

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

4 липня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 05.04.2013 № 210 у складі головуючої Шатової І.О. та членів колегії Постоялкіної О.В., Каташевої А.О., розглянула заперечення компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Кіпр) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 20.03.2013 про відмову в реєстрації об'ємного знака за заявкою № т 2010 08266.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 23.05.2013, 05.06.2013 та 04.07.2013.

На засіданні колегії Апеляційної палати 23.05.2013 були присутні: представник апелянта – патентний повірений Сисоєнко І.В.; представник закладу експертизи (ДП «Український інститут промислової власності») – Микитіна О.І.

05.06.2013 – засідання проходило за відсутністю сторін.

04.07.2013 – був присутній представник апелянта – патентний повірений Сисоєнко І.В.

Аргументація сторін

Апелянт – компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед заперечує проти рішення про відмову в реєстрації об'ємного знака за заявкою № т 2010 08266.

Апелянт вважає, що інформація, яка міститься на Інтернет-сайтах і яка протиставляється поданому знаку не містить посилань на будь-які охоронні документи чи інші матеріали, що підтверджували б пріоритет будь-якої компанії у виготовленні і розповсюдженні в Україні губок з хвилястою поверхнею. Отже, зазначені у висновку закладу експертизи інформаційні ресурси, на думку апелянта, не в змозі впливати на визначення обсягу правової охорони знака за заявкою № т 2010 08266.

Апелянт наполягає на тому, що хвилясту форму поверхні губки було створено виключно для надання губкам апелянта власної індивідуальності і не обумовлено необхідністю одержання певного технічного результату.

Також апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно товарів 21 класу МКТП внаслідок тривалого використання.

У якості доказів на підтвердження своєї позиції апелянт надав ухвалу Київського окружного адміністративного суду від 19.12.2011 у справі № 2а-163162/11/2670 за результатами розгляду вищевказаної адміністративної справи, в якій судом було затверджено мирову угоду, укладену між Айвібрідж Венчерз Лімітед та Державною службою, та ухвалено рішення, відповідно до якого: «Державна служба інтелектуальної власності України погоджується прийняти до уваги всі докази, які є у матеріалах судової справи № 2а-16316/11/2670 та провести повторну кваліфікаційну експертизу позначення «губка» за заявкою № т 2010 08266 від 31.05.2010».

Додатково апелянт просить взяти до уваги той факт, що на його ім'я зареєстровано і надано правову охорону іншим об'ємним позначенням у вигляді губок різних форм, у тому числі й з «хвилястою» поверхнею.

На підставі зазначеного, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 20.03.2013 за заявкою № т 2010 08266 та зареєструвати позначення за цією заявкою відносно заявлених товарів 21 класу МКТП.

До заперечення апелянтом надано наступні документи:

1. Копія Статуту ТОВ «ЕРГОПАК».
2. Копія Технічних умов (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002 (зі змінами).
3. Копії технологічних карт.
4. Копія свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 140158.
5. Довідка про обсяги реалізації товару «губка із хвилястою поверхнею».
6. Довідка про перелік кухонних губок № 49 від 14.02.2013.
7. Договори № 1219 від 04.01.2006 та № 13ПР від 03.01.2006.
8. Договір № 120/172-ПР від 01.09.2007.
9. Договір № 133-ПР від 01.08.2008.
10. Договір № 460028409 від 18.08.2009.
11. Договір № Т0046/09 від 01.02.2010, Договір №45 от 20.02.2012, Договір № 537 від 01.06.2010.
12. Договір № 208 від 04.01.2011.
13. Договори №ТП-266 від 01.01.2012 та № 13ПР від 03.01.2006.
14. Видаткові накладні 2006 та 2007 роки.

На підставі висновку закладу експертизи 20.03.2013 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 08266 на тій підставі, що «заявлене об'ємне позначення для товарів 21 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є таким що:

- не має розрізняльної здатності.

