

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.05.2018 № 693

**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

Р І Ш Е Н Н Я

13 квітня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/41-17 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Цибенко Л.А., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Сідого В.С. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “STAG autogas systems, зобр.” за заявкою № т 2016 22902.

Представник апелянта – Хвостенко В.С.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № ВКО/42-17 від 21.07.2017) проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “STAG autogas systems, зобр” за заявкою № т 2016 22902;
- копії матеріалів заявки № т 2016 22902;
- додаткові матеріали до заперечення (№ вх. 5582/2017 від 11.10.2017);
- додаткові матеріали до заперечення (№ вх. ВКО/194-17 від 21.11.2017).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “STAG autogas systems, зобр” за заявкою № т 2016 22902, оскільки заявлене комбіноване позначення:

1) є оманливим для послуг 35 класу, що не пов’язані із введенням у цивільний оборот товарів 07 та 09 класів, призначених для транспортних засобів та споріднених до них послуг 37 класу, що входять до узагальнюючого

поняття “технічне обслуговування транспортних засобів”, бо містить у своєму складі зазначення “autogas systems”;
“autogas systems - автогазові системи”.

2) є оманливим для послуг 37 класу, що не входять до узагальнюючого поняття “технічне обслуговування транспортних засобів”;

3) для послуг 35 класу, які пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 07 та 09 класів, що входять до узагальнюючого поняття “автогазові системи” та частини споріднених до них послуг 37 класу, що входять до узагальнюючого поняття “технічне обслуговування транспортних засобів”, може ввести в оману щодо особи яка надає послуги.

З використанням тотожного позначення здійснює свою діяльність “АС Spolka Аксужна”. “Фирма была основана в 1986 году в г. Белосток, Польша, и на сегодняшний день является ведущим в Польше и авторитетным в мире производителем газобалонного оборудования: блоки управления, эмуляторы, переключатели, датчики, вариаторы, редукторы, форсунки, диагностические сканеры, интерфейсы и много других. Вся продукция выпускается под торговой маркой STAG”.

Надання послуг з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю компанії “АС Spolka Аксужна (PL)”, що не відповідають дійсності;

4) для послуг 35 класу, що пов'язані із введенням у цивільний оборот “автогазових систем” є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “STAGE 4” (свідоцтво № 157480 від 25.06.2012, заявка № m 2010 18228 від 22.11.2010), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Мусякевича Вадима Ігоревича (UA) щодо таких самих та споріднених послуг;

5) для частини послуг 37 класу, що входять до узагальнюючого поняття “технічне обслуговування транспортних засобів”, які споріднені товарам 07 та 09 класів та послуг 35 класу, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг у цивільний оборот є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “STAG” (міжнародна реєстрація № 613112 від 27.10.1993), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я STAHL UND APPARATEBAU GMBH GENTHIN (DE) щодо таких самих та споріднених послуг 37 класу;

6) для послуг 37 класу, що входять до узагальнюючого поняття “технічне обслуговування транспортних засобів”, які споріднені товарам 07 та 09 класів та послуг 35 класу, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг у цивільний оборот, є тотожним з комбінованим знаком “STAG autogas systems, зобр” (міжнародна реєстрація № 1130709 від 29.05.2012), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я АС SPÓLKA АКСУЈНА (PL) щодо споріднених товарів 7 класу.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” розд. II ст. 6 п. 2, 3.

<https://translate.google.ru/#de/uk/autogas%20systems>

[http://autogasmarket.com.ua/brands/ac/;](http://autogasmarket.com.ua/brands/ac/)

http://www.old.ac.com.pl/ru/doc/295/profil_firmy;
http://www.vipservicegas.com/our_services/lpg_installation/stag/
[http://stag.pl/?set_locale=en_GB\\$](http://stag.pl/?set_locale=en_GB$);
<http://www.ac.com.pl/en>

Апелянт – Сідой В.С. заперечує проти рішення від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “STAG autogas systems, зобр” за заявкою № m 2016 22902 та зазначає наступне.

Апелянт є співзасновником компанії ТОВ “СТАГ АВТОГАЗ СИСТЕМС”.

