

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
від 26.07.2021 № 134-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

01 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-17-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Цибенко Л.А., Саламова О.В. розглянула заперечення Приватного малого підприємства «АДІСЕМ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 12.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки у вигляді поєднання малинового та фіолетового кольорів за заявкою № т 2020 01313 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Топунов М.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:
заперечення №Вх-2976/2021 від 27.01.2021;
копії матеріалів заявки № т 2020 01313;
письмові пояснення представника Укрпатенту №Вн-836/2021 від 09.04.2021;
додаткові матеріали до заперечення №Вх-10573/2021 від 18.03.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи від 12.11.2020 Укрпатентом прийнято рішення про державну реєстрацію торговельної марки у вигляді поєднання малинового та фіолетового кольорів за заявкою № т 2020 01313 відносно частини товарів і послуг, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 19 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- є таким, що не має характерного графічного обмеження.

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

Апелянт – Приватне мале підприємство «АДІСЕМ» заперечує проти рішення про державну реєстрацію торговельної марки у вигляді поєднання малинового та фіолетового кольорів за заявкою № т 2020 01313 відносно частини товарів і послуг та наводить докази щодо набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання.

Апелянт зазначає, що Закон України «Про охорону знаків для товарів і послуг» не містить прямої заборони для надання охорони позначенням у вигляді кольору або поєднання кольорів.

Види позначень, що не мають розрізняльної здатності перелічені у п. 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Заявлене позначення на думку апелянта не відноситься до жодного з абзаців пункту 4.3.1.4 Правил.

Крім того, експертиза погодилась з наданими апелянтом аргументами стосовно наявності розрізняльної здатності заявленого позначення для послуг 35 класу МКТП, проте відмовила у наданні правової охорони заявленому позначенню відносно товарів 19 класу МКТП.

Оскільки жоден з абзаців п. 4.3.1.4 Правил не стосується заявленого позначення, то не має підстав стверджувати, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності для частини наведеного в матеріалах заявки переліку, а саме для товарів 19 класу МКТП.

Посилання експертизи на відсутність у заявленого позначення характерного графічного виконання є помилковим і безпідставним.

Апелянт звернув увагу на довготривале використання заявленого позначення. Так, кольори, що містяться в заявленому позначенні апелянт використовує в рекламі, діловій документації та оформленні торговельних приміщень з 1995 року, а саме такий перехід від малинового крізь фіолетовий до синього з 2007-2008 років. Отже, заявлене поєднання кольорів привертає увагу до товару, в результаті чого заявлене позначення асоціюється із апелянтом, як виробником товарів 19 класу МКТП.

Апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 12.11.2020 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2020 01313 відносно всього заявленого переліку товарів 19 та послуг 35 класів 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.

Керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами (далі – Правила), проведено дослідження заявленого позначення та перевірено його відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)¹.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону також встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Пункт 2 статті 5 Закону також визначає, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

Виходячи із зазначених нормативних визначень, здатність заявленого кольору вирізняти товари та/або послуги одних осіб з-поміж таких самих або споріднених товарів і послуг інших осіб та наявність розрізняльної здатності, є обов'язковою умовою та має визначальне значення при його державній реєстрації в якості знака.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Кольори як такі мають просту властивість щодо виконання декоративної, естетичної або оздоблюваної функції, у зв'язку з чим вони мають слабку здатність відрізнити товари і/або послуги та визначити джерело їх комерційного походження. Зазвичай такі позначення не мають розрізняльної здатності, але можуть бути придатними для набуття правової охорони, якщо щодо них заявником будуть надані докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання. Тому можливість реєстрації кольору як такого в якості знака має особливі умови та обмежується в інтересах суспільства.

Споживачі, як правило, не сприймають відтінки (пантони) кольорів для вирізнення товарів різних виробників. У зв'язку з цим кількість кольорів, які споживачі вирізняють відносно товарів однієї групи, порівняно невелика. Середній споживач здатний чітко розрізнити лише обмежену кількість кольорів, узагальнюючи їх сприйняття основними кольорами, якими прийнято вважати червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Оскільки кількість останніх є обмеженою, невелика кількість знаків зареєстрованих для певних товарів або послуг можуть вичерпати весь спектр доступних кольорів та необґрунтовано обмежити використання їх відтінків.

В той же час, колір може набути розрізняльну здатність, але при особливих обставинах та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів і послуг. Такі особливі обставини вимагають від заявника довести, що заявлене позначення не є традиційним на певному ринку для заявлених товарів або послуг.

У зв'язку з цим, набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору, залежить, зокрема, від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й у співставленні з іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку.

Отже, коли на реєстрацію в якості знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізнити з-поміж інших товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно

сприймати такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів або послуг.

Якщо заявлене позначення складається лише з кольору, то підлягають дослідженню переліки товарів і/або послуг, щодо яких заявлено позначення, а також можливий спосіб використання такого позначення для цих товарів чи послуг, місце розташування, розмір знака тощо. Таке дослідження дає змогу встановити ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених товарів чи послуг.


Позначення за заявкою № т 2020 01313 заявлено Приватним малим підприємством «АДІСЕМ» у вигляді поєднання малинового та фіолетового кольорів для товарів 19 класу та послуг 35 класу МКТП. В описі знака за заявкою № т 2020 01313 про реєстрацію знака апелянтом зазначено наступне: «Кольоровий зображувальний знак являє собою поле, колір якого згори до долу поступово змінюється від малинового до фіолетового».

В силу пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

В своєму запереченні апелянт навів наступні аргументи: «Треба також взяти до уваги довготривале використання заявленого позначення апелянтом. За інформацією заявника, наявні в знаку кольори він використовує в рекламні, діловій документації та оформленні торговельних приміщень з 1995 року, а саме такий перехід від малинового крізь фіолетовий до синього з 2007-2008 років». На підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання апелянт в якості доказів надав рекламні матеріали, а саме: фотографії сувенірних календарів, рекламних та вітальних листівок, карток (на двох аркушах).

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали та зазначає, що заявлене позначення наноситься на POS-матеріали заявника з різним поєднанням кольорів (жовтий, білий, синій) та у комбінації із



зареєстрованим знаком апелянта «  » (свідоцтво № 287115 від 25.11.2020).

Надані документи не доводять використання заявленого позначення відносно заявлених товарів 19 класу МКТП до дати подання заявки (27.01.2020).

Враховуючи наведене вище колегія Апеляційної палати вважає, що надані матеріали не доводять набуття заявленим позначенням у вигляді поєднання малинового та фіолетового кольорів, як таким, розрізняльної здатності відносно апелянта для виробництва товарів 19 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення у вигляді поєднання малинового та фіолетового кольорів не може бути зареєстровано як знак відносно товарів 19 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Приватному малому підприємству «АДІСЕМ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 12.11.2020 про державну реєстрацію торговельної марки у вигляді поєднання фіолетового та малинового кольорів за заявкою № т 2020 01313 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

Л. А. Цибенко

О. В. Саламов