Товари у вигляді губки з хвилястою поверхнею вже тривалий час виробляються та розповсюджуються в Україні компаніями, які спеціалізуються на виробництві товарів господарсько-побутового призначення («Біосфера», «Хасіба Групп», «Vileda Professional», «Чистая планета», «Інтегрітас», «Мойдодір», «АСАТ» та інш.). Згадані товари мають спільні властивості, обумовлені матеріалом їх виготовлення (вироби з поролону) та застосуванням хвилястої поверхні виробу (краще вимивають жир та забруднення). Тобто, можливість відрізнити вищезгадані товари одних виробників від товарів інших - відсутня;

- відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату, притаманного вищезгаданим господарським засобам. «Волнистая» форма улучшает вспенивание, экономит расход моющего средства, что гарантирует более качественную очистку».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст. 6, п. 2 Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг (пункт 4.3.1.4.)

Рекомендации к использованию ООО «Эргопак» (<http://svtchistoty.com.ua/index>)

<http://freen-bok.com/ru/freen/produkts/98/>

<http://rada.com.ua/rus/catalog/15976/>

<http://www.becker-tm.com.ua/>

<http://hasiba.com.ua/catalog/>

<http://sigroup.ua/cleanplanet.html>

<http://sigroup.ua/784.html>

<http://www.ua.all.biz/gubki-dlya-dusha-gubki-bannye-akvatoriya-g1887156>

http://moydodir.in.ua/catalog/sponge_bath

<http://www.acat.com.ua/index.php?idd=start&start=acdab0975502f484f08c5d8b95bac034>

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яку було наведено під час розгляду справи в ході апеляційного засідання.

Для всебічного розгляду обставин даної апеляційної справи колегією було розглянуто перебіг подій, пов'язаних із розглядом заявки № т 2010 08266 та судовим провадженням.

30 травня 2010 року на реєстрацію в якості знака за заявкою № т 2010 08266 було подано об'ємне позначення, яке представляє собою форму товару - побутова губка певної геометричної конфігурації. Заявник - компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед (Кіпр).

Позначення було заявлено для реєстрації відносно товарів 21 класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг (МКТП): губки побутові.

На підставі висновку закладу експертизи 01.11.2010 за вказаною заявкою було прийнято рішення про відмову в реєстрації.

29.12.2010 проти цього рішення було подано заперечення до Апеляційної палати, а 21.03.2011 за рішенням Апеляційної палати у задоволенні заперечення було відмовлено.

Рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 08266 та рішення Апеляційної палати були оскаржені до суду.

23.10.2012 Київським апеляційним адміністративним судом за результатом розгляду адміністративної справи № 2а-16316/11/2670 було винесено ухвалу, відповідно до якої Державну службу було зобов'язано провести повторну кваліфікаційну експертизу.

20.03.2013 за результатами кваліфікаційної експертизи у реєстрації позначення за заявкою № т 2010 08266 було відмовлено.

Оскаржуючи вказане рішення, апелянт просить при розгляді заперечення проти рішення про відмову в реєстрації від 20.03.2013 також взяти до уваги матеріали вищезгаданої адміністративної справи, рішення про відмову відмінити та зареєструвати знак за заявкою № т 2010 08266 відносно наступних товарів 21 класу МКТП: губки побутові.

З огляду на те, що однією з підстав, через яку позначенню за заявкою № т 2010 08266 було відмовлено в реєстрації, є те, що воно відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату (абзац сьомий пункту 2 статті 6 Закону), колегією Апеляційної палати були досліджені всі факти та нововиявлені обставини, що відносяться до технічних характеристик виробу, форма якого представляє собою заявлений знак.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) визначено, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

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;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Відповідно до пункту 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

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

- 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.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначення певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

До позначень, що відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, відносяться позначення, форма яких є формою самого товару і, як така, є необхідною при виконанні технічної або практичної функції цього товару.

Форма товару вважається обумовленою його природним станом чи необхідністю отримання технічного результату, якщо вона впливає безпосередньо з його природи, технічної або практичної функції.

До позначень, що відображають лише форму, яка надає товарові істотної цінності, відносяться позначення, форма яких примітна лише своїм декоративним оформленням, і цінність товару підвищується лише тільки через зовнішню привабливість знака, а не через якість і популярність цього товару.

В апеляційному засіданні 23.05.2013 апелянт наголошував на тому, що заявлене позначення не є відображенням форми виробу, яка обумовлена необхідністю отримання певного технічного результату.

