в Україні та в інших куточках світу, а також з представниками суміжних галузей, бере участь у виставках, конференціях, різних інформаційно-комерційних заходах, займається спонсорством. Апелянт широко рекламує свою продукцію під позначенням "StP STANDARTPrAST СТАНДАРТПЛАСТ", періодично видає рекламні каталоги своєї продукції, розміщує рекламні повідомлення у періодичних рекламно-інформаційних виданнях та на своїх сайтах в мережі Інтернет: <http://standartplast.com.ua>; www.stp-tuning.ru; www.stp-distribution.com; http://www.stp-russia.ru/how_to_buy/; <http://www.stp-russia.ru/contacts/>.

На думку апелянта, заявлене позначення "StP STANDARTPrAST СТАНДАРТПЛАСТ" набуло розрізняльну здатність і у споживачів асоціюється саме з ним та його продукцією.

Апелянт також зауважив, що власник протиставлених знаків не відомий на споживчому ринку як виробник шумо-вібро-теплоізоляційних матеріалів, він не є також дилером або оптовим покупцем продукції, що виробляє ТОВ "Автопластик".

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту від 14.06.2011 про відмову в реєстрації знака за заявою № m 2009 09426 та зареєструвати знак "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" відносно усього переліку заявлених товарів 17 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Держпатенту України від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене комбіноване позначення "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" складається з графічного елемента у вигляді подвійного шестикутника, в якому міститься словесний елемент "StP", та словесних елементів "STANDARTPLAST" та "СТАНДАРТПЛАСТ", які розміщені під графічним елементом у два рядки. Позначення виконано у синьому кольорі.

Протиставлений комбінований знак "StP СТАНДАРТПЛАСТ" складається з графічного елемента у вигляді подвійного шестикутника, в якому міститься словесний елемент "StP", та словесного елемента "СТАНДАРТПЛАСТ". Знак виконано у чорно-білому кольорі.

Протиставлений комбінований знак "StP" складається з графічного елемента у вигляді подвійного шестикутника, в якому міститься словесний елемент "StP". Знак виконано у чорно-білому кольорі.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони 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, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Відповідно до пункту 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент,

оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняльний аналіз заявленого позначення з протиставленим знаком за свідоцтвом № 84827 вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлена схожістю звучання словесних елементів.

Порівняльний аналіз заявленого позначення з протиставленим знаком за свідоцтвом № 113434 вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлена схожістю словесного елемента "StP", але відрізняється наявністю в заявленому позначенні словесних елементів "STANDARTPLAST" та "СТАНДАРТПЛАСТ".

Щодо графічної ознаки схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлені знаки схожі із заявленим позначенням шрифтом, алфавітом, графічним написанням літер з урахуванням характеру літер, але відрізняються кольором його виконання.

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

Словесний елемент "StP", який є в заявленому позначенні та протиставлених знаках, є фантазійним буквосполученням.

Відповідно до інформації з мережі Інтернет (<http://uk.wikipedia.org/wiki/STP>):

Spanning Tree Protocol (STP) - мережевий протокол, що працює на другому рівні моделі OSI. Заснований на однойменному алгоритмі, розробником якого є «Мама Інтернету» - Радья Перлман (англ. Radia Perlman).

Основним завданням STP є приведення мережі Ethernet з множинними зв'язками до деревоподібної топології, що виключає цикли пакетів. Відбувається це шляхом автоматичного блокування надлишкових в даний момент зв'язків для повної зв'язності портів. Протокол описаний в стандарті IEEE 802.1D.

Словесний елемент "СТАНДАРТПЛАСТ" є транслітерацією словесного елемента "STANDARTPLAST".

Словесні елементи заявленого позначення та словесні елементи протиставлених знаків звучать однаково, отже досліджувані знаки схожі за семантикою.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши заявлене позначення та протиставлені знаки, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" для всіх товарів 17 класу МКТП за заявкою № m 2009 09426 прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

Разом з цим для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С. - (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності також розглянула матеріали представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення.

