

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

28 квітня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.01.2016 № 07 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Козелецької Н.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Мікуленка Володимира Олександровича, Троцька Ігоря Борисовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БИОМАЗУТ» за заявкою № т 2014 15300.

Представник апелянта – патентний повірений Крахмальова Т. І.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Гончарова Н. В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 448 від 16.01.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака «БИОМАЗУТ» за заявкою № т 2014 15300;
- додаткові матеріали вх. № 5123 від 06.04.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2014 15300.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 30.12.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «БИОМАЗУТ» за заявкою № т 2014 15300 відносно усіх товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для частини товарів 04 класу, крім товару: «мазут; паливо альтернативне (аналог мазуту)», зазначення щодо якого наявне у складі позначення.

«МАЗУТ - густые маслянистые остатки нефти, получаемые после выделения из неё керосина, бензина и газойля.»

2) для товарів 04 класу, а саме: «мазут; паливо альтернативне (аналог мазуту)»:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником;

- є описовим при використанні щодо згаданих товарів, а саме вказує на певний вид товару (мазут), певну якість та властивості (био) товарів.

«БИОМАЗУТ - это биотопливо в жидком виде.»

«БИОТОПЛИВО - топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов. Биотопливо разделяют на твёрдое, жидкое и газообразное.»

«БИО - начальная часть сложных слов, вносящая значение сл.: биологический (биостанция, биотопливо и т.п.).»

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2).

Апелянти – Мікуленко Володимир Олександрович, Троцько Ігор Борисович не згодні з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «БИОМАЗУТ» за заявкою № т 2014 15300 відносно усіх товарів 04 класу МКТП.

Апелянти зазначають, що заявлене словесне позначення «БИОМАЗУТ» вигадане у 2010 році Троцько І.Б. як нове фантазійне слово, якого не існувало раніше. Це слово відоме споживачу як таке, що вживається у зв'язку із новим паливом, яке має унікальні технічні властивості, притаманні тільки йому і набуло значної розрізняльної здатності внаслідок його використання заявниками протягом тривалого часу.

Під час винайдення цього слова Троцько І.Б. хотів підкреслити, що паливо складається з біологічної складової – біомулу очисних споруд, який є відновлюваним джерелом енергії, на відміну від нафтової складової. При цьому, «біо» в енергетиці характеризується як «поновлюваний».

Підтвердженням зазначеного є численні статті та публікації, в тому числі відео-публікації з посиланнями на це паливо під даним позначенням як таке, що було вигадане саме заявником і не використовується ніким іншим ніде в світі. Результати пошуку слова «БИОМАЗУТ» на будь-якій мові у будь-якій пошуковій системі дають посилання саме на Троцько І.Б. та Мікуленко В.О., як на винахідників технології виробництва альтернативного палива і на цей інноваційний продукт, маркований словом «биомазут».

Альтернативне паливо, марковане позначенням «БИОМАЗУТ» використовується у комерційних цілях. На підтвердження факту використання апелянтами представлені копії: договору на постачання палива від 05.04.2013; контракту купівлі-продажу рідкого палива від 24.03.2013 із загальним об'ємом поставок більше 100,00 тон альтернативного рідкого палива ТМ «Біомазут», якість якого відповідає фізико-хімічним властивостям визначеним у паспорті, який додається.

Значним кроком у просуванні даного продукту, позначуваного словом «БИОМАЗУТ» на український і міжнародний ринок стало, зокрема його публічне випробування на Бортницькій станції аерації м. Києва 28.10.2015 за присутності мера міста Кличка В.В. та заступника міністра палива і енергетики, під час якого зафіксовані і підтверджені унікальні властивості отриманого палива ТМ «БИОМАЗУТ», продемонстровані спеціалістам.

Апелянтами представлені рекламні листівки і буклети, що містять рекламу альтернативного палива ТМ «БИОМАЗУТ». Крім того, на вимогу апелянта Троцько І.Б. з сайтів: <http://ksinergv.org/technologies/energetics/biomazut> та <https://ru.wikipedia.org/wiki/> було вилучено комерційні дані по відношенню до слова «биомазут» як такі, що неправомірно використовувались власниками цих сайтів. Альтернативне паливо ТМ «БИОМАЗУТ» просувається і комерційно використовується компаніями «ТТІ Україна» та ТОВ «ЕКО-КОМ», до яких мають безпосереднє відношення апелянти.