Апелянт стверджує про те, що сама по собі хвиляста поверхня тієї конфігурації, як представлено у заявленому позначенні, не може забезпечити кращого піноутворення, оскільки в піноутворенні бере участь розгалужена поверхня капілярів губки в усьому її об'ємі, а площа цієї поверхні не менш ніж у 2000 разів перевищує площу зовнішньої поверхні губки і тому незначне (приблизно на 5%) збільшення площі зовнішньої поверхні губки за рахунок такої «хвилястості» конфігурації не може призвести до помітного вкладу в процес піноутворення.

До того ж така «хвиляста» поверхня не може забезпечити кращого видалення жиру та забруднення, оскільки для такого видалення вона зазвичай не застосовується, а навпаки з цією ціллю застосовується волокниста поверхня, що приклеюється до губки з іншої сторони і складається з іншого матеріалу, а конфігурація поверхні певної геометричної форми (так звана «хвиляста» форма) була створена виключно для надання губкам апелянта власної індивідуальності й не обумовлена необхідністю одержання певного технічного результату.

Апелянт зазначає, що, проводячи кваліфікаційну експертизу знаків заклад експертизи покладається на інформаційні джерела і не може провести технічну експертизу з метою визначення функціонального призначення знаку більш фахово ніж дійсний виробник, оскільки лише виробник товару знає дійсні (фактичні) технічні характеристики свого товару.

У даному випадку виробником товару з використанням заявленого на реєстрацію позначення є ТОВ «Ергопак», яке вже багато років на підставі ліцензійного договору здійснює виробництво товару з використанням заявленого позначення (на підтвердження вказаного апелянтом надано відповідні документи).

У ході апеляційного засідання представником апелянта було наголошено, що ТОВ «Ергопак», яке є фактичним виробником продукції, якої стосується дана справа, спростовує раніше розповсюджену інформацію про те, що зображення позначення за заявкою № т 2010 08266 вказує на функціональне призначення товару, для якого знак заявлено на реєстрацію.

Саме для об'єктивного розгляду цього питання апелянт просить взяти до уваги матеріали вищезгаданої судової справи № 2а-16316/11/2670.

Для всебічного розгляду всіх обставин даної апеляційної справи колегія Апеляційної палати дослідила ці документи і з'ясувала наступне.

Адміністративна справа № 2а-16316/11/2670 розглядалася за позовом заявника - компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання протиправним та не чинним наказу Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України про затвердження рішення Апеляційної палати від 21.03.2011, прийнятого за результатами розгляду заперечення проти рішення від 01.11.2010 про відмову в наданні правової охорони об'ємному позначенню «губка» за заявкою № т 2010 08266 від 31.05.2010, та рішення Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України (вих. № 30312/4 від 01.11.2010) про відмову в наданні правової охорони об'ємному позначенню «губка» за цією заявкою.

За результатами розгляду вищевказаної адміністративної справи Київським апеляційним адміністративним судом було затверджено мирову угоду між Айвібрідж Венчерз Лімітед та Державною службою та винесена ухвала, відповідно до якої: Державна служба інтелектуальної власності України погоджується прийняти до уваги всі докази, які є у матеріалах судової справи № 2а-16316/11/2670 та провести повторну кваліфікаційну експертизу позначення «губка» за заявкою № т 2010 08266 від 31.05.2010.

У ході розгляду вказаної адміністративної справи ухвалою суду було призначено судову експертизу, на вирішення якої поставлені наступні питання:

1. Чи є позначення за заявкою № т 2010 08266 таким, що відображає лише форму, яка обумовлена станом товару та необхідністю отримання технічного результату?

2. Чи є позначення за заявкою № т 2010 08266 таким, що набуло розрізняльної здатності?

За результатами судової експертизи було складено Висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012, відповідно до якого судовими експертами було встановлено, що:

1. Позначення за заявкою № т 2010 08266 є таким, що не відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату.

2. Позначення за заявкою № т 2010 08266 набуло розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг України, а саме до 31 травня 2010 року.

Вказаний судовий висновок колегія Апеляційної палати вважає допустимим і належним доказом, який слід ураховувати при з'ясуванні наступного питання: чи відображає позначення за заявкою № т 2010 08266 лише форму, яка обумовлена необхідністю отримання технічного результату у вигляді підвищення піноутворення?

