

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
03.12.2019 № 506

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

25 жовтня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 01.07.2019 № Р/62-19 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ресенчука В.М., Теньової О.О. розглянула заперечення Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & Co. KG (DE) проти рішення від 13.05.2019 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 1167872.

Представник апелянта – патентний повірений Рудий Т.Г.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Деундяк І.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/365-19 від 26.07.2019;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1167872;
пояснення закладу експертизи вх. ВКО/411-19 від 19.08.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/444-19 від 30.08.2019,
№ ВКО/507-19 від 27.09.2019, № ВКО/508-19 від 30.09.2019, № ВКО/564-19
від 25.10.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 13.05.2019 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 1167872 прийнято на тій підставі, що для товарів 03 класу Міжнародної класифікації

товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «косметика, а саме косметика для догляду за обличчям» та послуг 44 класу МКТП «косметичні послуги для догляду за тілом» знак є описовим, оскільки вказує на вид/призначення товару та призначення/властивості відповідних послуг.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 2.

Апелянт – Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & Co. KG (DE) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 1167872 на території України та надає наступні доводи на користь реєстрації.

Апелянт зазначає, що заявлений знак «GREEN PEEL» є оригінальною назвою і застосовується для маркування косметичної продукції.

Компанія Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik працює в сфері краси понад шістдесят років і має представництва в різних країнах світу. Доктор Крістін Шраммек розробила унікальну процедуру по догляду за шкірою обличчя та тіла GREEN PEEL Herbal Peeling, яка допомагає людям у вирішенні різних проблем шкіри, глибоко очищаючи і роблячи її більш пружною і сяючою.

Оригінальний трав'яний пілінг «GREEN PEEL» застосовується протягом шістдесяти років, є одним з найуспішніших методів лікування у всьому світі і доступний виключно через сертифікованих фахівців – косметологів і лікарів – дерматологів.

В Україні апелянт рекламує заявлене позначення через свій веб-сайт <https://www.greenpeel.ua/> та має сторінки у соціальних мережах Facebook (<https://www.facebook.com/schrammek.ua/>) та Instagram (<https://www.instagram.com/schrammek.ua/>).

Також апелянт зазначає, що заявлений знак не є описовим та відповідає умовам надання правової охорони.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 13.05.2019 та надати правову охорону знаку для товарів і послуг «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 11767872 відносно заявлених товарів 03 класу та послуг 44 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.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова.

Пункт 4 статті 5 Закону передбачає, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Заявлений знак «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 1167872 – словесний, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак поданий на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП «косметика, а саме косметика для догляду за обличчям» та послуг 44 класу МКТП «косметичні послуги для догляду за тілом».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «GREEN PEEL» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу 4 пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема: 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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, що 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, у 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.

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 цьому, слід відрізнити позначення описові та позначення, що викликають у свідомості споживача уявлення про вироблені товари через асоціації. Останнім може бути надана правова охорона. Так позначення не вважається описовим, якщо воно характеризує товар чи послугу опосередковано.

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги те, що 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.

Для встановлення того чи є заявлений знак «GREEN PEEL» описовим відносно товарів 03 класу МКТП «косметика, а саме косметика для догляду за обличчям» та послуг 44 класу МКТП «косметичні послуги для догляду за тілом», колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«Green [gri:n] n 1) зелений колір; рl відтінки зеленого кольору; 2) зелена фарба; 3) рослинність; листя; рl зелені гілки дерев (для прикрашання); 4) рl зелені овочі для варіння (капуста, шпинат); 5) молодість, сила; б) зелена галявина, луг; галявина, майданчик (для ігор); майданчик для гри в гольф»¹.

«Peel I. [pi:l] n кірка, шкурка, шкірочка, лушпайка. II. [pi:l] v 1) знімати шкірочку, кірку, шкурку; чистити фрукти, овочі; 2) (peel off) злазити, сходити, облизити; обколупуватися, лупитися, сходити (про шкіру); 3) роздягатися, скидати з себе (об'яг; peel off); 4) (from) відділятися, відокремлюватися (від юрби, групи людей). III. [pi:l] n; іст. чотирикутна вежа на границі Англії е Шотландії. IV. [pi:l] n пекарська лопата»².

Виходячи із семантичних значень складових словесних елементів заявленого позначення «GREEN PEEL», останні можуть виражати цілий ряд різних тлумачень, які потребують додаткових міркувань та домислювань, у зв'язку з якими виникають різні асоціації.

Застосування словосполучення «GREEN PEEL» в їх непрямому, метафоричному значенні не дозволяє стверджувати про те, що вказане словосполучення безпосередньо (прямо) описує товари або послуги, стосовно яких вказане словосполучення заявлене на реєстрацію. Поєднання в позначенні зазначених абстрактних лексичних складових хоча і опосередковано вказує на вид/призначення товару та призначення/властивості відповідних послуг, але не описує їх прямо. У зв'язку з цим, зазначене словосполучення є уявним, умовним, образним та має переносне значення, оскільки не може бути точно визначене щодо призначення або властивостей відповідних товарів або послуг. Переносне значення слова – похідне, вторинне значення, що розвинулося з прямого лексичного значення слова на основі

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/green%20peel>

² <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/peel>

просторової, часової чи іншої співвіднесеності понять. Отже, переносне значення слова завжди є похідним та вторинним, що виключає пряму описовість.

Позначення «GREEN PEEL» є словосполученням, яке у споживачів може викликати різні асоціативні уявлення про значення даного словосполучення. Воно безпосередньо не вказує на конкретний вид/призначення товару та призначення/властивості відповідних послуг, а викликає асоціативні та образні уявлення про їх характеристики, що потребує додаткових міркувань та оцінок.

У зв'язку вищевикладеним колегія Апеляційної палати вважає, що семантичний зміст позначення «GREEN PEEL» має довільний та опосередкований характер, є образним, не є очевидно визначеним та потребує певної гри уяви, додаткових суджень та домислів стосовно заявлених апелянтом товарів 03 класу та послуг 44 класу МКТП, отже не може вважатися описовим.

Крім того, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати також розглянула факти використання апелянтом заявленого позначення, спираючись на положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

На підтвердження використання заявленого знака на території України, апелянтом надано копію листа про наміри, відповідно до якого компанія Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & Co. KG (DE) надає ТОВ «Grand Cosmetic» ексклюзивні права на дистрибуцію продукції торговельних марок Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik derma.cosmetics та GREEN PEEL® на ринку України.

Відповідно до наданих копій інвойсів за 2017, 2018, 2019 роки, продукція під торговельною маркою «GREEN PEEL» поставляється на територію України з 2017 року через офіційного дистриб'ютора ТОВ «Grand Cosmetic».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати констатує, що знак «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією використовується апелянтом щодо заявлених товарів 03 класу та послуг 44 класу МКТП.

З урахуванням викладеного вище, а також положень статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 11767872 відносно товарів 03 класу МКТП «косметика, а саме косметика для догляду за обличчям» та послуг 44 класу МКТП «косметичні послуги для догляду за тілом»

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & Co. KG (DE) задовольнити.
2. Рішення від 13.05.2019 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 1167872 скасувати.
3. Надати правову охорону на території України знаку для товарів і послуг «GREEN PEEL» за міжнародною реєстрацією № 1167872 відносно товарів 03 класу МКТП «косметика, а саме косметика для догляду за обличчям» та послуг 44 класу МКТП «косметичні послуги для догляду за тілом».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Л. А. Цибенко

Члени колегії

В. М. Ресенчук

О. О. Теньова