

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.10.2018 №1498

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

13 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 30.03.2018 № Р/31-18 у складі головуючого Падучака Б. М. та членів колегії Саламова Н. В., Терехової Т. В., розглянула заперечення Кольби Оксани Дмитрівни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 09.02.2018 про реєстрацію знака “LUMINOUS” відносно частини товарів і послуг за заявкою № м 2017 15571.

Представник апелянта – Григор К.І.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/119-18 від 26.03.2018;
додаткові пояснення до заперечення вх. № ВКО/406-18 від 12.09.2018;
матеріали заявки № м 2017 15571.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 09.02.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака “LUMINOUS” за заявкою № м 2017 15571 відносно частини товарів і послуг, відповідно до якого заявлене словесне позначення відносно частини товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які можна віднести до узагальнюючого поняття: “устаткування для освітлювання”:

- не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок використання заявником;

- є описовим для згаданих товарів, вказує на їх властивості: “LUMINOUS” (англ.) – такий що світиться, випромінює або відбиває світло;

Підстави для висновку: пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон); новий англо-український словник. Чумацький Шлях., 2006р. (стор. 319).

Апелянт – Кольба Оксана Дмитрівна заперечує проти рішення про реєстрацію знака “LUMINOUS” за заявкою № т 2017 15571 відносно частини товарів і послуг та зазначає наступне.

Позначення “LUMINOUS” використовувалось апелянтом протягом тривалого часу (починаючи з 2007 року) та набуло розрізняльної здатності, як таке, що позначає: найменування магазину роздрібною торгівлі, що здійснює торгівлю товарами з категорії освітлювальних приладів для дому, та найменування товарів з категорії освітлювальних приладів для дому (устаткування для освітлювання): лампи, світильники, бра та інше, які виробляються під знаком для товарів і послуг “LUMINOUS”.

Доказом використання позначення “LUMINOUS” в якості найменування магазину роздрібною торгівлі, що здійснює торгівлю товарами з категорії освітлювальних приладів для дому (устаткування для освітлювання), а саме ламп, світильників, бра, тощо, є погоджений паспорт оздоблення фасадів з вивіскою “LUMINOUS”, вигляд фасаду, на якому встановлена вивіска “LUMINOUS”, договори охорони, в яких зазначено саме про охорону об’єкту магазину “LUMINOUS”, договір про вивезення побутових відходів об’єкту магазину “LUMINOUS”.

Крім того, “LUMINOUS” не є позначенням, яке символізує галузь господарства чи сферу діяльності, а отже немає перешкод для реєстрації його в якості знака.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення та зареєструвати знак для товарів і послуг “LUMINOUS” за заявкою № т 2017 15571 щодо всіх заявлених товарів 11 класу МКТП.

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

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати

проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4 та 4.3.1.7 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

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; 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 товарів або надання послуг. Такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

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

загальноновживані скорочення;

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 позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж 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 можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості та своєрідного характеру, 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).

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 тощо.

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).

Заявлене на реєстрацію позначення “LUMINOUS” є словесним, виконано заголовними літерами латиниці, друкованим шрифтом.

Для дослідження семантики заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел і зазначає наступне.

Заявлене позначення “LUMINOUS” являє собою слово англійської мови, що походить від давньофранцузького “lumineux” (дає світло, світлий, світовий) або латинських слів “luminosus” (сяючий, світиться) та “lumen”, “luminis” (світло) (<https://www.etymonline.com/word/luminous>).

luminous ['lumnəs] брит. / амер. прил. - світяться, ярко освещённый, световой, понятный, ясный; проливающий свет (на что-л.), блестящий, выдающийся, просвещённый (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/luminous>).

luminous – 1) світний, світлий; 1. intensity сила світла; 1. efficiency світлова віддача; 2) що проливає світло (на щось); 3) ясный, зрозумілий (Новий англо-український словник. Балла М.І. - К. Чумацький шлях, 2000. - 700с).

Проаналізувавши заявлене позначення “LUMINOUS”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не має відмітних ознак і складається виключно зі слова, яке означає властивість частини заявлених товарів 11 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття “устаткування для освітлювання”. Тому заявлене позначення не може вважатись таким, що має розрізняльну здатність стосовно цих товарів.

У зв'язку із заявленими товарами 11 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття “устаткування для освітлення”, заявлене позначення складається лише з даних, що є описовими, оскільки вказує на властивості цих товарів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набуття позначенням розрізняльної

здатності внаслідок його використання до дати подання заявки з наданням відповідних доказів.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті *bquinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та додаткових поясненнях до заперечення вх. № ВКО/406-18 від 12.09.2018 представник апелянта зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання та надав наступні документи: копію договору поставки № 11/16 від 15.12.2015, укладеного між апелянтом та ПП “Б.К.Слава”, стосовно виробництва та постачання апелянту освітлювальних приборів “LUMINOUS”; копію замовлення на придбання товару (додаток 1 до договору поставки № 11/16 від 15.12.2015); копії макетів світильників (додатки 2-14 до договору поставки № 11/16 від 15.12.2015); копії видаткових накладних № ВН000176 від 01.12.2016, № ВН000069 від 03.06.2017, № ВН000073 від 11.06.2017, № ВН000092 від 07.11.2017, № ВН000039 від 14.05.2018, № ВН000113 від 18.08.2015 (по договору поставки № 11/16 від 15.12.2015); копії актів прийому-передачі товару від 03.06.2017, 11.06.2017, 07.11.2017, 14.05.2018, 01.12.2016, 18.08.2015; копії замовлень на придбання товару від 10.08.2015, 19.11.2016, 29.05.2017, 15.12.2015, 02.11.2017, 06.05.2018 (по договору поставки № 11/16 від 15.12.2015); роздруківки зображень люстр, маркованих заявленим позначенням; роздруківки зображень коробок, маркованих заявленим позначенням.

Дослідивши надані документи колегія Апеляційної палати зазначає, що використання заявленого позначення носить локальний характер, оскільки, реалізація освітлювальних приладів під цим позначенням здійснюється апелянтом лише у місті Умань. Надані апелянтом додаткові матеріали не містять відомостей про обсяги реалізації та просування товарів, маркованих заявленим позначенням, та не підтверджують ступінь інформованості споживачів про взаємозв'язок позначення з апелянтом.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що зазначені докази не є достатніми для підтвердження набуття позначенням “LUMINOUS” розрізняльної здатності стосовно товарів 11 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття: “устаткування для освітлення”, внаслідок використання апелянтом заявленого позначення.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Кольбі Оксані Дмитрівні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 09.02.2018 про реєстрацію знака “LUMINOUS” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 15571 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

О. В. Саламов

Т. В. Терехова