

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

10 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 09.09.2015 № 84 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Саламова О.В., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Шостенко Т.О. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.06.2015 про відмову в реєстрації знака «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768.

Представник апелянта – Корелов І.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 12676 від 04.09.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 12677 від 04.09.2015 та вх. № 17719 від 30.11.2015;
- копії матеріалів заявки № т 2015 02768.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 22.06.2015 про відмову в реєстрації знака «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768 на тій підставі, що заявлене позначення:

- є описовим для послуг 35 класу, пов'язаних із введенням в цивільний оборот м'ясної продукції, вказує на їх призначення;
- є оманливим для послуг 35 класу, пов'язаних із введенням в цивільний оборот всіх інших товарів і послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2).

Апелянт – Шостенко Т.О. не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768 та наводить аргументи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт звертає увагу, що всі заявлені ним послуги 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, пов'язані із введенням в цивільний оборот товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 34 класів МКТП. На думку апелянта, для заявлених послуг позначення є фантазійним, отже не є оманливим.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення також не вказує на вид зазначених послуг та їх властивості.

Крім того, як вказує апелянт, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання серед споживачів, що підтверджується наданими апелянтом документами.


Апелянт зауважує, що «МЯСО» – це назва мережі магазинів, що розташовані в містах Харків та Дніпропетровськ, та інтернет-магазину молодіжного одягу, взуття та аксесуарів, які були відкриті у січні 2014 року. Інтернет-магазин (http://vk.com/myaso_ua) є групою в соціальній мережі «ВКонтакте» та має велику популярність.

Апелянт зазначає, що слово «МЯСО» для назви магазину молодіжного одягу та аксесуарів було вибрано для зламання шаблонів у споживача, задля викликання у нього когнітивного дисонансу та бажання зайти в магазин. На думку апелянта, заявлене позначення протягом строку його сумлінного використання (реклама в мережі Інтернет, зовнішня реклама, відкриття нових магазинів) набуло розрізняльної здатності для заявлених послуг 35 класу МКТП, оскільки набуло іншого вторинного значення – «магазин молодіжного одягу».

Апелянт також наголошує, що провів опитування відвідувачів Інтернет-магазину та магазинів, що розташовані у Харкові та Дніпропетровську, за результатами якого більшість учасників опитування асоціюють заявлене позначення з магазином одягу.

Враховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від 22.06.2015 та зареєструвати позначення «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768 відносно скороченого переліку заявлених послуг 35 класу МКТП, а саме: «сприяння продажам для інших асортименту товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти».

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

Заявлене позначення  – комбіноване, що представляє собою прямокутник, на темно-сірому фоні якого розташований словесний елемент, виконаний великими білими літерами оригінальним шрифтом кирилицею.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП: «аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; виписування рахунків; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 та 34 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти».

Відповідно до абзаців 4-5 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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 прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 – 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, 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, 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 тощо.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто безпосередньо вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 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.

З метою визначення правильності застосування вказаної у рішенні ДСІВ підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення для зазначеного у матеріалах заявки переліку послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення слова «МЯСО».

«М'ясо (рос. Мясо) – Туша, частина туші забитих тварин, а також їжа, приготовлена з цих частин» (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

«М'ясо - один з найважливіших продуктів харчування людини, цілі або частини туш забійних сільськогосподарських тварин, птиці та їстівних диких тварин» (Універсальний словник-енциклопедія – Словопедія. slovopedia.org.ua).

Таким чином, слово «м'ясо» має чітку семантику, тобто конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов.

Якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення, зазначені в абзацах другому-четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону, то перевіряється чи не займають такі елементи домінуючого положення в зображенні знака.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення «МЯСО» займає домінуюче положення в зображенні знака, оскільки він превалює в смисловому і просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

Отже, до складу комбінованого позначення «МЯСО» включено словесний елемент – назва товару, призначена для маркування конкретного товару, та який займає домінуюче положення в зображенні знака. Перше зорове сприйняття позначення однозначно створює враження про те, що воно прямо вказує на товар.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення, для переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у заявці, що пов'язані із введенням в цивільний оборот м'ясної продукції є описовим.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення, для переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у заявці, що не пов'язані із введенням в цивільний оборот м'ясної продукції є оманливим і буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеру послуг.

