

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
05.06.2020 № 1067

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200- 47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

30 квітня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 01.11.2019 № Р/113-19 у складі головуєчого Потоцького М.Ю. та членів колегії Красовського В.Г., Саламова О.В. розглянула заперечення Шахова Вілора В'ячеславовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 23.08.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “3D TOYS LAMP” за заявкою № т 2017 19358.

Представник апелянта – Падох О.І.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Дудова М.О. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/566-19 від 29.10.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/207-20 від 23.04.2020,
вх. № ВКО/210-20 від 27.04.2020;
копії матеріалів заявки № т 2017 19358;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/32-20
від 22.01.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.08.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “3D TOYS LAMP” за заявкою № т 2017 19358 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття “світільні лампи”, бо вказує на вид товару (Lamp), його властивості (3D) та призначення (Toys).

“3D Toys Lamp” – це яскраві світільники з ефектом тривимірного зображення, призначені для дітей.

2) є оманливим для інших товарів 11 класу МКТП.

Підстава для висновку:

пункт 2 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

<http://www.3dtoyslamp.com/shop>;

http://3dlamp.com.ua/?gclid=EAIaIQobChMI8PqjtNKz4gIVBJ7VCh01_QfGEAAAYASAAEgKmGvD_BwE;

<https://3dtoyslamp.olx.ua/>;

<https://pn.com.ua/ct/4354/?fo=26475>.

Апелянт – Шахов Вілор В’ячеславович заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “3D TOYS LAMP” за заявкою № т 2017 19358 та наводить наступні доводи.

Апелянт стверджує, що перше зорове сприйняття позначення “3D TOYS LAMP” однозначно (без додаткових доказів) не створює враження про те, що воно вказує на конкретні товари 11 класу МКТП або на окремі (певні) властивості (характеристики) таких товарів. Для того, щоб провести асоціації між заявленим позначенням та товарами 11 класу МКТП необхідні додаткові роздуми і пояснення, а тому воно має розрізняльну здатність і не може вважатися описовим.

Апелянт посилається на положення п. С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно з яким щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Апелянт зазначає, що вигадав позначення “3D TOYS LAMP” та з лютого 2017 року використовує для маркування товарів - світільників з ефектом тривимірного зображення. На веб-сайтах апелянта: 3dtoyslamp.com, 3dtoyslamp.com.ua та на сторінках у соціальних мережах “Instagram” та “Facebook” представлений каталог товарів із відповідним позначенням.

Крім того, товари марковані заявленим позначенням, можна придбати в Інтернет-магазинах, а саме: “Rozetka”, “allo.ua”, Приватна майстерня “КОРОБОВІСЬКО”, “All-for-all”, “Leea”, “Mystery интересные подарки”, “Euro-SV”, Все для дома “DOM SKY”, “MIX DECOR”, “NewMix”, “МИРА”, “KLARA and KARL”, “СМАРТ-ЛАЙТ”, “foxmark”, “WO WO WO”.

Популяризацію товарів, маркованих заявленим позначенням, апелянт також здійснює через третіх осіб, зокрема, ним було укладено договір про співробітництво та спільну діяльність з ФОП Дягілевою І.М. 01.05.2017 ФОП Дягілевою І.М. укладено договір про надання рекламних послуг

з ТОВ “Компанія Сектор”, яке надало торговельні стенди в зонах загального користування ТРЦ “Дафі” (м. Харків) з метою подальшого рекламування та продажу товарів під знаком “3D TOYS LAMP”.

Таким, чином позначенням “3D TOYS LAMP” в процесі його довготривалого та активного використання апелянтом набуло розрізняльної здатності щодо скороченого переліку товарів 11 класу МКТП.

Апелянт також наводить перелік свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які містять у своєму складі словесні елементи: “3D”, “Toy(s)”, “Lamp(s)”, що на його думку свідчить про позитивну практику реєстрації знаків зі згаданими словесними елементами.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономрозвитку від 23.08.2019 та зареєструвати позначення “3D TOYS LAMP” за заявкою № т 2017 19358 відносно скороченого переліку товарів 11 класу МКТП, а саме: “абажури; апарати та устаткування для освітлювання; гірлянди з ліхтариків святкові; китайські ліхтарики; лампи; лампи електричні; лампові трубки скляні; лампочки для новорічних ялинок електричні; ліхтарі вуличні; ліхтарі для освітлювання; ліхтарі зі свічками; люмінесцентні трубки для освітлювання; люстри; магнієві нитки для освітлювання; освітлюванні апарати світлодіодні (LED); плафони на лампи; рефлектори для ламп; світильні лампи; світильні лампи електричні; світлорозсіювачі; стельові світильники; торшери/світильники підлогові; ультрафіолетові лампи, крім призначених на медичні потреби; цоколі ламп”.

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 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які: складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості відповідного рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів,

у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Заявлене словесне позначення “3D TOYS LAMP” виконано заголовними літерами друкованого шрифту, латиницею. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Для дослідження змісту словосполучення “3D TOYS LAMP”, заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

“3D – скор. від 3-dimensional: тривимірний, в трьох вимірах.

Toy [tɔɪ] n. іграшка; забава, розвага; що-н. маленьке, лялькове, мініатюрне; а. іграшковий, ляльковий; кімнатний; призначений для розваг; мініатюрний; v. (with) вертити в руках; грати, дурити, бавитися; несерйозно відноситися.

Lamp [læmp] n. лампа; ліхтар; світильник; лампада; смолоскип; поет. світило; світло (розуму, краси, надії); pl; сл. очі; v. освітлювати; світити; сяяти; сл. витріщати очі”¹.

Отже, заявлене позначення означає “тривимірні іграшки лампа”.

