

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

## Р І Ш Е Н Н Я

15 лютого 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. № 52 від 31.05.2012 у складі головуєчого Василенко І.Е. та членів колегії Добриніної Г.П., Ніколаєнко Т.В., розглянула заперечення Дзе Дау Кемікел Компані, корпорація штату Делавер (US) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 26.03.2012 про відмову в реєстрації знака "STYROFOAM" за заявкою № т 2010 03317.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 24.09.2012, 28.11.2012 та 15.02.2012 року.

Представники апелянта – Авраменко Н.В., Прохода Ю.Л.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – відсутній, повідомлення про дату засідання було направлено листом № 668/5 від 13.06.2012.

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

1. Заперечення від 25.05.2012 № 102-12/АП (вх. № 7808 від 25.05.2012) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 03317.

2. Копії матеріалів заявки № т 2010 03317.

3. Лист представника апелянта № 102-12/АП від 24.09.2012 (вх. № 13959 від 24.09.2012) щодо залучення до матеріалів заперечення рішення Господарського суду м. Києва від 05.09.2012.

4. Лист представника апелянта № 102-12/АП від 02.11.2012 (вх. № 16376 від 02.11.2012) щодо наказу Господарського суду м. Києва від 21.09.2012.

5. Лист представника апелянта № 102-12/АП від 15.11.2012 (вх. № 15064 від 21.11.2012) щодо використання позначення "STYROFOAM".

### 3. Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 26.03.2012 про відмову в реєстрації знака "STYROFOAM" за заявкою № т 2010 03317 на тій підставі, що для всіх товарів 17 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є тотожним з словесним знаком "STYROFOAM", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я СОМ ГРУПІ САНАЇ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТИ, ГЮНЕСІЛІ, ІСТАНБУЛ (TR), (свідоцтво № 55906 від 15.11.2005, заявка № 2004010530 від 23.01.2004) щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – Дзе Дау Кемікел Компані, , корпорація штату Делавер (US) заперечує проти рішення Державної служби від 26.03.2012 про відмову в реєстрації знака "STYROFOAM".

Апелянт вважає, що зазначене рішення не відповідає вимогам чинного законодавства.

На думку апелянта з пункту 3 статті 6 Закону випливає, що принциповою умовою неможливості надання знаку правової охорони є саме можливість сплутування його із іншим, раніше зареєстрованим знаком.

Апелянтом було зазначено, що протиставлений знак для товарів і послуг "STYROFOAM" за свідоцтвом України № 55906 не використовувався на території України протягом більше, ніж три роки з дати публікації відомостей про надання зазначеному знаку правової охорони на території України.

Після одержання повідомлення експертизи про можливість відмови в реєстрації знака "STYROFOAM", апелянт звернувся до суду із вимогою про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва.

05.09.2012 рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги позивача задоволено повністю, дію свідоцтва України № 55906 від 15.11.2012 на знак для товарів і послуг "STYROFOAM" – припинено.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Державної служби від 26.03.2012 та зареєструвати знак для товарів і послуг "STYROFOAM" за заявкою № т 2010 03317 щодо заявлених товарів 17 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "STYROFOAM" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту

4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила складання).

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил складання позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення за заявкою № т 2010 03317 та протиставленого знака за свідоцтвом № 55906 колегія Апеляційної палати виявила, що досліджувані позначення є тотожними.

Проаналізувавши товари 17 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія виявила, що ці товари є такими самими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погодилась з експертизою, що для всіх товарів 17 класу заявлене словесне позначення "STYROFOAM" є тотожним з словесним знаком "STYROFOAM".