Також, апелянти повідомляють, що позначення «БИОМАЗУТ» заявлене на міжнародну реєстрацію (№ 1252431 від 04.02.2015) і вже одержано сертифікат про його реєстрацію в США.

Таким чином, на думку апелянтів, заявлене позначення не може розглядатися як описове через те, що воно винайдене як нове слово саме заявником у 2010 році, набуло розрізняльної здатності і асоціюється у споживача саме із продуктом заявників – новим паливом, маркованим словесним позначенням «БИОМАЗУТ».

Виходячи з викладеного, апелянти просять задовольнити заперечення, скасувати рішення і винести нове рішення про надання правової охорони заявленому позначенню «БИОМАЗУТ», що відповідає умовам надання правової охорони щодо скороченого переліку саме для продукції заявника товару 04 класу МКТП : «паливо альтернативне».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «БИОМАЗУТ» 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 абзаців другого та четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання та 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.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб

та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

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.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару 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. 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.

Заявлене словесне позначення «БИОМАЗУТ» виконане стандартним шрифтом великими літерами кирилиці. У матеріалах заперечення апелянти скоротили перелік товарів 04 класу МКТП, для яких просять зареєструвати заявлене позначення до такого: «паливо альтернативне».

Досліджуючи матеріали справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що слово «биомазут», яке є заявленим позначенням, не є природним словом української мови. Воно утворене ініціативою одного з апелянтів шляхом поєднання початкової частини слова «біомул» та слова «мазут», тобто є вигаданим словом та має індивідуальні ознаки й тому не може вважатися таким, що звичайно не має розрізняльної здатності.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення має смислове значення, оскільки утворене із слів з певною семантикою.

«БІО – у складних словах відповідає поняттям «життя», «життєві процес»", «біологічний»; (Словник іншомовних слів <http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=18&t=5298>)

«Мазут – це важкий залишковий продукт переробки нафти, він складається з найбільш важких вуглеводів. Застосовується як паливо для парових котлів, котельних установок і промислових печей. (<http://studopedia.org/2-94526.html>)»

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «БИОМАЗУТ» має описовий характер щодо можливого складу сировини – «біологічний мазут».

Якщо позначення є описовим, реєстрація повинна бути дозволена лише за умови доведення заявником набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів. При цьому, з метою з'ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак. При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи.

Колегія Апеляційної палати дослідила зміст позначення відносно товарів, для яких воно заявлено на реєстрацію, а саме: «паливо альтернативне».

Правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива в Україні врегульовані Законом України «Про альтернативні види палива» із змінами, внесеними Законом від 04.06.2015.

Стаття 1 цього Закону містить визначення, зокрема: рідке паливо з біомаси – біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси. Стаття 4 (Альтернативні види рідкого палива) містить вичерпний перелік видів рідкого палива, які належать до альтернативних. Зазначений перелік не містить палива «біомазут».

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 224 від 23.03.2016 у пункті 3 Загальної частини містить вичерпний перелік та визначення палива, зокрема котельного, що не є альтернативними видами палива. Зазначений перелік не містить палива «біомазут».

Перелік Групи 27 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) не містить палива «біомазут».

Класифікація основних видів палива за його походженням та агрегатним станом, наведена на науковому сайті ChemWorld - chemical information portal у розділі «Хімія палива та мастильних матеріалів» не містить палива «біомазут». (<http://chemworld.com.ua/index.php/khimiiia-palyva-ta-mastylnykh-materialiv/24-zagalna>)

Колегія Апеляційної палати констатує, що відповідно до зазначених нормативно-правових документів заявлене позначення не входить як назва певного виду палива до переліку вже існуючих видів палива, в тому числі біопалива та альтернативного палива, які використовуються в Україні, тобто не прямо вказує на певний вид товару.

Натомість, надані апелянтами документи та проведені колегією Апеляційної палати дослідження свідчать про наступне.

