

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
15.01.2018 № 31

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

22 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/29-17 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Салфетник Т.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Schmitz Cargobull AG (Шміц Каргобулль АГ) (DE) проти рішення від 17.11.2016 про надання правової охорони знаку «FERROPLAST, зобр.» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1239106.

Представник апелянта – Кравченко М.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 1315 від 24.01.2017 проти рішення про надання правової охорони знаку відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1239106;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1239106;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 8498 від 15.05.2017, вх. № ВКО/94-17 від 19.09.2017, вх. № ВКО/173-17 від 01.11.2017, вх. № ВКО/224-17 від 18.12.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 17.11.2016 про надання правової охорони знаку «FERROPLAST, зобр.» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1239106 було прийнято на тій підставі, що відносно товарів 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «ФЕРОПЛАСТ» за свідоцтвом № 46259, раніше зареєстрованим на ім'я

Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферозіт-Альфа», щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Schmitz Cargobull AG (Шміц Каргобулль АГ) (DE) заперечує проти рішення про надання правової охорони знаку «FERROPLAST, зобр.» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1239106.

Апелянт зазначає, що компанія Schmitz Cargobull AG (Шміц Каргобулль АГ) є лідером на ринку технологій серед європейських вантажних та спеціальних транспортних засобів. Компанія розробляє та втілює в свою продукцію передові термотехнології. Так, серія торговельних марок «FERROPLAST» призначена для маркування неметалевих будівельних матеріалів, в тому числі панелей із підвищеними ізоляційними характеристиками.

Діяльність компанії охоплює територію Німеччини, Швейцарії, Великобританії, Іспанії, Російської Федерації, Литви, України. Так, в Україні представництво компанії-апелянта здійснює ТОВ «Шміц Каргобулль Україна».

В той же час, власник протиставленого знаку «ФЕРОПЛАСТ» за свідоцтвом України № 46259 не використовує цей знак для товарів 19 класу МКТП.

Компанія Schmitz Cargobull AG звернулася із запитом у відповідні органи та організації щодо використання на території України протиставленого знаку за свідоцтвом № 46259 та одержала документи, які містять інформацію, що знак для товарів і послуг «ФЕРОПЛАСТ» не використовувався в Україні протягом останніх трьох років.

Апелянт 24.01.2017 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 46259 щодо товарів 19 класу МКТП у зв'язку з його невикористанням на території України.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/1191/17 позов було задоволено повністю, достроково частково припинено дію свідоцтва України № 46259 на знак «ФЕРОПЛАСТ» відносно товарів 19 класу МКТП.

Постановою Київського Апеляційного Господарського суду від 26.09.2017 рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/1191/17 залишено без змін.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 17.11.2016 та надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1239106 для всього заявленого переліку товарів 06, 11, 12, 19 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.


Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FERROPLAST, зобр.» 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, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Знак  за міжнародною реєстрацією № 1239106 – комбінований знак, що складається із словесного елемента «FERROPLAST», виконаного стандартним шрифтом заголовними червоними літерами латиниці та зображувального елемента у вигляді фігури слона, розміщеної на літері «О». Знак поданий на реєстрацію відносно товарів 06, 11, 12, 19 класів МКТП.

Протиставлений знак «ФЕРОПЛАСТ» за свідоцтвом № 46259 словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 01, 02, 19 класів МКТП.

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. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із 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.

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.

Порівняльний аналіз заявленого та протиставленого знаків свідчить про фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів «FERROPLAST» та «ФЕРОПЛАСТ», що є транслітерацією одного і того ж слова літерами латиниці та кирилиці.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані, заголовні) та відрізняються наявністю у заявленому знаку зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент, що є відтворенням одного і того ж слова літерами різних абеток, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши перелік товарів 19 класу МКТП заявленого та протиставленого знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

Разом з тим, за результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія Schmitz Cargobull AG (Шміц Каргобулль АГ) звернулася із запитом у відповідні органи та організації щодо використання на території України протиставленого знака за свідоцтвом № 46259 та одержала документи, які містять інформацію, що знак для товарів і послуг «ФЕРОПЛАСТ» не використовувався в Україні з 01.04.2013 по 20.12.2016.

Державною службою інтелектуальної власності України надано довідку від 28.12.2016 № 3260/24, що станом на 20.12.2016 до Державного реєстру

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака за свідоцтвом № 46259.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України листом від 21.12.2016 вих. № 3433-08/41095-09 повідомлено, що сертифікати продукції під знаком «ФЕРОПЛАСТ» в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано.

У листі Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» від 03.01.2017 вих. № 004/01 міститься інформація, що станом на 03.01.2017 у реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, у складі назв або описів яких є позначення «ФЕРОПЛАСТ».

Відповідно до інформаційної довідки від 28.12.2016 Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА», в ЗМІ у період з 15.12.2013 по 28.12.2016 реклами знака «ФЕРОПЛАСТ» відносно товарів 19 класу МКТП не виявлено.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальний Телевізійний Комітет» у листі від 20.12.2016 вих. № 2012-01 надало інформацію, що жодних фактів виходу рекламної компанії торговельної марки (знака для товарів і послуг) «ФЕРОПЛАСТ» на телевізійних каналах у період з 14.12.2013 по 12.12.2016 відносно будь-яких товарів і послуг не виявлено.

24.01.2017 компанія Schmitz Cargobull AG (Шміц Каргобулл АГ) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 46259 щодо товарів 19 класу МКТП у зв'язку з його невикористанням на території України протягом останніх трьох років.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/1191/17 позов було задоволено повністю, достроково частково припинено дію свідоцтва України № 46259 на знак «ФЕРОПЛАСТ» відносно товарів 19 класу МКТП.

Постановою Київського Апеляційного Господарського суду від 26.09.2017 рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/1191/17 залишено без змін.

Відомості стосовно припинення дії свідоцтва України № 46259 на знак «ФЕРОПЛАСТ» щодо усіх товарів 19 класу МКТП відповідно до рішення суду внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 27.11.2017.

Колегія Апеляційної палати розглянула доводи апелянта, вивчила надані додаткові матеріали стосовно дострокового припинення дії протиставленого свідоцтва на знак та визнала їх обґрунтованими.

Таким чином, колегія Апеляційної палати, ураховуючи факт дострокового припинення на території України дії свідоцтва України № 46259 на знак «ФЕРОПЛАСТ» щодо усіх товарів 19 класу МКТП, зазначає, що підстави для відмови у реєстрації заявленого позначення «FERROPLAST,

зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1239106 відносно товарів 19 класу МКТП наразі відсутні, а реєстрація знака «FERROPLAST, зобр.» відносно всіх товарів 19 класу МКТП не призведе до введення споживачів в оману щодо належності цих товарів іншим особам, а також не порушить права власника свідоцтва України № 46259 дія якого вже припинена відносно товарів 19 класу МКТП.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinqüies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності стосовно необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Schmitz Cargobull AG (Шміц Каргобулль АГ) (DE) задовольнити.

2. Рішення від 17.11.2016 про надання правової охорони знаку «FERROPLAST, зобр.» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1239106 відмінити.

3. Надати правову охорону знаку «FERROPLAST, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1239106 відносно заявлених товарів 06, 11, 12, 19 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

Т.П. Салфетник

О.О. Теньова