

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

27 січня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 15.10.2013 № 279 у складі головуючого Постоялкіної О.В. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Сенчука В.В., розглянула заперечення Алексеєва О.О., Боровик О.О. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 01.08.2013 про реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг відносно частини товарів за заявкою № т 2012 10964.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 19.12.2013, 27.01.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Єгорова Т.П.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 09.10.2013 проти рішення Державної служби про реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг відносно частини товарів за заявкою № т 2012 10964;

- копії матеріалів заявки № т 2012 10964;

- додатки до заперечення та додаткові матеріали від 09.01.2014.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію зображувального знака за заявкою № т 2012 10964 відносно частини товарів, оскільки заявлене зображувальне позначення для частини товарів 03 класу, що використовуються для машинного прання, є описовим, вказує на властивості та призначення товарів, оскільки являє собою зображення пральної машинки.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), розділ II, ст.6, п.2.

2. Апелянти – Алексєєв О.О., Боровик О.В. заперечують проти рішення Державної служби про реєстрацію зображувального знака за заявкою № т 2012 10964 відносно частини товарів та зазначають наступне.

16.04.2013 заявниками було одержано повідомлення про можливу відмову в реєстрації зображувального позначення за заявкою № т 2012 10964 відносно усього переліку заявлених товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) на тій підставі, що:

- для частини товарів 03 класу, що використовуються для прання, є описовим, вказує на властивості та призначення товарів, оскільки містить зображення пральної машинки;

- є оманливим для всіх інших товарів 03 класу.

Проаналізувавши доводи закладу експертизи 03.06.2013 заявники відправили мотивовану відповідь, в якій частково погодились з її рішенням та вилучили з переліку заявлених товарів 03 класу МКТП частину товарів, які не відносяться до препаратів для прання та для яких заявлене позначення могло бути оманливими, та залишили товари, які відносяться до препаратів для прання, а саме хімічні мийні засоби.

На думку заявників, рішення Державної служби від 01.08.2013 про реєстрацію зображувального знака за заявкою № т 2012 10964 відносно частини товарів є помилковим.

Апелянти зазначають, що заявлене позначення уявляє собою стилізоване зображення пральної машинки, яка є механічним устаткуванням та відноситься до 07 класу МКТП, тому для частини товарів 03 класу МКТП зображення пральної машинки лише вказує на область застосування товарів, вказує на те, що ці хімічні препарати можуть бути використані для прання.

Крім того, апелянти вказують на те, що заявлене зображувальне позначення тривалий час використовується в Україні, внаслідок чого набуло розрізняльну здатність.

Враховуючи наведене, апелянти просять визнати рішення Державної служби від 01.08.2013 за заявкою № т 2012 10964 недійсним та зареєструвати зображувальний знак для частини заявлених товарів 03 класу МКТП, а саме: «вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; вибілювальні солі; віск пральний; замочувальні препарати для прання; знебарвники [знебарвлювальні препарати]; знежирювачі крім промислових; зненакипники [хімічні засоби для видалення накипу] побутові; іржа (препарати для видалення -); крейда чистильна; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських [медичних]; мийні препарати; мильне дерево (кора -) для прання; м'якшівники тканин для прання; нашатирний спирт [мийний засіб]; очищальні препарати; плями (препарати для виводіння -); пральний блиск; пральні вибілювачі; пральні препарати; прання (барвники для -); прання (замочувальні препарати для -); прання (крохмаль для -); синька пральна; сода вибілювальна; спирт нашатирний [мийний засіб]; чистильні розчини; яскравлення барв (хімікати побутові для -) [прання].

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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 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 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 чи збуту товарів або надання послуг.

Перевірку позначень щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 2 статті 6 Закону регламентовано пунктом 4.3.1 Правил. Так, відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил 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, в 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.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел, ВТФ "Перун", 2005) визначає слово "описовий" як такий, що "містить опис чогонебудь, має характер опису".