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

30.11.2015 апелянтом подані додаткові матеріали до заперечення з додатковою аргументацією на користь реєстрації знака та вимогою зареєструвати позначення «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768 відносно скороченого переліку заявлених послуг 35 класу МКТП, а саме: «сприяння продажам для інших асортименту товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти»

У запереченні та засіданні колегії Апеляційної палати апелянт стверджував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Апелянт зазначив, що позначення «МЯСО» використовується ним з 2014 року як назва магазинів молодіжного одягу, взуття та аксесуарів та інтернет-магазину. На сьогодні вже відкрито 3 таких магазину, що розташовані в містах Харків та Дніпропетровськ. Мережа магазинів користується популярністю завдяки великій кількості якісних товарів та рекламній компанії, постійним акційним програмам, конкурсам, вікторинам та іншим заходам, що проводяться у цих магазинах. Крім того, стенди з рекламою магазинів «МЯСО» розміщені у підземних переходах, вагонах метро, біля кінотеатрів, парках тощо. Апелянт провів опитування відвідувачів магазинів та зазначає, що результати свідчать про те, що більшість учасників опитування асоціюють заявлене позначення з магазином одягу.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано:

- витяги з сайту інтернет-магазину (vk.com/myaso_ua);
- фотографії стендів з рекламою магазину молодіжного одягу, взуття та аксесуарів, розташованих в метро, кафе, на вулицях у містах Харків та Дніпропетровськ;

- результати опитувань споживачів, які були проведені в інтернет-магазині та в магазинах міст Харків та Дніпропетровськ.

На підтвердження набуття заявленим позначенням вторинного значення апелянтом надані тлумачення слова «мясо» наведені у Великому словнику руських приказок (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/5432>) – «Быть в мясе. Жарг. мол. Шутл.-ирон. 1. Крепко спать. 2. Находиться в состоянии алкогольного опьянения. 3. Восхищаться чем-л.; получать удовольствие от чего-л.». «В мясо. Жарг. мол. Шутл.-ирон. Очень, в высшей степени.»

А також надані тлумачення наведені у Словнику сучасної лексики, жаргону і сленгу (<http://argo.academic.ru/3236/%D0%BC%D1%8F%D1%81%DO%BE>) «мясо» – 1. Музыкальный сленг. Тяжелая музыка. 3. Общеупотребительное. Эпитет, выражающий восхищение качеством или энергетикой происходящего. Нечто существенное, основное, важное.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що згідно з Пунктом 4.3.1.8. Правил позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Положення цього пункту Правил не дозволяють застосовувати його до позначень, визначених у абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону, тобто до позначень, що є оманливими, або такими що можуть ввести в оману.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати зауважує, що представлене апелянтом позначення «МЯСО» використовується ним як назва магазину. При цьому, воно відрізняється від заявленого на реєстрацію позначення елементами, що змінюють сутність знака. Так, надані апелянтом документи свідчать, що позначення «МЯСО» використовується разом з іншими додатковими словесними елементами, такими як «Молодежная одежда и обувь», «Магазин молодежной одежды и обуви», адреси інтернет-магазину (vk.com/myaso_ua), а також разом із зображувальними елементами у вигляді двох ножів, що перетинаються тощо.

Колегія Апеляційної палати констатує, що наведена апелянтом в матеріалах інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення щодо послуги 35 класу МКТП: «сприяння продажам для інших асортименту товарів 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 28 класів МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, за допомогою електронних засобів, через веб-сайти» у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, і не підтверджує набуття цим позначенням розрізняльної здатності завдяки набутому вторинному значенню.

Надані апелянтом документи не містять доводів, що заявлене позначення у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, сприймається споживачами як фантазійне відносно вказаної вище послуги та не спростовують висновок закладу

експертизи щодо оманливості позначення при введенні в господарський оборот відносно вказаної вище послуги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «МЯСО» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

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 Шостенко Т.О. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 22.06.2015 про відмову в реєстрації знака «МЯСО» за заявкою № т 2015 02768 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

О.В.Саламов

Т.П.Салфетник