

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
04.12.2018 № 1834

**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

24 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 20.04.2018 № Р/44-18 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Жмурко О.В., Красовського В.Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 07.02.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді фіолетового кольору (pantone 2613c) за заявкою № m 2016 08575.

Представник апелянта – Свентозельська Т.Р.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Пугачова І.П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/154-18 від 17.04.2018;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/234-18 від 14.06.2018;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/470-18 від 23.10.2018;
копії матеріалів заявки № m 2016 08575.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 07.02.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака у вигляді фіолетового кольору (pantone 2613c) за заявкою № m 2016 08575, відповідно до якого заявлене

зображувальне позначення не має розрізняльної здатності та не може відрізнити послуги, що надаються з його використанням від таких самих та споріднених послуг.

Підстави для висновку: пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС” заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака, що являє собою фіолетовий колір (pantone 2613c) за заявкою № m 2016 08575, вважає доводи експертизи такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 та статтею 6 Закону.

Апелянт стверджує, що заявлений на реєстрацію відтінок фіолетового кольору (pantone 2613C) використовується ним під час здійснення юридичної діяльності, завдяки чому позначення набуло розрізняльної здатності, що підтверджується наступним.

“AVELLUM” – це провідна українська юридична фірма, яка надає повний спектр юридичних послуг, з ключовою спеціалізацією у сферах фінансів, корпоративного права, вирішення спорів, податкового та антимонопольного права. Клієнтами заявника є відомі компанії в Україні та світі.

Головні цінності, які апелянт хоче передати споживачам цим кольором – це якість та швидкість надаваних послуг.

Заявлене позначення є таким, що запам’ятовується споживачами, оскільки не є характерним (особливим) при використанні для юридичних послуг.

Заявлене позначення використовується безперервно з квітня 2016 року: на головній сторінці офіційного сайту заявника (<http://avellmn.com>); в оформленні приміщення заявника; у внутрішній документації – на папках, візитках, бланках тощо; на фірмових пакетах, в рекламних брошурах, бордах; під час презентацій компанії на конференціях, семінарах.

Апелянт стверджує, що жодна з інших юридичних фірм не використовує подібний колір у власній діяльності.

Торговельна марка “AVELLUM” також використовується разом із заявленим зображувальним позначенням (фіолетовий колір pantone 2613 C) на білому, контрастному фоні або навпаки – білими літерами на фоні заявленого позначення.

Представлені відомості, на думку апелянта, свідчать про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності для заявлених послуг внаслідок його використання з квітня 2016 року та можливості вирізнення послуг, що надаються під позначенням серед інших.

Враховуючи викладене, апелянт просить прийняти до уваги наведені доводи, скасувати рішення від 07.02.2018 про відмову в реєстрації знака у вигляді

фіолетового кольору (pantone 2613c) за заявкою № m 2016 08575 та прийняти рішення про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно всіх заявлених послуг 45 класу 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 та зазначає наступне.

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

Пункт 2 статті 5 Закону передбачає, що об'єктом знака можуть бути позначення, що представляють собою, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

Кольором чи поєднанням кольорів визнається позначення, що є кольором як таким чи комбінацією кольорів без окреслення контурами.

В силу пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Кольори як такі мають просту властивість щодо виконання декоративної, естетичної або оздоблюваної функції, у зв'язку з чим вони мають слабку здатність відрізнити товари і/або послуги та визначати джерело їх комерційного походження. Зазвичай такі позначення не мають розрізняльної здатності, але можуть бути придатними для набуття правової охорони, якщо щодо них заявником будуть надані докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання. Тому можливість реєстрації кольору як такого в якості знака має особливі умови у наданні правової охорони та обмежується в інтересах суспільства.

Споживачі, як правило, не сприймають відтінки (пантони) кольорів для вирізнення товарів різних виробників. У зв'язку з цим кількість кольорів, які споживачі вирізняють відносно товарів однієї групи, порівняно невелика. Середній споживач здатний чітко розрізнити лише обмежену кількість кольорів, узагальнюючи їх сприйняття основними кольорами, якими прийнято вважати червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Оскільки кількість останніх є обмеженою, невелика кількість знаків зареєстрованих для певних товарів або послуг можуть вичерпати весь спектр доступних кольорів та необґрунтовано обмежити використання їх відтінків.

В той же час, колір може набути розрізняльну здатність, але при особливих обставинах та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів і послуг. Такі особливі обставини вимагають від заявника довести, що заявлене позначення кольору не є традиційним на певному ринку для заявлених товарів або послуг.

У зв'язку з цим, набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору, залежить, зокрема, від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й у співставленні з іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку.

Отже, коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізнити з-поміж інших товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів або послуг.

Якщо заявлене позначення складається лише з кольору, то підлягають дослідженню, переліки товарів і/або послуг, щодо яких заявлено позначення, а також можливий спосіб використання такого позначення для цих товарів чи послуг, місце розташування, масштаб знака тощо. Таке дослідження дає змогу встановити ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених товарів чи послуг.

В силу пункту 4 статті 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, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано: фірмовий пакет фіолетового кольору, який маркований знаком "AVELLUM" та зображувальним знаком; стрічку для бейджів фіолетового кольору, марковану знаком "AVELLUM"; фірмовий блокнот фіолетового кольору; рекламні брошури апелянта, які містять словесні та зображувальні елементи фіолетового кольору;

конверт та папку, марковані знаком “AVELLUM”; фотографії оформлення приміщення апелянта, фотографії презентацій апелянта на конференціях, семінарах, фотографії нагород, роздруківка опитування щодо заявленого позначення.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали та зазначає, що заявлене позначення наноситься на POS-матеріали заявника в різному кольоровому виконанні, з різним поєднанням кольорів, з різними відтінками фіолетового кольору та у комбінації із зареєстрованим знаком апелянта “AVELLUM”.

Надані документи не доводять будь-яке використання заявленого позначення до дати подання заявки – 19.04.2016. Крім того, у запереченні апелянт зазначає, що заявлене позначення використовується ним безперервно лише з квітня 2016 року.

Крім того, колегія Апеляційної палати дослідила відкриті інформаційні джерела в мережі Інтернет та виявила, що фіолетовий колір або його відтінки використовуються на ринку юридичних послуг не лише апелянтом, а й іншими юридичними компаніями, серед яких, “KOLT Partners”, сайт¹ якої датований 2015 роком та “ALFA LEX CONSULTING”, сайт² якої датований 2015 роком.

Враховуючи вищенаведене колегія Апеляційної палати вважає, що надані матеріали не доводять набуття фіолетовим кольором (pantone 2613c), як таким, розрізняльної здатності відносно апелянта при наданні послуг 45 класу МКТП, а сприймається споживачами лише у сукупності зі знаком апелянта “AVELLUM”.

У зв’язку з вищезазначеним, колегія Апеляційної палати погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 07.02.2018 про відмову в реєстрації знака, відповідно до якого заявлене позначення за заявкою № m 2016 08575 не має розрізняльної здатності та не може відрізнити послуги, що надаються з його використанням від таких самих та споріднених послуг.

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 “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС” у задоволенні заперечення.

¹ <http://koltpartners.com.ua>

² <http://alc-kr.com.ua>

2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді фіолетового кольору (pantone 2613c) за заявкою № м 2016 08575 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

О. В. Жмурко

В. Г. Красовський