

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

12 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 30.05.2014 № 35 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення Кравченка Романа Костянтиновича, Кравець Ганни Валеріївни, Шульги Євгена Владиславовича (далі – апелянти) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 20.03.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LiveBoard» за заявкою № т 2013 17071.

Представник апелянтів – патентний повірений Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Сердюк Н.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. №7326 від 26.05.2014 проти рішення Державної служби від 20.03.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 17071;
- копії матеріалів заявки № т 2013 17071;
- додаткові матеріали вх. № 11295 від 08.08.2014, вх. № 17847 від 11.12.2014.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «LiveBoard» за заявкою № т 2013 17071, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) є загальноживаним як позначення товару 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) певного виду:

«liveboard (англ.) – світове інформаційне табло/дисплей».

«Первые прототипы liveboard были выпущены компанией Xerox Parc в 1990г. Liveboard была самой крупной среди моделей, разрабатываемых UbiComp. После выпуска устройств, изобретатели PARC (научно-исследовательский центр корпорации Xerox) разработали способы их использования. В 90-х UbiComp

выпустила несколько программ для Liveboard и несколько приложений, позволяющих использовать Liveboard рядовыми пользователями»;

3) є описовим для товарів 9 класу МКТП, для яких вищезгаданий пристрій є складовою;

4) є оманливим для інших товарів 9 класу МКТП;

5) є описовим для послуг 35 та 38 класів МКТП і вказує на засіб/місце надання інформації щодо послуг, які надаються.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6, п.2.

<http://uk.kraka.com/DesignPortfolio/liveboard.html>

<http://myliveboard.com/>

<http://www.liveboard.com/>

<http://www.integratedpirepsystem.com/products/liveboard>

<http://www.openclove.com/applications/live-board.html>

<http://www.classx.it/en/liveboard-en.html>

<http://itunes.apple.com/us/app/liveboard-lite/id639757684>

Апелянти заперечують проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «LiveBoard» та зазначають наступне.

Заявлене позначення є комерційним найменування компанії «ЛАЙВБОРД», засновниками якої вони є.

На думку апелянтів, заявлене позначення «LiveBoard» не є загальноживаним терміном для заявлених товарів 9 класу МКТП, оскільки є фантазійним і не має перекладу на українську мову. Крім того, заявлене позначення широко використовується апелянтами.

Апелянти також зазначають, що заявлене позначення не є описовим та оманливим для заявленого переліку товарів і послуг, оскільки для даного виду товарів і послуг воно є фантазійним.

Враховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення за заявкою № 2013 17071 та зареєструвати заявлене позначення щодо скороченого переліку товарів 9 класу та послуг 35 і 38 класів МКТП:

09 клас: комп'ютерні програмні засоби; аудіовізуальні навчальні засоби; екрани фотографічні; електронні етикетки (налички) до товарів; електронні оповіщальні дошки; програмний статок комп'ютерів записний; комп'ютерні програми (завантажений програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); монітори; навігаційний прилад до транспортних засобів (бортові комп'ютери); світло променеві діоди (LED); телевізори;

35 клас: адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аналізування собівартості; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; макетування реклами (послуги з розміщення рекламних матеріалів); маркетинг; оформлення вітрин; публікування рекламних текстів; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; створення рекламних фільмів; телевізійне рекламування; розміщення в одному

місці, на користь третім особам, асортименту товарів 9 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібною та оптовою торгівлю та інтернет-магазинах;

38 клас: послуги щодо електронних оповіщальних дошок (телекомунікаційні послуги); кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і збережень; мовлення бездротове; мовлення телевізійне; надання доступу до баз даних; передавання цифрових файлів; послуги щодо телекомунікацій.

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 позначення «LiveBoard» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.3.1.7, 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Враховуючи зазначене знак має бути здатним відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач буде мати можливість відрізнити 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. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з пунктом 4.3.1.5. Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші доступні інформаційні джерела і зазначає наступне.

Апелянти є засновниками компанії «ЛАЙВБОРД», яка здійснює свою діяльність на ринку України з 2010 року і є лідером в області реалізації проектів з управління відеорекламою.

Клієнтами компанії є найбільші оператори відео реклами Indoor TV и Outdoor TV, фінансові установи, мережі ресторанів та готелів.

Основними видами діяльності компанії є:

- розробка, виготовлення, встановлення та сервісне обслуговування програмного забезпечення;
- оптова та роздрібна торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами відеозапису;
- виробництво, ремонт та технічне обслуговування апаратури для запису та відтворення звуку і зображень;
- освітня діяльність; організація та проведення конференцій, семінарів, курсів в області інформаційних технологій;
- рекламна діяльність, планування та проведення рекламних компаній;
- створення та розміщення реклами.

«LiveBoard TV – первая в Украине компьютерная система по управлению цифровыми вывесками (Digital Signage).

Варианты применения: управление рекламно-информационной сетью видеозэкранов; управление видеорекламой в транспорте; информирование клиентов в точках продаж, центрах обслуживания; оформление интерьеров» (http://www.euroindex.ua/indexe.php?ide=21&fs_cat=231&idf=13905).