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Під час дослідження знака щодо наявності у його складі описових елементів знак обов'язково розглядається як єдине ціле. Знак вважається описовим, якщо він як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Позначення, що в цілому є лише описовим, не має розрізняльної здатності.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене зображувальне позначення виконане у виді зображення пральної машинки, отже має чітку семантику (певне смислове поняття) і для його

розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови. Висновки щодо сприйняття споживачем зображувального позначення у вигляді пральної машинки не можуть бути різними.

Технічний регламент мийних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 408) дає наступне визначення понять:

- *мийний засіб* - будь-яка речовина або препарат, що містять мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення та використання в побуті і промисловості, у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо;

- *прання* - видалення різноманітних забруднень з тканин;

- *препарат* - суміш або розчин, який складається з двох або більше речовин.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що частина товарів 03 класу МКТП, зазначена апелянтами в скороченому переліку, є препаратами для прання, інша - хімічними препаратами, які можуть використовуватись як препарати для прання, зокрема у пральній машинці, або як складова частина препаратів для прання.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що зображення пральної машинки для наступних товарів 03 класу МКТП: «вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; вибілювальні солі; віск пральний; замочувальні препарати для прання; знебарвники (знебарвлювальні препарати); знежирювачі крім промислових; зненакипники (хімічні засоби для видалення накипу) побутові; препарати для видалення іржи; крейда чистильна; крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мийні препарати; кора мильного дерева для прання; м'якшівники тканин для прання; нашатирний спирт (мийний засіб); очищальні препарати; препарати для виводіння плям; пральний блиск; пральні вибілювачі; пральні препарати; барвники для прання; замочувальні препарати для прання; крохмаль для прання; синька пральна; чистильні розчини; хімікати побутові для яскравлення барв (прання)» є описовим у розумінні пункту 2 статті 6 Закону, оскільки прямо вказує на їх призначення – препарати для прання.

В той же час, для частини товарів 03 класу МКТП: «знебарвники (знебарвлювальні препарати); знежирювачі крім промислових; зненакипники (хімічні засоби для видалення накипу) побутові; препарати для видалення іржи; крейда чистильна; очищальні препарати; чистильні розчини» є оманливими, якщо призначення згаданих товарів є іншим ніж прання.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 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.

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.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та під час засідання апелянти наполягали на тому, що заявлене зображувальне позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його тривалого використання.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтами були надані наступні документи:

- копія ліцензійного договору від 01.07.2012 про надання виключної ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за заявками № т 201207270, № 2012 10964;

- копія договору № 1/09 від 06.09.2012 на виготовлення продукції між ООО «Кловин Украина» та ЧП «Реммаш» ;

- фото зразків продукції;

- бібліографічні дані міжнародної реєстрації № 1150349;

- зразки продукції;

- копія доручення та договору про передачу права на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою № т 2012 10964;

- копія офіційного листа заявника по заявці № т 2012 10964.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані документи та зазначає наступне.

Згідно з фото зразків продукції на упаковках прального порошку міститься етикетка із зображенням пральної машинки та словесних елементів «alles GUT», «бесфосфатный порошок», «чистота без фосфатов», тощо. Позначення «alles GUT» на упаковці займає домінуюче положення.

Відповідно до пункту 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із

зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані зразки продукції та їх фото не можуть бути прийняті до уваги як доказ на користь реєстрації знаку, оскільки свідчать про використання іншого позначення, ніж заявлене.

Заявлене позначення:



Позначення щодо якого надано докази використання:



Копія договору № 1/09 від 06.09.2012 на виготовлення продукції між ООО «Кловин Україна» та ЧП «Реммаш» не містить зображення знаку та свідчить про господарську діяльність інших, ніж заявники, осіб.

Крім того, зазначення апелянтами про те, що вони є власниками міжнародної реєстрації № 1150349 не свідчить на користь реєстрації знаку за заявкою № m 2012 10964 у розумінні положень статті 6^{quinquies} Паризької конвенції.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що зображувальне позначення за заявкою № m 2012 10964 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державного департаменту 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. Відмовити Алексєєву О.О., Боровик О.О. у задоволенні заперечення.
2. Змінити рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 01.08.2013 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг на рішення про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 2012 10964 щодо всіх товарів 03 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

В.В.Сенчук