Зважаючи на викладене, очевидним є те, що позначення “3D TOYS LAMP” однозначно (без додаткових доказів) вказує на лампи та їх властивості та призначення.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати погоджується із рішенням Мінекономрозвитку про те, що заявлене позначення є описовим для частини товарів 11 класу МКТП, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття “світильні лампи”, бо вказує на вид товару (Lamp), його властивості (3D) та призначення (Toys).

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.

¹ <https://www.lingvolive.com/>;

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Враховуючи смислове значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що для скороченого переліку товарів 11 класу МКТП, які не входять до узагальнюючого поняття “3D лампи”, заявлене позначення є оманливим, оскільки буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеристик товарів.

У запереченні та на засіданні представник апелянта зазначив про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його тривале використання до дати подання заявки та просив при прийнятті рішення застосувати статтю б^{qu}inques Паризької конвенції про охорону промислової власності.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

роздруківки сторінок веб-сайтів 3dtoyslamp.com, 3dtoyslamp.com.ua із зображеннями 3d-світильників, які пропонуються до продажу;

роздруківки сторінок інтернет-магазинів rozetka.com.ua, privatna-maisternva-korobovisko.prom.ua, all-for-all.com.ua, leea.com.ua, mysteryparfum.com.ua, euro-sv.com.ua, domsky.com.ua, mixdekor.com.ua, newmix.com.ua, mira.kh.ua, vseje.com.ua, smart-light.com.ua, wowowo.com.ua, на яких пропонуються до продажу світильники “3D TOYSLAMP”;

роздруківку із зображеннями коробок, маркованих позначенням “3D TOYS LAMP”;

роздруківки сторінки “Світильники 3D Toys Lamp” у соціальній мережі “Facebook” з інформацією про адміністратора цієї сторінки;

роздруківки сторінки “3D Світильники / Ночники (@3d.toys_lamp)” у соціальній мережі “Instagram”;

копії сертифікатів про реєстрацію доменних імен: 3dtoyslamp.com, 3dtoyslamp.com.ua;

копію договору про співробітництво та спільну діяльність від 29.04.2017 № б/н, укладеного між апелянтом та ФОП Дягілевою І.М.;

копію договору про надання рекламних послуг від 01.05.2017 № Х-01/05/17, укладеного між ФОП Дягілева І.М. та ТОВ “Компанія Сектор”;

копію акту від 14.05.2017 про початок роботи промо-стійки “3D Світильники” у ТРЦ “Дафі” (м. Харків);

роздруківку статті “Хороший Китай – плохой Китай: почему качественным “Made in China” стоит гордиться” (mariomuzi.com.ua);

копію оглядового листа Вищого господарського суду України № 01-8/1234 від 13.07.2005 про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності;

роздруківку веб-сайту kharkiv.dafi.ua із зображеннями вітрини зі світильниками “3D TOYS LAMP” у ТРЦ “Дафі” (м. Харків);

роздруківки сторінок веб-сайтів allo.ua, rozetka.com.ua з інформацією про продавця “ILLUSIONE” ФОП Дягілевої І.М.;

копії квитанцій за 2019, 2020 роки щодо сплати ФОП Дягілевою І.М. винагороди по субліцензійному договору ТОВ “РОЗЕТКА. УА”;

копію субліцензійного договору № 563/4242 від 01.08.2017, укладеного між ТОВ “РОЗЕТКА. УА” та ФОП Дягілевою І.М.;

копію заяви Шахова В.В. від 23.04.2020 щодо його електронної пошти та профілю у соціальній мережі “Facebook”;

копію договору про співробітництво № 190418-8 від 19.04.2018, укладеного між ТОВ “АЛЛО” та ФОП Дягілевою І.М.

Дослідивши надані апелянтом документи колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Позначення, яке використовується під час пропонування світильників до продажу, відрізняється від заявленого позначення характером написання, шрифтом, кольором тощо. Серед наданих апелянтом документів відсутні відомості про обсяг та географічний район реалізації 3D світильників, маркованих заявленим позначенням. Надані апелянтом документи не свідчать про використання позначення “3D TOYS LAMP” для всього переліку товарів 11 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення.

Більшість наданих апелянтом документів датовані пізніше 01.09.2017 – дати подання заявки № т 2017 19358. Документи, які датовані раніше цієї дати у 2017 році, свідчать лише про вчинення окремих заходів з підготовки до використання позначення та не можуть свідчити про набуття розрізняльної здатності з підстави його тривалого використання.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що надані апелянтом документи не доводять твердження представника апелянта про те, що заявлене позначення до дати подання заявки набуло розрізняльну здатність в результаті його тривалого використання відносно скороченого переліку товарів 11 класу МКТП.

У запереченні апелянт звернув увагу колегії Апеляційної палати на те, що Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг містить відомості про реєстрацію знаків, у складі яких наявні словесні елементи “3D”, “TOYS” та “LAMP”.

У зв’язку з цим колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 1 глави 5 розділу III Регламенту доказами у справі за запереченням

є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія Апеляційної палати встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Пунктом 2 глави 5 розділу III Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія Апеляційної палати не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Зважаючи на те, що обсяг правової охорони наведених апелянтом знаків для товарів і послуг, які містять елементи “3D”, “TOYS” та “LAMP” та заявленого позначення відрізняються, колегія Апеляційної палати не бере до розгляду відомості про ці знаки, як такі, що не стосуються предмета заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню “3D TOYS LAMP” за заявкою № т 2017 19358, зазначені в абзацах четвертому та п'ятому пункту 2 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та, відповідно, у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і мотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Шахову Вілору В'ячеславовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “3D TOYS LAMP” за заявкою № т 2017 19358 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

В. Г. Красовський

О. В. Саламов