На засіданні апелянт зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Автопластик" створено в 1998 році і з зазначеного часу діє як головна компанія групи компаній "Стандартпласт". Товариство має великий досвід виробництва у даній галузі, веде постійний контроль якості продукції, крім того займається розробкою технологій зниження шуму, представляє на ринок нові акустичні рішення, які піднімають планку розвитку шумоізоляції на новий рівень. Апелянт - це єдина компанія в Росії, яка володіє власною акредитованою науково-виробничою лабораторією з величезним досвідом віброакустичних досліджень. Підприємство має сертифіковану систему управління якістю, що відповідає вимогам ISO / ТУ (ISO / TS) 16949.

Ввезення товарів з використанням заявленого позначення на територію України апелянт здійснював з 2004 року, про що свідчать надані до заперечення документи (копія договору № 4/1 від 16.03.2004, укладеного з ТОВ "МЕТА-ІМПЕКС", м. Харків, на поставку товару (вібропоглинаючого матеріалу в листах); копія митної декларації № 37503432 від 22.04.2004 на ввезений вібропоглинаючий матеріал в листах (одержувач ТОВ "МЕТА-ІМПЕКС", м. Харків та інші).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автопластик" уклало договори про постачання товарів з Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТА-ІМПЕКС", м. Харків, яке реалізує товари з використанням заявленого позначення в автосалонах, на заводах по виробництву автомобілів, автотехсервісних центрах, та через мережу магазинів роздрібної торгівлі.

Коло споживачів, що користуються продукцією підприємства, є підприємства, що займаються технічним обслуговуванням автомобілів, та автомагазини при автосалонах, заводи по виробництву автомобілів, а також фізичні особи, що купують продукцію для власних потреб у мережах магазинів роздрібної торгівлі.

Продукція, яку виготовляє заявник, це товари виробничо-технічного призначення тривалого терміну використання, що виготовляється з таких видів матеріалів як пластмаси, еластомери, в тому числі бітумні та мастичні, гуми та інші, для виробництва яких використовують спеціальне обладнання в умовах сучасного серійного виробництва з використанням власної науково-технічної бази. Ця продукція призначена для обмеженого кола осіб.

Товари підприємства це, головним чином, товари для звукоізоляції автомобілів, яка дозволяє знизити негативний вплив шуму на водія і пасажирів, а саме, це такі матеріали, як: вібропоглинаючі матеріали; звукопоглинальні матеріали; теплоізолюючі. Крім того, підприємство виробляє такі товари як: бампери і брызговики автомобільні; захисти картера двигуна; килимки; килимки для автомобілів; килимки гумові; мобільна лазня; одноразові паперові килимки для автомобілів; спойлери та інші. Товари реалізуються шляхом укладання договорів, відносяться до товарів довготривалого використання, а тому виникнення ймовірності змішування знаків на ринку невелике.

На користь реєстрації апелянтом було надано такі документи:

- свідоцтво Російської Федерації № 344189 на товарний знак "StP, зобр." з датою пріоритету 22.12.2006;

- свідоцтво Російської Федерації № 344189 на товарний знак "СТАНДАРТПЛАСТ STANDARTPLAST" з датою пріоритету 01.03.2007.

Колегія Апеляційної палати також відмітила, що під час експертизи заявнику було надіслано повідомлення від 06.07.2010 вих. № 27166/3 про можливу відмову у реєстрації знака відносно усього переліку товарів. Апелянт не зміг скористатися наданою можливістю та надати відповідні документи на користь реєстрації заявленого позначення.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" за заявкою № т 2009 09426 може бути зареєстроване відносно усього переліку заявлених товарів 17 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопластик" задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 14.06.2011 про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 2009 09426 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "StP STANDARTPLAST СТАНДАРТПЛАСТ" відносно усього переліку заявлених товарів 17 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

С.А.Совгиря

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Ю.А.Горбик