

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

19 серпня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 21.07.2015 № 64 у складі головуючого - Шатової І.О. та членів колегії Кулик О.С., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР ЛІМІТЕД (GB) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ) від 19.05.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 14182.

Представник апелянта – патентний повірений Лучка І.Ю.

Представник закладу експертизи (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності») – Бабенко Т.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 17.07.2015 № 10255 проти рішення про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2014 14182;
- додаткові пояснення до заперечення від 14.08.2015 №№ 11836, 11865.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.05.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 14182 на тій підставі, що заявлене зображувальне позначення:

1) є описовим для частини товарів 12 та 28 класів, які входять до узагальнюючого поняття «автомобілі», бо є реалістичним зображенням певного типу автомобіля, як реального так і іграшкового і, таким чином, вказує на вид товару, для маркування якого має використовуватись;

2) є описовим для частини товарів 12 класу, які входять до узагальнюючого поняття «приладдя та аксесуари для автомобілів» і вказує на їх призначення;

3) є оманливим для інших товарів 12 та 28 класів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) розділ II, стаття 6, пункт 2.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного

патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила) пункт 4.3.1.4.

Апелянт – компанія ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР ЛІМІТЕД (GB) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № m 2014 14182, оскільки вважає, що:

заявлене позначення є оригінальним завдяки V-подібному силуету кузова та футуристичному дизайну автомобіля. Кузов утворений нахиленим "плаваючим" дахом, зростаючою лінією скління дверей, вузьким заднім вікном;

на українському ринку істотно зросли продажі автомобілів виробництва ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР ЛІМІТЕД (на 237 % з січня по вересень 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року), а тому заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно товарів 12 класу МКТП "автомобілі" внаслідок його тривалого використання.

В обґрунтування твердження про можливість реєстрації знаків, на яких зображено зовнішній вигляд автомобілів, апелянт наводить інформацію про численні реєстрації таких знаків на території України як за національною так і за міжнародною процедурою.

Апелянт погоджується з висновком про те, що заявлене позначення є оманливим для окремих заявлених товарів і тому скоротив перелік товарів 12 класу МКТП до товару "автомобілі", а перелік товарів 28 класу до товарів "іграшки; моделі масштабні та іграшкові моделі автомобілів, що продаються окремо або в наборах; іграшкові автомобілі".

На підставі викладеного апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 19.05.2015 за заявкою № m 2014 14182 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 12 та 28 класів МКТП.

До заперечення апелянтом надано:

- роздруківки сторінок з мережі Інтернет щодо огляду автомобілю Range Rover Evoque.

- роздруківки сторінок з мережі Інтернет щодо продажу автомобілю Range Rover Evoque на ринку України;

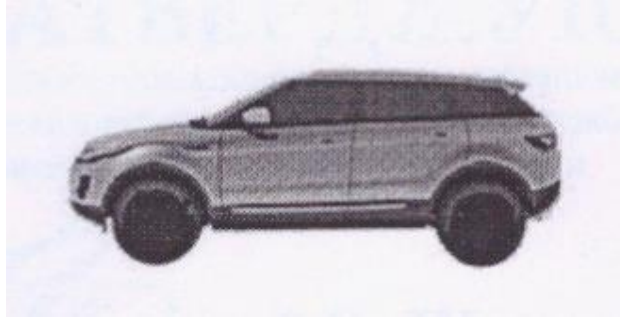
- інформацію стосовно реалізації в Україні автомобіля Range Rover Evoque.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого зображувального позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3.1.4 Правил.

Заявлене позначення представляє собою зображення зовнішнього вигляду автомобіля (вид збоку) на світлому фоні. Автомобіль представляє собою п'яти дверний позашляховик Range Rover Evoque. Капот, дах, спойлер над склом п'ятої двері, передні фари, дзеркало заднього вигляду, переднє крило, передні та задні двері, заднє крило та бокові захисні дуги виконані світлим кольором. Нижня балка лобового скла, передня та задня стойки кузова, повітрозабірники,

вікна, колеса, передній та задній бампери, поріг та задні фари виконані темним кольором.