Отже, рішення про відмову в реєстрації знака "STYROFOAM" за заявкою № т 2010 03317 відносно товарів 17 класу МКТП є обґрунтованим та прийнято відповідно до законодавства України.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом було надіслано листом № 102-12/АП від 24.09.2012 (вх. № 13959 від 24.09.2012) Рішення Господарського суду м. Києва про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за яким дію свідоцтва України № 55906 від 15.11.2005 на знак "STYROFOAM" - припинено. Рішення Господарського суду м. Києва набуло законної сили з 21.09.2012 згідно статті № 93 Господарського процесуального кодексу України. Також Господарський суд м. Києва наказом від 21.09.2012 зобов'язав Державну службу внести відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 55906 від 15.11.2005 на знак "STYROFOAM" та опублікувати зазначені відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність". Отже, дію свідоцтва України № 55906 від 15.11.2005 достроково припинено 21.09.2012.

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не

вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

У зв'язку з цим відповідність заявленого позначення за заявкою № m 2010 03317 умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання цієї заявки, а саме на 09.03.2010. Тобто з урахуванням свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55906 від 15.11.2005.

Разом з цим, до Апеляційної палати надійшов лист (вх. 17472 від 21.11.2012) в якому апелянт надає докази використання заявленого позначення, а саме:

- Контракт від 05.03.2007 № 1SF-S07 між компанією НІСКО ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД (GB) (Продавець) та ТОВ "Ніско Констракшн Україна" (UA) (Покупець) за яким Продавець – продав, а Покупець – купив товар згідно з додатком до зазначеного Контракту;

- Додаток 13 до Контракту від 05.03.2007 № 1SF-S07, яким визначено:

- найменування товару – екструдований пінополістирол "Styrofoam, Roofmate, Floormate, Shepemfte";

- кількість товару – 5000 м<sup>3</sup>;

- загальна вартість поставки – 425 тис. доларів США;

- виробником товару є фірма ДАУ Італія С.Р.Л. (Dow Itali S.R.L.).

- Договір купівлі-продажу № DBS\_EU\_0906\_NISCO-EU\_1010 від 12.10.2010 між ДАУ ЮРОП ГмбХ (SH) (Продавець), що в свою чергу входить до складу Дзе Дау Кемікел Компані, корпорація штату Делавер (US) та ТОВ "Ніско Констракшн Україна" (Покупець) на придбання ізоляційних плит із екстудованого пінополістиролу Styrofoam, Roofmate, Floormate. Загальна сума договору складає 1млн. євро.

- Інформаційні матеріали щодо продукції, маркованої позначенням "STYROFOAM", з мережі Інтернет.

Апелянтом було зазначено, що власник протиставленого знака за свідоцтвом України № 55906 СОМ ГРУПІ САНАЇ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТИ, ГЮНЕСІЛІ, ІСТАНБУЛ, є нерезидентом України. Тому дане підприємство могло здійснювати використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55906 шляхом ввезення і реалізації товарів, маркованих знаком "STYROFOAM".

Апелянт зазначив, що відповідно до частини 1 статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України № 46-93 від 10.05.1993 "Про стандартизацію і сертифікацію" відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, стандартам, що діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності, виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання або акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері.

Однак, відповідно до інформації центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання - Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № П-0343/17 від 05.10.2011 (додаток 4 до заперечення) сертифікати відповідності на товари виробництва компанії СОМ ГРУП САНАЇ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШИРКЕТИ, ГЮНЕНІЛІ, ІСТАНБУЛ торговельної марки "STYROFOAM" не видавались.

Іншим способом використання його могло бути використання резидентом України на підставі наданої власником свідоцтва України № 55906 ліцензії. Однак, відповідно до довідки відділення забезпечення державних реєстрацій Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 2511/11 від 01.09.2011 станом на 01.09.2011 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55906.

Апелянт повідомив, що в жодній з оптово-роздрібних мереж продажу будівельних та ізоляційних матеріалів, до яких відносяться товари, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 55906, не були наявні товари, марковані знаком "STYROFOAM" за свідоцтвом України № 55906, про, що, зокрема, свідчить лист № 600 від 06.09.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю "Будмен Інтер".

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати констатує:

Починаючи з 2007 року апелянт великими партіями постачає і реалізує в Україні через спеціалізованих дилерів, серед яких Ніско Констракшн та Сан-Гобен Ізовер, теплоізоляційні матеріали під знаком "STYROFOAM".