Так, судовими експертами зазначається: «Наданий на дослідження об'єкт виконаний у формі паралелепіпеда, який сам по собі є звичайною геометричною формою, яка в цілому не визначає функціональне призначення товару і не зумовлена отриманням певного технічного результату.

Технічним результатом кухонної мийної губки є забезпечення швидкого та ефективного миття посуду. Досягнення технічного результату забезпечується завдяки застосуванню конкретного матеріалу, а саме пінополіуретану, який є м'якою піною, що складається на 90% із повітря. Завдяки своєму складу, пінополіуретан є еластичним та забезпечує високе піноутворення. Також внаслідок особливої внутрішньої будови, поліуретан відзначається високою еластичністю та вмістом повітря, що забезпечує досягнення технічного результату, при цьому значення форми губки практично нівелюється. У даному випадку неможливо говорити про те, що саме форма губки впливає на досягнення технічного результату, оскільки його досягнення забезпечується саме особливими властивостями матеріалу, з якого виготовлено губку» (абз. 4, 5 стор. 7 Висновку).

З огляду на те, що зазначені висновки мають суто технічний характер, та готувалися відповідними фахівцями у певній технічній галузі, колегія Апеляційної палати вважає за доцільне прийняти їх як доказ того, що об'ємне позначення за заявкою № т 2010 08266 не відображає лише форму, яка обумовлена необхідністю отримання технічного результату.

Другий висновок судової експертизи стосується відповіді на питання стосовно розрізняльної здатності заявленого позначення (підстава для відмови, встановлена абзацом другим пункту 2 статті 6 Закону).

За висновками судових експертів позначення за заявкою № т 2010 08266 набуло розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, також розглянула представлені апелянтом матеріали для підтвердження факту використання заявленого позначення.

У ході розгляду колегією було з'ясовано наступне.

Апелянт представлений на ринку України своїм ліцензіатом - Товариством з обмеженою відповідальністю «Ергопак», яке першим вийшло на ринок України з губками, що мали з одного боку поверхню певної геометричної форми («хвилясту»). Ця продукція мала високий попит, продавалася у значних обсягах і внаслідок тривалого використання стала відомою споживачам України.

Доказом такої реалізації є кількість товару у вигляді губок з певною конфігурацією поверхні («хвилястою» поверхнею), проданих протягом останніх років на території України:

рік	кількість, шт.
2006	3 519 856
2007	4 857 295
2008	5 116 922
2009	5 021 922
2010 (січень - вересень)	4106472

Крім того, губки з такою поверхнею виробляються у формі знака за заявкою № т 2010 08266 з 2002 року. В якості доказів зазначеного апелянтом надані зареєстровані Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації Технічні умови (ТУ У 25.2-31364122.002-2002) від 26.11.2002, у книзі обліку яких за № 081/027028 одним із типів виробів є кухонні губки з геометричною конфігурацією поверхні саме як і у заявленого позначення).

Також, на підтвердження факту виробництва та реалізації апелянтом та ліцензіатом (ТОВ «Ергопак») товарів, вироблених у формі знака за заявкою № т 2010 08266, до дати її подання апелянтом було надано технологічні карти 2008 року, які регламентують порядок виготовлення губок із такою конфігурацією поверхні (код 0061 CD), та видаткові накладні 2008 року.

На підтвердження активного використання позначення за заявкою № т 2010 08266 з 2002 року товариством «Ергопак» та використання спеціального способу виробництва губок із «хвилястою» поверхнею апелянт листом від 31.05.2013 (вх. № 10179) надав такі додаткові матеріали:

- відомості про нарахування заробітної плати №№11 та 14 відповідно за січень та квітень 2002 р. та довідку № 284 від 28.05.2013;
- видаткові накладні ТОВ «Ергопак» №61-72, №91-96, №101-105 за 2002 р. та видаткові накладні ТОВ «Ерголайн» із довіреностями за 2002 р.;
- зображення обладнання для виробництва такої продукції (верстат для виробництва губок із хвилястою поверхнею);
- габаритне креслення губки із хвилястою поверхнею;
- креслення верстата від 25.03.2002;
- технологічну карту від 01.06.2002.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані матеріали та з'ясувала наступне.