Заявлене позначення за заявкою № m 2014 14182

Пунктом 2 статті 6 Закону передбачено, що згідно з цим Законом 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;

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

Пунктом 4.3.1.3 Правил передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності відносяться реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид та 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення реалістичним зображенням певного типу автомобіля, а тому вказує на вид товару і є описовим, колегія Апеляційної палати вважає за доцільне встановити зміст поняття “реалістичне зображення товару” і “тип автомобіля”.

З цією метою колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови “РЕАЛІЗМ, -у, ч, 1. Основний метод художнього пізнання і правдивого

відображення об'єктивної дійсності в її типових рисах. ЗОБРАЖЕННЯ, -я, с. 2. Картина, малюнок, відбиток, фотографія...”¹.

З огляду на наведені визначення під реалістичним зображенням товару розуміється зображення, на якому представлено предмет об'єктивної дійсності (товар) у його типових рисах. Предмети на цих зображеннях позбавлені індивідуальних ознак, які б вирізняли їх з-поміж інших таких же предметів, і саме тому вони не мають розрізняльної здатності.

Натомість, якщо зображені предмети мають відмітні ознаки, які надають їм оригінальності, вони не можуть вважатися реалістичними зображеннями, а саме зображеннями предметів об'єктивної дійсності у їхніх типових рисах.

Для з'ясування того, які риси є типовими для зображення такого типу автомобіля як позашляховик, до якого відноситься автомобіль, представлений у заявленому позначенні, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел.

Державний стандарт України ДСТУ 2984-95 “Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення” визначає лише три терміни, які стосуються легкових автомобілів: легковий автомобіль, легковий автомобіль загального призначення і легковий автомобіль спеціалізований.

Легкові автомобілі класифікуються за функціональними ознаками та поділяються на чотири типи: 1) автомобілі, які експлуатуються на дорогах загального користування – дорожні легкові автомобілі; 2) повнопривідні легкові автомобілі підвищеної прохідності (“позашляховик”); 3) універсали підвищеної місткості, які називають ще однооб'ємник, а найчастіше мінівен; 4) легкові автомобілі, наділені підвищеними динамічними характеристиками через високе співвідношення “потужність / споряджена маса”².

Для позашляховиків характерні двох та трьох об'ємний кузов. Двох об'ємний кузов має дві бічні двері і обмежений задніми посадочними сидіннями Трьохоб'ємний кузов з двома або чотирма бічними дверима³.

Позашляховики поділяються на кросовери, паркетники або SUV (Sport Utility Vehicle), класичні позашляховики, універсали, пікапи, люкс або преміум-клас.

Зовнішній вигляд позашляховика характеризується низкою типових ознак, серед яких: великі колеса, високий кліренс, висока посадка водія, великий розмір кузова, посилені несучі елементи, наявність третьої (у двухдверній конструкції) чи п'ятої (у чотирьох дверній конструкції) двері.

Аналіз заявленого за заявкою № m 2014 14182 позначення свідчить про те, що представлене у ньому зображення автомобіля характеризується низкою ознак: висока об'ємна ніша переднього крила, наближена до капоту, декоративний елемент на передньому крилі, звужені передні фари, зміщені під

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василюк-Дерибас, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник, Г. В. Степенко. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2.

² Кишун В. Класифікація легкових автомобілів як вид сегментації ринку за продуктом // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository <http://ena.lp.edu.ua>

³ <http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA>

капот, розміщені біля основи та середини кузова два об'ємні декоративні елементи, що тягнуться уздовж переднього крила, дверей та заднього крила, бокові молдинги, бокові захисні дуги, вікна, що звужуються від лобового скла до п'ятої двері.

Указані ознаки та краплевидний дизайн кузова надають заявленому зображенню дистинктивних властивостей, тому, на думку колегії Апеляційної палати, це позначення має розрізняльну здатність, а також вказує на джерело походження товару - компанію ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР ЛІМІТЕД.

На підставі викладеного вище колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене за заявкою № т 2014 14182 позначення може бути зареєстровано як знак, оскільки воно здатне виконувати функцію знака і відрізнити товари одного виробника від товарів інших виробників.

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 компанії ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР ЛІМІТЕД (GB) задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 19.05.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2014 14182 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, зображувальний знак за заявкою № т 2014 14182 для товарів: 12 класу "автомобілі" та 28 класу МКТП "іграшки; моделі масштабні та іграшкові моделі автомобілів, що продаються окремо або в наборах; іграшкові автомобілі".

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

М.Ю. Потоцький