

**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**

18 січня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 09.09.2015 № 86 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Теньової О.О., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Татарчика С.І. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «**ECONOM**CLASS» за заявкою № т 2014 05306.

Представник апелянта – Барбашин С.Д.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Силка О.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 12740 від 07.09.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 05306;
- копії матеріалів заявки № т 2014 05306;
- додаткові матеріали вх. № 15916 від 30.10.2015, вх. № 17016 від 18.11.2015, вх. № 19324 від 28.12.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 02.07.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «**ECONOM**CLASS» за заявкою № т 2014 05306, оскільки заявлене словесне позначення:

- не має розрізняльної здатності;
- є описовим для товарів 25 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які можуть бути віднесені до категорії товарів та послуг економ-класу, з відповідним рівнем якості та низької вартості, призначених для певної категорії споживачів - вказує на їх певні властивості та призначення.

EconomClass – економ-класс–низший уровень в классификации товаров и услуг в отличии от высшего уровня (премиум-класс) или среднего (бизнес-класс).

Товари та послуги економ-класу відповідають певним вимогам якості та, одночасно, дозволяють економити кошти за рахунок невисокої вартості.

- є оманливим для товарів та послуг класу, які мають інші властивості та призначення.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Розд. II, ст. 6, п. 2

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwwords/49288](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwwords/49288).

Апелянт – Татарчик С.І. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ECONOM<sup>C</sup>CLASS» за заявкою № т 2014 05306 відносно заявленого переліку товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не можна віднести до таких, що не мають розрізняльної здатності.

Апелянт є власником комбінованого знака для товарів і послуг



«ECONOM<sup>C</sup>CLASS» за свідоцтвом № 77901 (дата подання заявки 11.06.2007), у складі якого є словесний елемент «економ клас». Апелянт більше 9 років використовує заявлене позначення, зокрема, у назві магазинів, у власних дисконтних картках, у рекламі, в інформаційних листівках.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не є описовим та не може вводити в оману споживачів відносно заявлених товарів 25 та послуг 35 класів МКТП унаслідок тривалого часу його використання, оригінальності позначення, асоціації споживачів з позначенням саме апелянта, а також відсутності судових справ та наявності аналогічних зареєстрованих позначень.

Також апелянт наводить інформацію про реєстрацію знака «ECONOM<sup>C</sup>CLASS» Європейським відомством з гармонізації внутрішнього ринку (№ 0112160552) у країнах Європейського Союзу, а також на території Республіки Польща (№ Z.418756) та Латвійської Республіки (№ М 67688).

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 02.07.2015 та зареєструвати позначення «ECONOM<sup>C</sup>CLASS» за заявкою № т 2014 05306 відносно заявленого переліку товарів 25 та послуг 35 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 словесне позначення «ECONOM<sup>C</sup>CLASS» виконано стандартним шрифтом латиницею великими літерами, а літера «С» у слові «class» виконана розміром більшим, ніж всі інші літери позначення, стилізованим потовщеним шрифтом.

Під час розгляду заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів і послуг та просив зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати 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, зокрема:

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 товарів або надання послуг;

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

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 використовувались 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і встановила, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які не мають розрізняльної здатності, відповідно до Правил.

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.

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 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.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно скороченого переліку товарів 25 та послуг 35 класів МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила доступні інформаційні джерела та встановила наступне.

Відповідно до електронного словника АБВУД Lingvo:

слово «economy» не має перекладу, при цьому зазначено, що його значення може бути віднесено до значення слів economic, economy:

«economic 1) економічний; господарський 2) ощадливий;

economy 1) господарство; економіка national economy — народне господарство; економіка країни political economy — політична економія 2) ощадливість, економність little economies — маленькі заощадження 3) структура, організація»;

слово «class» перекладається як:

1. 1) клас (у суспільстві, в школі, на залізниці), 2) розряд; група
2. 1) класовий 2) класний
3. класифікувати.

Колегія Апеляційної палати вважає, що для зазначених товарів та послуг заявлене позначення «**ECONOM**CLASS» викликає асоціації, пов'язані з ощадливістю та сегментом продукції нижчої вартості, характеризуючи тим самим її відповідну властивість.

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія дійшла висновку про те, що воно вказує на властивості товару (послуги) (описує вартісні характеристики), а тому є описовим для товарів 25 та послуг 35 класів МКТП, заявлених апелянтом у скороченому переліку.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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 пункту 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.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що позначення «ECONOM CLASS» вказує на вартісні характеристики товару (послуги). Невідповідність товарів (послуг) вартісним характеристикам може проявлятися виключно у зв'язку з їх господарським обігом. У той же час, оманливість є самостійною властивістю позначення, яка пов'язана виключно з його змістом та товарами (послугами), для яких його заявлено, незалежно від господарського обігу цих товарів (послуг). З огляду на зазначене, колегія вважає, що заявлене позначення не може бути визнано оманливим, тобто таким, що породжує у свідомості споживача асоціації, які насправді не відповідають дійсності.

