

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.08.2018 № 1123

**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

05 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 03.03.2017 № Р/23-18 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Ресенчука В.М., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ІННОВАЦІЙНИЙ КОМФОРТ” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 23.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Clever Apartment” за заявкою № т 2017 17006.

Представник апелянта – відсутній

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/80-18 від 01.03.2018;
матеріали заявки № т 2017 17006.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.01.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Clever Apartment” за заявкою № т 2017 17006, відповідно до якого заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) є описовим для частини товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), які використовуються для оснащення,

встановлення, лагодження, розробки систем забезпечення функціонування та централізованого керування жилими будинками, квартирами або приміщеннями певного комерційного призначення, споріднених до них послуг 42 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот вищезазначених товарів і послуг, бо складається з даних, що вказують на призначення згаданих товарів і послуг:

“Clever apartment” – (перекл. з англ.) розумна квартира – теж саме, що “smart home” – “розумний дім”.

“Розумний дім (розумний будинок/smart home) - будинок, дача або приміщення комерційного призначення (бутік, офіс, будь-яка установа), які мають якісні системи забезпечення та операційний multi-room. За допомогою останнього, функціонально пов'язуються між собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати централізовано - з пульта-дисплею. Прилади можуть бути під'єднанні до комп'ютерної мережі, що дозволяє керувати ними за допомогою ПК та надає віддалений доступ до них через Інтернет. Завдяки інтеграції інформаційних технологій у домашні умови, усі системи та прилади узгоджують виконання функцій між собою, порівнюючи задані програми та зовнішні показники (обстановку)”.

“Розумний дім” об'єднує в собі наступні вузли пристроїв: пристрої, що відповідають за захист від пожеж, а також охоронна сигналізація; апарати, контролюючі газо - і водопостачання; пристрої, що відповідають за охолодження і вентиляцію повітря; устаткування, що контролює подачу електричної енергії та опалення; пристрої, які контролюють побутову техніку, встановлену в оселі”.

3) є оманливим для товарів 9, послуг 35 та 42 класів МКТП іншого призначення.

Підстави для висновку:

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

<https://uk.wikipedia.org/>;

<http://yakrobitiremont.pp.ua/sistema-rozumnij-budinok-visokointelektualne-zhitlo/>;

http://ic.ua/smarthouse.php?page_id=17;

<http://ua.automation.com/umnyj-dom>;

<http://bud-porada.in.ua/sistema-umnyj-dom.htm>;

<http://www.inteldim.lviv.ua/>.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “ІННОВАЦІЙНИЙ КОМФОРТ” заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “Clever Apartment” за заявкою № т 2017 17006 та наводить наступні доводи.

Застосування положення пункту 2 статті 6 Закону визначені відповідними пунктами 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 4.3.1.4 Правил визначено перелік позначень, які відносяться до таких, що не мають розрізняльної здатності.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не відноситься до позначень перелічених в пункті 4.3.1.4 Правил. Отже, воно не є таким, що немає розрізняльної здатності.

Стосовно описовості заявленого позначення апелянт стверджує про те, що не у кожного пересічного громадянина України виникає швидка асоціація слова “clever” з словом “розумний”. Більш розповсюдженим в розмовній мові на території України та широко вживаним перекладом слова “розумний” є слово англійської мови “smart”. Основним варіантом перекладу слова “Apartment” є “кімната”. Це пов’язано з тим, що це слово на протипагу тотожному за значенням слову “room” використовується для визначення орендованого житла. В українському лексиконі існує співзвучне слово іноземного походження - апартamenti, що широко використовується в сфері туризму та найму. Зважаючи на таке розповсюджене тлумачення слова “apartment” воно не може ототожнюватися з словом “дім”. Отже, смислове навантаження знака, зважаючи на можливі варіанти перекладу, не є однозначним.

У 09 класі МКТП відсутні товари, які прямо чи опосередковано описувалися б словом “кімната, квартира, приміщення”. Аналізуючи поняття “призначення товару”, йдеться про задоволення певних потреб людини. Наведені в заявці товари 09 класу МКТП задовольняють споживчі потреби, а саме, потребу у використанні різних пристроїв, гаджетів, техніці, інструментах сучасного життя тощо. В той час як “кімната, квартира, приміщення” мають зовсім інше призначення.

На думку апелянта, позначення “clever apartment” лише породжує асоціацію з тим, що “наша техніка, наші товари зроблять Ваше житло затишним, продуманим до деталей, функціональним”.

Зважаючи на відсутню описовість заявленого позначення щодо призначення товарів та послуг, відповідно, апелянт стверджує, що воно і не може бути оманливим щодо інших товарів 09 класу та послуг 35, 42 класів МКТП, адже жодну групу товарів/послуг воно не описує.

Апелянт стверджує, що позначення “Clever Apartment” використовується ним з 2016 року при виробництві та реалізації товарів техніки, а також при наданні послуг 42 класу МКТП.

