

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

24 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І. Е. від 31.12.2014 № 109 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Афзаї Мохаммад Дауд проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 03.11.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "FIRE STOP, зобр." за заявкою № т 2014 04339.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Шестакова Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. № 18857 від 29.12.2014 проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 04339.
2. Копії матеріалів заявки № т 2014 04339.
3. Додаткові матеріали вх. № 5897 від 29.04.2015, вх. № 13737 від 24.09.2015, вх. № 10808 від 28.07.2015.

Аргументація сторін.

1. На підставі висновку закладу експертизи 03.11.2014 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "FIRE STOP, зобр." за заявкою № т 2014 04339, оскільки заявлене позначення складається лише з даних, що є описовими для заявлених товарів 01 та 09 класів МКТП, бо вказують на їх певні властивості та їх призначення.

Fire stop - засіб для гасіння вогню (пристрій, речовина тощо).

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

Universal (En-Uk) (к версии АВВУУ Lingvo x3)

Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Firestop>

<http://firestop.org.ua/>
<https://www.google.com.ua/search?q=fire+stop&client=firefox-a&hs=5UI&rls=org.mozilla:ru:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AB5KVPeL0On8ywO124KgDg&ved=0CCcQsAQ&biw=800&bih=452>

Апелянт – Афзаї Мохаммад Дауд заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "FIRE STOP, зобр." за заявкою № т 2014 04339 та зазначає, що заявлене позначення безпосередньо не вказує на певні властивості чи призначення товарів.

На думку апелянта дистинктивність позначення повинна оцінюватися відносно тих товарів, до яких застосовується знак. Заявлене позначення складається із словосполучення "FIRE STOP", що в перекладі з англійської мови має такі значення: протипожежна перешкода; пожежна перешкода; протипожежна перешкода; вогнева перешкода; протипожежна стіна, що в свою чергу, не відповідає значенню трактованого експертизою.

Апелянт зауважує, що у багатозначних словах іншомовного походження не можна брати лише один варіант перекладу, оскільки заявником може бути закладена будь-яка семантика. Під семантикою заявленого позначення апелянт закладає значення, зокрема, "вогнева перешкода" (перешкода з вогню).

Апелянтом заявлено перелік товарів 01, 09 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які необхідні для гасіння вогню, або використовуються як захист безпеки від вогню, тобто прямої вказівки на товар не спостерігається.

Також апелянт звертає увагу на те, що позначення слід розглядати в цілому, у такому вигляді, в якому воно заявляється до правової охорони, а не розділяти його на будь-які складові. На думку апелянта, у поданому на реєстрацію позначенні захищається, в першу чергу, його оригінальне графічне виконання, а тому заявлене позначення має достатню дистинктивність.

Крім того, апелянт вважає, що комбіновані позначення як такі не можна вважати описовими, оскільки вони не складаються винятково з даних, що є описовими і вказують на вид, якість, призначення товарів тощо. У таких позначень присутня також графічна складова, яка надає будь-якому позначенню додаткової розрізняльної здатності.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 04339 та зареєструвати знак "FIRE STOP, зобр." відносно заявлених товарів 01, 09 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.

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 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.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення "  " складається з словесних елементів "FIRE" (чорного кольору) та "STOP" (білого кольору), виконаних заголовними літерами латиниці, стандартним шрифтом, що розташовані на прямокутнику опуклої форми поділеного на дві частини білого та чорного кольорів.

Позначення "FIRE STOP, зобр." заявлено на реєстрацію відносно товарів 01 та 09 класів МКТП, а саме:

товари 01 класу МКТП: "хімічні речовини для гасіння вогню; вогнетривкі речовини; суміші до вогнегасників";

товари 09 класу МКТП: "пристрої для гасіння вогню; азбестовий одяг для захисту від вогню; азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; азбестові щити для пожежників; стволи пожежні (брандспойти); взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; вогнегасники; детектори диму; захисні маски; захисні шоломи, каски; іскрогасники; костюми для захисту від вогню; одяг для захисту від вогню; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; окуляри; особисті засоби протиаварійного захисту; пожежні автомобілі (машини); пожежні драбини рятувальні; пожежні насоси (помпи); пожежні сигналізатори; пожежні судна; пожежні ударні пристрої (бияки); пожежні шланги; поливальні протипожежні системи; протигази, крім призначених для штучного дихання; респіратори (респіраторні маски), крім призначених для штучного дихання; протипожежні

покриви; рукавиці для захисту у разі нещасних випадків; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні брезенти; рятувальні жилети; рятувальні сітки; фільтри до протигазів або респіраторів; щитки для захисту обличчя робітників".

Колегією Апеляційної палати для встановлення описовості заявленого позначення досліджено семантику (переклад на українську мову) його словесних елементів, звернувшись до інформаційних джерел, в тому числі мережі Інтернет, та виявлено наступне.