Заявлене позначення є фірмовим найменування компанії, основним напрямом якої являється торгівля автоматичним (автоматизованим) обладнанням та устаткуванням, що застосовується в газовій сфері або працює на газу. Свою діяльність здійснює через власний сайт <http://stag-autogas-systems.com/>.

Апелянт зазначає, слово “auto” повинно трактуватись не як автомобіль (транспортний засіб), а як - “автоматичний”. Тому поняття “autogas systems” слід тлумачити не як “автомобільні газові системи”, а як “автоматичні газові системи”. Тобто до поняття “autogas systems” належать будь-які автоматичні машини, верстати, двигуни та устаткування, що працюють на газу або з використанням газу. Всі ці товари не призначені для транспортних засобів та споріднених послуг 37 класу, пов’язаних з технічним обслуговуванням транспортних засобів.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків і стверджує наступне.

Протиставлений словесний знак “STAGE 4” за свідоцтвом України № 157480 та комбінований знак “STAG” за міжнародною реєстрацією № 613112 не є схожими з поданим на реєстрацію позначенням за заявкою № m 2015 12022 настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняється за семантикою, фонетичними та графічними ознаками.

Апелянт також не погоджується із тим, що надання послуг з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов’язані з компанією “АС Spolka Akcyjna”, що здійснює свою діяльність з використанням протиставленого комбінованого знака “STAG autogas systems, зобр” за міжнародною реєстрацією № 1130709.

Посилаючись на офіційний сайт <http://www.vw.ac.com.pl/ru-firma-o-rimiiie>, апелянт стверджує, що фірма “АС Spolka Akcyjna” має два відділення - в Польщі та в Перу здійснює певну авторизацію СТО інших власників, тобто надає їм дозвіл на встановлення власного устаткування та не забороняє здійснювати таку саму діяльність іншим СТО. В Україні “АС Spolka Akcyjna” не має широку мережу магазинів, складів, СТО, тому не відома українському споживачу.

У зв’язку цим апелянт вважає, що надання послуг з використанням заявленого позначення виключає можливість породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов’язані з діяльністю компанії “АС Spolka Akcyjna (PL)”.

Апелянт стверджує, що послуги заявленого позначення та послуги і товари протиставлених знаків відносяться до різних груп послуг й імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі не можлива.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2016 22902 та зареєструвати заявлене позначення “STAG autogas systems” відносно скороченого переліку послуг 35 та 37 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 “STAG autogas systems” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 та 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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 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.

Згідно з пунктом 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 4.3.2.1 Правил не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.


Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно

асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.


Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.




Заявлене позначення “”, складається із словесних та зображувального елемента у вигляді горизонтальної смуги, над та вдовж якої розташований словесний елемент виконаний друкованим шрифтом великими та маленькими літерами латинської абетки, що утворений за допомогою трьох слів “STAG”, “autogas”, “systems”. Знак виконано у червоному кольорі.

Протиставлений словесний знак “STAGE 4” за свідоцтвом № 157480 є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці у поєднанні літер та цифри “4”, без зазначення кольорів.



Протиставлений комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 613112 представляє собою комбінацію словесного та графічного елементів. Словесний елемент “STAG” виконаний оригінальним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Зображувальний елемент представляє собою рамку з округлими кутами, на тлі якого розташований словесний елемент чорного кольору.



Протиставлений комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 1130709 є тотожним заявленому позначенню.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “STAG autogas systems” та протиставлених знаків “STAG, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 613112, “STAGE 4” за свідоцтвом № 157480 та “STAG autogas system, зобр” за міжнародною реєстрацією № 1130709 обумовлюється однаковістю звучання загальної для досліджуваних позначень словесної частини “STAG”.

Стосовно візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення “STAG autogas systems, зобр” та протиставлені знаки схожі за алфавітом латинської абетки, характером літер

(заголовні), а відрізняються товщиною літер, наявністю зображувального елемента протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 613112, наявністю цифри “4” у протиставленому знаку за реєстрацією № 157480 та тотожністю зі знаком за міжнародною реєстрацією № 1130709.

Для з’ясування семантичного значення заявленого і протиставлених знаків колегія Апеляційної палати звернулася до довідкових джерел інформації мережі Інтернет та встановила наступне.