Здійснено ряд маркетингових заходів щодо просування бренду, зокрема, розроблено та розміщено білборди з популяризації товарів та послуг апелянта з використанням позначення, креативні рекламні матеріали в рамках підтримки

бренду; проведено комплекс заходів в мережі Інтернет та, зокрема, в соціальних мережах для анонсування знака “Clever Apartment” на ринку.

Використання позначення відбувалося шляхом маркування товарів апелянта, що вже розповсюджуються на ринку України, а також щодо вказаних у заявці послуг 35, 42 класів МКТП.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 23.01.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № м 2017 17006 та зареєструвати знак “Clever Apartment” за заявкою № м 2017 17006 відносно всіх товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 42 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.

Заявлене на реєстрацію позначення “Clever Apartment” є словесним позначенням, виконаним літерами друкованого шрифту, латиницею. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 09 та послуг 35 та 42 класів МКТП.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент Апеляційної палати), з метою перевірки обґрунтованості рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до статті 1 Закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовуються в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно вказаних у заявці товарів 09 та послуг 35, 42 класів МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не може бути віднесено до позначень, які перелічені у пункті 4.3.1.4. Правил.

Згідно з пунктом 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 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.

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. Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

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). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів. При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи. 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. Якщо позначення є описовим, реєстрація повинна бути дозволена лише за умови доведення заявником набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів.

Для з'ясування того, чи є позначення “Clever Apartment” описовим для заявлених товарів 09 класу МКТП, та послуг 35 та 42 класів МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел.

Заявлене позначення являє собою словосполучення англійською мовою.

“clever” – 1) розумний; 2) здібний; 3) вправний; умілий;.

“apartment” – н. 1) кімната, приміщення; pl. квартира; 2) attr.: a. house амер. багатоквартирний будинок¹.

“Clever Apartment” – розумна квартира².

Таким чином, словосполучення “Clever Apartment” перекладається як “розумна квартира”.

У довідкових джерелах розрізняють “розумну будівлю” і “розумну квартиру”. Вони, хоч і пов'язані між собою (“розумна квартира” як правило інтегрується в систему “розумного будинку”), але цілі їх створення принципово різні. Основна функція “розумного будинку” – забезпечення енергоефективності або енергоощадності будинку та безпеки мешканців. А суть “розумної квартири” – підвищення рівня комфорту в окремо взятій квартирі³.

Розумний дім (розумний будинок smart home, digital house) – будинок, дача або приміщення комерційного призначення (бутік, офіс, будь-яка установа), які мають якісні системи забезпечення та операційний multi-room. Для визначення високотехнологічних особливостей приміщення також вживають терміни: intelligent building, smart-house, digital home. Розумний дім створюється за допомогою професійного проектування та програмування компаніями, що займаються розробкою проектів smart-home⁴.

Отже, словосполучення “розумна квартира” має зміст, однозначно зрозумілий споживачу відповідних товарів і послуг – жиле приміщення, оснащене функціонально пов'язаними між собою електроприладами.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що частина товарів 09 класу МКТП, залежно від обсягу виконуваних ними функцій, використовуються для розробки, встановлення, налаштування та запуску системи “розумна квартира” (розумний дім) і позначення “Clever Apartment” вказуватиме на призначення таких товарів.

¹ Новий англо-український словник. Балла М.І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700с.

² <https://translate.google.com/?hl=uk#en/uk/Clever%20Apartment>

³ <https://gdevkievezhithoroso.com/2017/04/>

⁴ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC

Колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи про те, що заявлене позначення “Clever Apartment” є описовим для частини товарів 09 класу МКТП, які використовуються для оснащення, встановлення, лагодження, розробки систем забезпечення функціонування та централізованого керування жилими будинками, квартирами або приміщеннями певного комерційного призначення, споріднених до них послуг 42 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов’язаних з введенням в цивільний оборот вищезазначених товарів і послуг.

Відповідно, використання позначення “Clever Apartment” для товарів 09 класу МКТП, послуг 35 та 42 класів МКТП іншого призначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов’язані з призначенням товару, яке насправді не відповідають дійсності.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати представник апелянта зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання. Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали, встановила, що вони не можуть свідчити про тривале використання позначення “Clever Apartment”.

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 Товариству з обмеженою відповідальністю “ІННОВАЦІЙНИЙ КОМФОРТ” у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2018 про відмову в реєстрації знака “Clever Apartment” за заявкою № m 2017 17006 в частині підстав для відмови, та встановити такі підстави:

заявлене словесне позначення:

є описовим для частини товарів 09 класу МКТП, які використовуються для оснащення, встановлення, лагодження, розробки систем забезпечення

функціонування та централізованого керування жилими будинками, квартирами або приміщеннями певного комерційного призначення, споріднених до них послуг 42 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот вищезазначених товарів і послуг, бо складається з даних, що вказують на призначення згаданих товарів і послуг;

є оманливим для товарів 09, послуг 35 та 42 класів МКТП іншого призначення.

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

В. М. Ресенчук

М. Ю. Потоцький