Окрім цього Рішенням Господарського суду м. Києва від 05.09.2012, яке набуло законної сили з 21.09.2012, дію свідоцтва України № 55906 на знак для товарів і послуг "STYROFOAM" припинено. Рішенням, встановлено, що власник протиставленого знака протягом більш ніж три роки від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва не здійснив жодних з дій, які визнавались і визнаються використанням торговельної марки "STYROFOAM" для товарів 17, 19, 35 класів МКТП на підставі наданих апелянтом доказів, а саме:

довідка відділення забезпечення державних реєстрацій Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 2511/11 від 01.09.2011, яка свідчить, що станом на 01.09.2011 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензії на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55906;

лист Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № П-0343/17 від 05.10.2011 в якому зазначено, що сертифікати відповідності на пластмасові ізоляційні матеріали виробництва компанії СОМ ГРУП САНАЇ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШИРКЕТИ, ГЮНЕНІЛІ,

ІСТАНБУЛ торгівельної марки "STYROFOAM", у державному Реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано

лист ТОВ "БУДМЕН ІНТЕР" № 600 від 06.09.2011 щодо відсутності купівлі-продажу та зберігання пластмасових ізоляційних та будь-яких інших виробів під торгівельною маркою "STYROFOAM" власником та імпортером якої є СОМ ГРУП САНАЇ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТИ, ГЮНЕСЛІ, ІСТАНБУЛ в будівельному гіпермаркеті "БУДМЕН" на протязі 2005-2011 років.

Ураховуючи зазначене, знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 55906 не використовувався в Україні більше, ніж три роки з моменту опублікування відомостей про видачу зазначеного свідоцтва, відтак, на ринку він відсутній. Тобто, знак за свідоцтвом № 55906 фактично не може бути сплутаний із заявленим позначенням за заявкою № m 2010 03317.

Колегія Апеляційної палати відмічає, що позов компанії Дзе Дау Кемікел Компані про дострокове припинення дії свідоцтва № 55906 на знак для товарів і послуг "STYROFOAM" у зв'язку з його невикористанням в Україні повністю протягом трьох років від дати публікації відомостей про його реєстрацію є фактом добросовісного відстоювання своїх прав апелянтом.

Крім того, колегія вивчила надані матеріали та зазначає, що вони свідчать про те, що компанія Дзе Дау Кемікел Компані увійшла на внутрішній ринок України ще у 2007 року, та набула відомість в категорії теплоізоляційних виробів, враховуючи обсяги імпорту теплоізоляційних виробів на територію України, вартість імпортованої продукції.

Колегія також приймає до уваги факт відсутності будь-яких асоціацій знака "STYROFOAM" з ім'ям СОМ ГРУП САНАЇ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТИ, ГЮНЕСЛІ, ІСТАНБУЛ у засобах масової інформації та мережі Інтернет, а також факт невикористання протиставленого знака "STYROFOAM" за свідоцтвом № 55906 цією компанією протягом трьох років на території України.

Враховуючи те, що наслідком використання знаків схожих настільки, що їх можна сплутати відносно таких самих або споріднених товарів є можливість введення в оману споживача відносно особи, яка пропонує товар чи надає послугу, а надані апелянтом докази свідчать про неможливість такого, колегія встановила, що використання апелянтом позначення "STYROFOAM", як знака відносно товарів 17 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою № m 2010 03317, не буде вводити в оману споживачів щодо особи, яка пропонуватиме такі товари.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "STYROFOAM" за заявкою № m 2010 03317 може бути зареєстровано як знак для всіх товарів, 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а**

1. Заперечення Дзе Дау Кемікел Компані, корпорація штату Делавер (US) задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 26.03.2012 про відмову в реєстрації знака "STYROFOAM" за заявкою № т 2010 03317 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак "STYROFOAM" за заявкою № т 2010 03317 відносно всіх заявлених товарів 17 класу МКТП.

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Т.В.Ніколаєнко