ТОВ «Ергопак» при виробництві губок надає їм специфічної «хвилястої» поверхні певної геометричної конфігурації, використовуючи для цього спеціальний верстат для профілювання ЗМПМ 31,5-12,5-133. За даними апелянта, це обладнання було введено в експлуатацію з 04.12.2001 (Додатки № 3 та 4).

Автором дизайну зовнішнього вигляду товару - губка - був співробітник компанії «Ергопак» Пукас Ю.Н., яким були розроблені також креслення верстату та сам спосіб виготовлення «хвилястої» поверхні губок.

Починаючи з 2002 року ТОВ «Ергопак» виробляє товар із використанням об'ємного позначення за заявкою № т 2010 08266 із однаковою «хвилястою» поверхнею, і за період його виробництва (дотепер) такий вигляд поверхні виробу «губка побутова» не змінювався.

Товар із використанням об'ємного позначення за заявкою № т 2010 08266 виготовляється відповідно до технічних вимог, зафіксованих у габаритному кресленні та Технологічній карті (Додатки № 5-7).

У габаритному кресленні вказані технічні вимоги до товару із використанням об'ємного позначення за заявкою № т 2010 08266, із зазначенням його розміру та інших геометричних параметрів - висоти хвиль та їх просторового розміщення.

Технічна карта містить вимоги власне до процесу виробництва губок із такою «хвилястою» поверхнею, зокрема в технологічній карті зазначено, що *«лист заготовки розпускається на профілювальному верстаті на дві частини на валах мілкої хвилі висотою 7 мм»*.

Отже, апелянтом надано докази на підтвердження того, що продукція з використанням об'ємного позначення за заявкою № т 2010 08266, а саме

товар у формі губки із «хвилястою» поверхнею характерної геометричної конфігурації, з 2002 року виготовляється ТОВ «Ергопак» на спеціально розробленому для цього обладнанні - верстаті, що надає поверхні певної «хвилястої» форми, відповідно до самостійно створених та запроваджених у виробництво технічних вимог, зафіксованих у габаритному кресленні та технологічній карті.

Крім того, на підтвердження реалізації ТОВ «Ергопак» з 2002 року на території України товару з використанням об'ємного позначення за заявкою № т 2010 08266 апелянт надав низку видаткових накладних між ТОВ «Ергопак» та ТОВ «Ерголайн» (Додаток № 8 - код и артикул товару: 0061 CD).

Деякі документи (видаткові накладні з продажу губок із «хвилястою» поверхнею), що містяться у додаткових матеріалах, стосуються ТОВ «Ерголайн», яке у 2002 році було торговим підприємством, що займалося збутом товарів ТОВ «Ергопак» на ринку побутових товарів в Україні.

Колегія Апеляційної палати за результатом розгляду висновків судової експертизи та наданих апелянтом додаткових документів дійшла висновку про те, позначення за заявкою № т 2010 08266 мало розрізняльну здатність до дати подання заявки.

Колегією взято до уваги також відомості про те, що дизайн форми товару - губка побутова з поверхнею певної геометричної конфігурації («хвилястою») - було розроблено компанією «Ергопак» та введено нею у виробництво ще в 2002 році.

Розповсюдження ж цією компанією інформації про те, що цій продукції притаманний піноутворюючий ефект завдяки формі однієї з її поверхонь («хвилястій») було визнано апелянтом як помилковий маркетинговий хід цієї компанії. Зважаючи на це, колегією були взяті до уваги усі наведені вище обставини, що спростовують таке твердження.

На підставі викладеного, урахуваючи матеріали судової справи № 2а-16316/11/2670 та надані апелянтом додаткові документи, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене об'ємне позначення за заявкою № т 2010 08266 може бути зареєстровано на ім'я апелянта відносно заявлених товарів 21 класу МКТП: *губки побутові*.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України Апеляційна палата

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Кіпр) задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 20.03.2013 про відмову в реєстрації об'ємного знака за заявкою № т 2010 08266 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, об'ємний знак за заявкою № т 2010 08266 для заявлених товарів 21 класу МКТП: *зубки побутові*.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

А.О.Каташева