

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

20 квітня 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 09.12.2016 № 135 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Стора Енсо Ой проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 11.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ZOOM” за заявкою № т 2015 16973.

Представник апелянта – Коваль-Лавок М.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 19370 від 08.12.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 6038 від 05.04.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 16973.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 11.10.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “ZOOM” за заявкою № т201516973, відповідно до якого для всіх товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є тотожним словесному знаку “ZOOM”, раніше зареєстрованому в Україні на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю “Група компаній “ФОКСТРОТ” (свідоцтво № 58196 від 16.01.2006, заявка № 2004032745 від 18.03.2004, дата припинення дії реєстрації знака: 19.03.2014), щодо споріднених товарів 16 класу.

Підстави для висновку:

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (пункт 3 статті 6).

Апелянт – Стора Енсо Ой не погоджується з рішенням ДСІВ від 11.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ZOOM” за заявкою № m 2015 16973 і на користь реєстрації знака наводить наступні доводи.

Апелянт є однією з найбільших у світі лісопромислових компаній, яка заснована в 1998 році шляхом злиття шведської добувної і лісопромислової компанії “Stora” та фінської лісопромислової компанії “Enso-Gutzeit Oy”.

Компанія спеціалізується на виробництві різних сортів паперу, целюлози та продуктів деревообробки.

Позначення “ZOOM” – один з чотирьох основних брендів компанії та призначений для маркування серії різновидів паперу для друку: “ZOOM” - універсальний папір для щоденної офісної роботи та копіювання чорно-білих документів”, “Zoom Extra” для багатофункціонального використання в канцелярії” та “Zoom Image” для високоякісного кольорового друку”.

Апелянт є власником знаків для товарів і послуг в Україні, які мають у своєму складі елемент “ZOOM” та зареєстровані для товарів 16 класу МКТП, а саме: знак “ZOOM EXTRA” (свідоцтво № 144740) та знак “ZOOM IMAGE” (свідоцтво № 133539).

Розповсюдження товару маркованого позначенням “ZOOM” в Україні здійснюється через офіційних дистриб’юторів.

Багато он-лайн магазинів, які пропонують до продажу папір “ZOOM”, вказують, що ця продукція є хітом продажів або ж самі покупці залишають схвальні відгуки та високі оцінки про продукцію ZOOM на веб-сторінках магазинів. Це свідчить про високу обізнаність споживачів щодо продукції апелянта та високу оцінку її якості.

Таким чином, позначення апелянта відоме в Україні та використовується у світі та на території України протягом тривалого часу, що надає цьому позначенню розрізняльної здатності та створює міцний асоціативний зв’язок між позначенням та апелянтом.

Протиставлений знак “ZOOM” за свідоцтвом № 58196 належав ТОВ “Група компаній “ФОКСТРОТ”. Основна сфера діяльності компанії – це послуги щодо роздрібного продажу побутової техніки та товарів для дому та офісу.

Група компаній “ФОКСТРОТ” не займається виробництвом, а тим більше виробництвом паперової та целюлозної продукції. З цієї точки зору сфера ведення господарської діяльності власника протиставленого знака та апелянта не перетинаються.

Певний час власник протиставленого знака був офіційним дистриб’ютором продукції апелянта та зареєстрував на себе знак “ZOOM”, але фактично не виготовляв товари 16 класу МКТП, а лише розповсюджував на території України товари апелянта.

Враховуючи вищевикладене, апелянт вважає, що використання заявленого позначення для заявлених товарів 16 класу МКТП не може призвести до змішування знаків і ввести споживачів в оману, щодо особи, яка виробляє товар.

Апелянт зазначив, що протиставлений знак втратив чинність 19.03.2014, тобто відповідно до статті 22 Закону, власник протиставленого знака мав право на його повторну реєстрацію до 19.03.2017.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг. Тобто тотожними (такими самими) знаки будуть вважатися, якщо вони зареєстровані для ідентичного зображення та такого самого переліку товарів і послуг.

Візуальна, фонетична та семантична схожість заявленого позначення та протиставленого знака є очевидною, а переліки товарів та послуг, хоча певним чином і перетинаються, проти не є такими самими.

Заявлений перелік товарів відображає лише ті товари, які повністю співвідносяться з фактичною продукцією апелянта - папір "ZOOM". Протиставлений знак, в свою чергу, зареєстровано для широкого переліку товарів та послуг.

Таким чином, в результаті реєстрації знака "ZOOM" для товарів 16 класу споживач жодним чином не буде введений в оману щодо виробника товарів.

На думку апелянта, експертом не були взяті до уваги наведені аргументи та він підійшов до прийняття рішення за заявкою формально, в обхід суті конкретного питання.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 11.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ZOOM" за заявкою № m201516973 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку товарів 16 класу 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.

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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.3 - 4.3.2.5 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 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

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.

Заявлене словесне позначення “ZOOM” виконано друкованим шрифтом заголовними літерами латинської абетки.

Протиставлений словесний знак “ZOOM” за свідоцтвом № 58196 також виконаний друкованим шрифтом заголовними літерами латинської абетки.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила, що вони збігається у всіх елементах.

Виходячи із зазначеного заявлене позначення та протиставлений знак є тотожними.

Відповідно до п. 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.

Колегія Апеляційної палати при встановленні спорідненості послуг враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки товарів або послуг, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виробляє товари або надає послуги.

Заявлений знак подано на реєстрацію для товарів 16 класу МКТП.

Протиставлений знак “ZOOM” за свідоцтвом України № 58196 зареєстровано для товарів 09, 16 та послуг 35, 36, 40, 41, 42 класів МКТП.

Проаналізувавши товари 16 класу МКТП заявленого позначення за заявкою № m201516973 та протиставленого знака за свідоцтвом № 58196, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику) вони є однорідними (спорідненими).

В той же час, згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а), б) Правил, не враховуються знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Колегія Апеляційної палати встановила, що дія свідоцтва № 58196 на протиставлений знак “ZOOM” припинена 18.03.2014.

Таким чином, на дату подання заявки № m201516973 (30.09.2015) та дату прийняття рішення про відмову в реєстрації знака “ZOOM” за заявкою № m201516973 (11.10.2016) строк припинення дії свідоцтва на протиставлений знак становив менше ніж три роки.

Отже, висновок закладу експертизи, що заявлене позначення “ZOOM” для усіх заявлених товарів 16 класу МКТП є тотожним із протиставленим знаком “ZOOM” за свідоцтвом України № 58196 колегія Апеляційної палати вважає правомірним та обґрунтованим.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що протягом трьох років після припинення дії свідоцтва № 581969 на знак для товарів і послуг “ZOOM”, тобто до 20.03.2017, власник протиставленого свідоцтва – ТОВ “Група компаній “ФОКСТРОТ” не подавав заявку на повторну реєстрацію цього знака, відповідно до статті 22 Закону.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “ZOOM” за заявкою № m201516973 може бути зареєстрований для товарів 16 класу МКТП: “канцелярський папір, включаючи: копіювальний канцелярський папір, суцільний та переривчастий канцелярський папір, письмовий папір, папір на канцелярські конверти, папір для високоякісного друку, папір для цифрового друку та інші подібні види канцелярського паперу, крім прошитого чи зброшурованого паперу для книжок, щоденників тощо”.

Зважаючи на викладені обставини, а також враховуючи положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення апелянта.

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 Стора Енсо Ой задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 11.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ZOOM” за заявкою № m201516973 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “ZOOM” відносно заявленого переліку товарів 16 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

В.М. Ресенчук

Члени колегії

Ю.В. Ткаченко

Г.П. Добриніна