“Автогаз — это высококачественное топливо с октановым числом около 105, поэтому детонационные стуки в двигателе сводятся к минимуму. Снижается и уровень шума на 2,3 дБ, а сам двигатель начинает работать мягче и плавнее. При использовании обычного газового оборудования мощность двигателя снижается на 10%, а расход возрастает до 10%. Причина этого – меньше на 6-8 процентов выделение газом теплоты на единицу объема горючей смеси и снижение коэффициента наполнения цилиндров. Однако современные системы 4-го поколения, с инжекторами прямого впрыска газа и самонастраивающейся компьютерной системой подачи газа, обеспечивают практически такие же динамические характеристики, как при использовании высокооктанового бензина. Расход приближается к показателям бензина, падение мощности всего 2%.”
<https://www.propan.ee/ru/autogaas/20/>.

“Автогаз - это экологически чистое углеводородное топливо для бензиновых двигателей внутреннего сгорания.”
<https://www.lpg.lv/ru/avtogaz/chtotakoe-avtogaz/>.

“Автогазовые системы имеют несколько поколений развития, прежде всего инжекторы с прямым впрыском топлива. За работой инжекторов и всей газовой системы следит бортовой компьютер газовой системы. Автомобиль заводится на бензине, прогревается и автоматически переходит на газ. После того как автогаз закончится, система автоматически переключается на бензин.”
<https://www.propan.ee/ru/autogaas/20/>.

Враховуючи наведені значення слів та їх загальну словесну і семантичну основу, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають чітке семантичне значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлене позначення “STAG autogas systems, зобр” за заявкою № m 2016 22902 схоже з протиставленими знаками “STAG, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 613112 та “STAGE 4” за свідоцтвом № 157480, оскільки асоціюється з ними в цілому, та тотожне зі знаком за міжнародною реєстрацією 1130709.

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 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.

Заявлене позначення “STAG autogas systems, зобр.” подано на реєстрацію відносно послуг 35 та 37 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом було вилучено із заявленого переліку послуг 35 та 37 класів МКТП послуги, які є однорідними (спорідненими) до послуг в 35 та 37 класів МКТП, пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 07 та 09 класів МКТП, що входять до узагальнюючого поняття “автогазові системи” та частини споріднених до них послуг 37 класу, що входять до узагальнюючого поняття “технічне обслуговування транспортних засобів”.

Протиставлений знак “STAG, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 613112 зареєстровано відносно товарів 06, 07, 11 та послуг 37, 40 класів МКТП.

Протиставлений знак “STAGE 4” за свідоцтвом № 157480 зареєстровано відносно товарів 09 та послуг 35 МКТП.

Протиставлений знак “STAG autogas systems, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 1130709 зареєстровано відносно товарів 07 та 09 класів МКТП.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 та 37 класів МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги є такими що не споріднені з товарами 07 та 09 класів МКТП.

Оманливість заявленого позначення розглянута колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого переліку послуг 35 та 37 класу МКТП.

Для з'ясування того чи є заявлене позначення “STAG autogas systems, зобр.” оманливим щодо скороченого переліку послуг 35 та 37 класів МКТП, колегія Апеляційної палати взяла до уваги смислове (семантичне) значення елементів, що входять до складу заявленого позначення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить слова “ autogas systems ”, які прямо вказують на послуги, що пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 07 та 09 класів МКТП.

Таким чином, заявлене позначення для скороченого переліку послуг 35 та 37 класів МКТП, що не пов'язані із введенням в цивільний оборот товарів 07 та 09 класів МКТП - “autogas systems” є оманливими і буде сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеру послуг.

Так, колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація заявленого позначення для скороченого переліку послуг 35 та 37 класів МКТП

викликатиме помилкові асоціації в процесі його використання та вводити в оману щодо особи яка надає послуги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “STAG autogas systems, зобр.” Не відповідає умовам надання правової охорони у зв’язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 та 3 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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Сідому В.С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.06.2017 про відмову в реєстрації “STAG autogas systems, зобр” за заявкою № m 2016 22902 залишити чинним.

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

Головуючий

І. О. Шатова

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Ю. В. Ткаченко