У 2010 році фахівці харківської фірми «ЕКО-КОМ» під керівництвом Троцько І.Б. розробили унікальну технологію виробництва альтернативного палива із біомулу міських очисних споруд. На підставі випробувань були розроблені та затверджені в установленому порядку Технічні умови ТУ У 23.2-35856491-

001:2010, в яких використано позначення «БИОМАЗУТ» щодо палива альтернативного. У тому ж році фірмою «ЕКО-КОМ» розроблені мобільні установки з виробництва палива, маркованого позначенням «БИОМАЗУТ», які випробувані на міськводоканалі у м. Стаханів, м. Рубіжне, м. Кременне і на Бортницькій станції аерації у м.Київ.

27.12.2010 подано заявку, а 25.10.2011 видано патент України на винахід «СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОМАЗУТУ», одним із власників якого є Троцько І.Б.

12.01.2015 Мікуленко В.О. та Троцько І.Б. одержано патент України на корисну модель «СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОТЕЛЬНОГО ПАЛИВА «БИОМАЗУТ».

16-19 листопада 2011 року на Всесвітній виставці GEOENERGY EXPO 2011 Мілан Троцько І.Б. представлено альтернативне паливо, марковане позначенням «БИОМАЗУТ», яке одержало високу оцінку міжнародних експертів та викликало зацікавленість учасників виставки.

У 2011 році фірма «ЕКО-КОМ» на чолі з Троцько І.Б. розпочала своїми силами (без інвесторів) виготовлення першої партії обладнання для виробництва палива, маркованого позначенням «БИОМАЗУТ» на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Східноукраїнська екологічна компанія» м. Луганськ.

21 жовтня 2013 року Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України видано Свідоцтво про те, що паливо, марковане позначенням «Біомазут» згідно з ТУ У 23.2-35856491-001:2010 ідентифіковане як альтернативне. Ці дані також підтверджені Сертифікатом відповідності UA1.177.0224101-13, Експертним висновком № 38 від 28.04.2016, наданим Випробувальною лабораторією Науково-дослідної лабораторії ракетного палива та пального Національного авіаційного університету.

20 березня 2015 року на засіданні Громадської організації «Рада екологічної безпеки», яка приділяє велику увагу захисту навколишнього середовища, Мікуленко В.О. представлено розробку сучасного екологічного палива під назвою «Біомазут» - абсолютно нового палива, альтернативного рідкому, розробленого українськими фахівцями на чолі з Троцько І.Б. Новий вид палива отримав високу оцінку, зокрема турецьких експертів, його заплановано випробувати на базі «Київенерго».

Починаючи з 2013 року альтернативне рідке паливо, марковане позначенням «БИОМАЗУТ» виробляється та поставляється ТОВ «ТТІ Україна» та ТОВ «ЕКО-КОМ», співвласниками яких є апелянти, на замовлення відповідно до договорів та контрактів купівлі-продажу, що додані до заперечення.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи колегія Апеляційної палати встановила, що апелянтами здійснено значну та серйозну підготовку для введення в господарський обіг товару «паливо альтернативне» з використанням вигаданого ними позначення «БИОМАЗУТ», зокрема розроблено технологію (спосіб) одержання палива, розроблені і затверджені необхідні дозвільні документи, проведені відповідні експертизи, здійснені рекламні заходи,

в тому числі участь у міжнародних виставках, випущено на ринок України перші партії палива альтернативного, здійснені необхідні заходи для захисту прав інтелектуальної власності шляхом подання заявок на знаки та одержання патентів України на винахід і корисну модель.

Враховуючи те, що товар «паливо альтернативне» є товаром виробничо-технічного призначення і має специфічного споживача, колегія Апеляційної палати вважає, що у такого споживача вже існує зв'язок між позначенням «БИОМАЗУТ» та особами апелянтами – Мікуленко В.О. та Троцько І.Б. відносно товару «паливо альтернативне», тобто заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання його заявниками.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що враховуючи скорочений апелянтами перелік товарів 04 класу МКТП до товару «паливо альтернативне», немає підстав вважати заявлене позначення оманливим.

Зважаючи на викладені обставини, а також 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 наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризької конвенції про охорону промислової власності, 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 Мікуленка Володимира Олександровича, Троцька Ігоря Борисовича задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 30.12.2015 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 15300 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак за заявкою № т 2014 15300 відносно товарів 04 класу МКТП: «паливо альтернативне»

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Н.О.Козелецька

І.А.Костенко