У запереченні та в апеляційному засіданні апелянт просив застосувати статтю 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, зважаючи на тривалість використання заявленого позначення.

В якості доказів та обґрунтування цієї вимоги апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення «ECONOM CLASS» були надані:

- документи щодо реєстрації компанії Econom Class, SIA (Латвія), на яку зареєстровано торговельну марку «ECONOM CLASS» у Латвії (апелянт є засновником цієї компанії);

- документи щодо реєстрації компанії Econom Class SP, z.o.o. (Польща), на яку зареєстровано торговельну марку «ECONOM CLASS» у Польщі (апелянт є засновником цієї компанії);

- витяг із Статуту та витяг із відкритого реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо юридичної особи ТОВ «Економ-Схід», через яку ведеться діяльність на території України щодо імпорту та продажу товарів;

- сертифікати про реєстрацію доменних імен ekonom-klass.kiev.ua та ekonom-klass-dz.com.ua;

- витяги з сайту <https://hostmaster.ua/> стосовно веб-сайтів ekonom-klass-dz.com.ua та ekonom-klass.kiev.ua, які належать апелянту;

- договір № 190.15/DIAL від 21.10.2015 на абонентське обслуговування в мережі Інтернет з провайдером стосовно веб-сайту ekonom-klass.dp.ua;

- договір № 04/02 від 04.02.2013 з ФОП Троцило О.В. про надання послуг щодо створення логотипів, у складі яких є заявлене позначення, та заявленого позначення;

- додаткові Угоди та акти здачі-приймання наданих послуг до договору № 04/02 від 04.02.2013 на виконання робіт з виготовлення рекламної продукції, яка містить заявлене позначення.

Колегія Апеляційної палати дослідила наведені документи та встановила наступне.

На запит словосполучення «ekonomclass» в мережі Інтернет надається інформація про мережу магазинів «Економ Клас», які розташовані в містах Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську, Кривому Розі та Дніпродзержинську (<http://ekonom-klass.kiev.ua/>). Ця інформація також підтверджена доказами, наданими апелянтом у запереченні та в апеляційному засіданні.

Апелянту належать доменні імена [ekonom-klass.kiev.ua](http://ekonom-klass.kiev.ua) та [ekonom-klass-dz.com.ua](http://ekonom-klass-dz.com.ua), на головній сторінці яких є зображення комбінованого знака



за свідоцтвом України № 77901, зареєстрованого на ім'я апелянта, в складі якого є словесний елемент «економ клас». Також, на головній сторінці веб-сайтів апелянта представлені банери та фото магазинів одягу з вивісками із зображенням заявленого позначення.

Апелянтом надано докази тривалого використання заявленого позначення, а саме: використання позначення в назві магазинів, власних дисконтних картках, рекламі, інформаційних листівках та в назві власного веб-сайту.

Під час розгляду заперечення апелянт зазначав, що він використовує схоже із заявленим позначення більш ніж 9 років. В Україні апелянтом було відкрито 59 магазинів, якими під час здійснення торгівлі використовується заявлене позначення. Також апелянт наголошує, що він використовує заявлене позначення виключно для реалізації товарів, які зазначені в переліку. Споживач уже тривалий час сприймає заявлене позначення як бренд заявника.

Крім того, апелянт зазначив про те, що він здійснює свою діяльність з використанням заявленого позначення також на території Польщі та Латвії, а тому зареєстрував його в якості знаків на території цих країн.

Дослідивши наведені аргументи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надана апелянтом інформація свідчить про інтенсивне та тривале використання заявленого позначення в Україні, а тому воно викликає у споживача асоціації, пов'язані з послугами апелянта з реалізації товарів, вирізняючи ці послуги з-поміж інших.

З огляду на зазначене, колегія вважає, що внаслідок тривалого використання апелянтом, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно відповідних послуг, що надаються апелянтом.

Розглянувши всі викладені в запереченні обставини та враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «**ECONOM CLASS**» за заявкою № т 2014 05306 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 Татарчика С.І. задовольнити частково.
2. Рішення ДСІВ від 02.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ECONOM<sup>C</sup>CLASS» за заявкою № т 2014 05306 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «ECONOM<sup>C</sup>CLASS» за заявкою № т 2014 05306 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП:  
35 клас: «Демонстрування товарів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження рекламних матеріалів».

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

Головуючий

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

О.О.Теньова

Г.П.Добриніна