При проведенні в пошуковій системі «google.com.ua» запиту «LiveBoard» з'являється посилання на сайт компанії www.liveboard.tv, що вказує на широку відомість компанії «ЛАЙВБОРД» та прямий зв'язок із заявленим позначенням. На даному сайті міститься інформація про основні напрямки діяльності та проекти компанії.

Крім того, колегія Апеляційної палати вивчивши інформаційні джерела констатує, що такий термін як «LiveBoard» відсутній в спеціальній технічній та науковій літературі.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що заявлений на реєстрацію знак використовується як назва товарів 9 класу та послуг 35, 38 класів МКТП, які надає компанія заснована апелянтами.

В доступних інформаційних джерелах, колегією Апеляційної палати не виявлено інформації щодо діяльності компанії Херох Парс в даній сфері на сьогоднішній день. Відповідно до інформаційного ресурсу «Вікіпедія – вільна енциклопедія», Херох – американська корпорація, один з світових лідерів в області технологій друку і управління документами, піонер масового випуску копіювальних апаратів.

В додаткових матеріалах від 08.08.2014 № 11296 апелянти скоротили перелік товарів 9 класу та послуг 35 і 38 класів МКТП до наступних:

09 клас: комп'ютерні програмні засоби; електронні оповіщувальні дошки; монітори;

35 клас: інтерактивне рекламування через комп'ютерні мережі; маркетинг;

38 клас: комп'ютерне передавання повідомлень і зображень.

Будь-яке застосування заявленого позначення іншими особами для скороченого переліку товарів 9 та послуг 35, 38 класів МКТП не виявлено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення «LiveBoard» не є загальноновживаним.

Відповідно до 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.

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.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення «LiveBoard» виконано латиницею, стандартним шрифтом (без зазначення кольорів) та подано на реєстрацію відносно товарів 9 класу та послуг 35 і 38 класів МКТП.

Як вже зазначалось вище, в додаткових матеріалах від 08.08.2014 апелянти скоротили перелік заявлених товарів і послуг.

Для встановлення того чи є позначення «LiveBoard» описовим відносно скороченого переліку товарів 9 класу та послуг 35 і 38 класів МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила інформаційні джерела, зокрема, словники та посібники, і встановила наступне.

«Live – [laiv] а 1) живий; 2) палаючий, негаслий; діючий; невикористаний; який не вибухнув; заряджений 3) живий, енергійний, сповнений сил; актуальний, важливий, життєвий 4) справжній, реальний, невігаданий»;

«Board – [bo:d] n дошка; pl; спец. дошки шириною більше 20 см, товщиною до 5 см», - Англійсько-український словник, <http://www.lingvo.ua>.

Отже, заявлене позначення можна перекласти з англійської мови як «жива дошка». Перекладу цього терміну, який зазначено у висновку закладу експертизи, колегією Апеляційної палати у жодному словнику не знайдено.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с.) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чого-небудь, має характер опису».

В сенсі Закону описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) 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.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене словесне позначення «LiveBoard», робить висновок про те, що воно не є описовим, оскільки тлумачення змісту позначення вимагає роздумів, певних асоціацій, домислювань, які можуть бути різними. Крім того, заявлене позначення не складається з позначень, які описують товари та послуги (їх вид, якість, склад, кількість, тощо) заявлені апелянтами у скороченому переліку товарів 09 класу та послуг 35, 38 класів МКТП, таким чином заявлений знак не може вважатися описовим.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону зокрема позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с.):

«Омана, -и, ж. 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне. 3. Те саме, що обман. 1. Вводити в оману».

«Оманливий, - а, -е. 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін.. щодо кого-, чого-небудь. // Примарний, уявний; несправжній».

«Вводити в оману – навмисно неправильно інформувати; обдурювати».

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки тлумачення позначення «LiveBoard», як вже було зазначено вище, потребує роздумів та певних асоціацій, домислювань, які можуть бути різними, і за висновком колегії Апеляційної палати

не є описовим, тому для скороченого переліку товарів 9 класу МКТП його не можна вважати оманливим.

Розглянувши всі обставини апеляційної справи, та враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати знак за заявкою № т 2013 17071 відносно скороченого переліку товарів 9 класу та послуг 35 і 38 класів МКТП:

09 клас: комп'ютерні програмні засоби; електронні оповіщувальні дошки; монітори;

35 клас: інтерактивне рекламування через комп'ютерні мережі; маркетинг;

38 клас: комп'ютерне передавання повідомлень і зображень.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Кравченко Романа Костянтиновича, Кравець Ганни Валеріївни, Шульги Євгена Владиславовича задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 20.03.2014 про відмову в реєстрації знака «LiveBoard» за заявкою № т 2013 17071 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «LiveBoard» за заявкою № т 2013 17071 відносно скороченого переліку товарів 9 класу та послуг 35 і 38 класів МКТП:

09 клас: комп'ютерні програмні засоби; електронні оповіщувальні дошки; монітори;

35 клас: інтерактивне рекламування через комп'ютерні мережі; маркетинг;

38 клас: комп'ютерне передавання повідомлень і зображень.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

В.В.Сенчук