1. За даними англо-українського словника словесні елементи "FIRE STOP" заявленого позначення перекладаються наступним чином:

FIRE: 1. п 1) вогонь; полум'я; 2) пожежа; 3) запал, натхнення; 4) жар; пропасниця; збудження.

STOP: 1. v 1) зупиняти (ся).¹

2. За даними Інтернет-перекладачів словесні елементи "FIRE STOP" заявленого позначення перекладаються наступним чином:

2.1. <http://www.lingvo.ua/>

fire - вогонь, полум'я запалювати, розпалювати, підпалювати

stop - зупинка, затримка зупиняти, затримувати; зупинятися; (з інфінітивом) зупинитися, щоб...

2.2. <https://translate.google.com.ua>

Fire stop – протипожежна.

Також представником апелянта було надано до Апеляційної палати додаткові матеріали (вх. № 5897 від 29.04.2015), в яких наведені приклади перекладу словосполучення "fire stop" у відповідності до електронного словника <http://www.multitran.ru>, зокрема:

fire stop:

воен., тех. - противоогневая преграда

Макаров - огнезащитная засыпка или вкладыш в полостях конструкции, препятствующие распространению пожара

нефт. - отсекаТЕЛЬ пламени (при бурении с продувкой)

нефт.газ. - отсекаТЕЛЬ пламени для бурения с продувкой (MichaelBurov)

пож. - пожарная преграда

стр. - противопожарная преграда

тех. - огневая преграда; противопожарная стена.

Отже, виходячи з наведених джерел інформації, словесна частина "FIRE STOP" заявленого позначення за заявкою № т 2014 04339, як єдине ціле в перекладі з англійської мови утворює словосполучення з наступним змістом: зупинка полум'я, зупинка вогню, пожежна перегорода, протипожежна перегорода тощо.

Проаналізувавши наведені вище джерела інформації, колегія Апеляційної палати вважає обґрунтованим висновок закладу експертизи, який набув статусу

¹ Балла М.І. Новий англо-український словник, К.: "Чумацький шлях" 2000р., с. 219, 562.

рішення ДСІВ, про те, що заявлене позначення "FIRE STOP, зобр." за заявкою № m 2014 04339 складається з даних, що є описовими для товарів 01 та 09 класів МКТП, оскільки перше зорове сприйняття заявленого позначення і його зміст однозначно і без додаткових суджень зрозумілий споживачеві та створює враження про те, що позначення вказує на певні властивості та призначення заявлених товарів – товари, призначені для зупинки вогню (полум'я, пожежі), протипожежної перегороди. При цьому, графічні елементи заявленого позначення (прямокутник опуклої форми, поділений на дві частини білого та чорного кольорів) не надають йому дистинктивності та, в цілому, ніяким чином не впливають на його зміст (семантичне значення).

При цьому, колегія Апеляційної палати при визначенні змісту (семантики) словесних елементів заявленого позначення застосовує його "буквальний" переклад з англійської мови, на відміну від вільного тлумачення його перекладу, наведеного у рішенні ДСІВ, проте така різниця в підході до перекладу дослідженого словосполучення в цілому не змінює зміст заявленого позначення та правильність висновків закладу експертизи, викладених у рішенні ДСІВ, щодо його описовості.

Апелянт в додаткових матеріалах до заперечення від 28.07.2015 (вх. № 10808) зауважує про неправомірне посилання у рішенні ДСІВ на інформацію з Інтернет-ресурсів, які є неофіційними джерелами інформації.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати звертається до пункту 15 статті 10 Закону, відповідно до якого під час кваліфікаційної експертизи при перевірці заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Проте, склад інформаційної бази закладу експертизи, джерела інформації, в тому числі і електронні ресурси мережі Інтернет, не визначені та не обмежені Законом.

Крім того, відповідно до статті 1 Закону України "Про телекомунікації" Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Разом з тим, стаття 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

24.09.2015 (вх. № 137387) представником апелянта було надіслано лист китайської компанії (з неофіційним перекладом на українську мову), в якому проголошено про готовність китайської компанії виробляти для апелянта з подальшим експортом в Україну товари під знаком "Fire stop", за умови його реєстрації для відповідних товарів МКТП.

Проте, на думку колегії Апеляційної палати, вказаний документ не підтверджує факту використання апелянтом заявленого позначення на території

України, а підтверджує лише наміри щодо випуску зазначеної продукції у майбутньому.

Таким чином, доводи апелянта, викладені в запереченні, та надані апелянтом документи не спростовують підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення "FIRE STOP, зобр.", викладених в рішенні ДСІВ, та не містять відповідних доказів набуття таким позначенням розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення "FIRE STOP, зобр." 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 Державної служби інтелектуальної власності України, 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 компанії Афзаї Мохаммад Дауд у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 03.11.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "FIRE STOP, зобр." за заявкою № т 2014 04339 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.В.Саламов