

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

27 березня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 20.03.2012 № 20 у складі головуючого Горобець О.П. та членів колегії Запорожець Л.Г., Каташевої А.О., розглянула заперечення ОУ «АВАНКАРД» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Национальная сеть отелей» за заявкою № т 201103885.

Розгляд заперечення здійснювався 08.02.2012 та 27.03.2012.

Представник апелянта – Зуєва О.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Іванова Л.В.

Аргументація сторін:

Апелянт – ОУ «АВАНКАРД» заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Национальная сеть отелей».


На думку апелянта, заявлене позначення як таке має розрізняльну здатність, оскільки не підпадає під жодне визначення, яке наведено в пункті 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Апелянт зазначає, що заявлене позначення вже використовується ним на території України та набуло достатньої відомості серед потенційних споживачів, про що свідчать результати з пошукової системи GOOGLE, яка зв'язала запит «национальная сеть отелей» з мережею готелів апелянта.

Крім того, Апелянт стверджує, що відносно заявленого позначення апелянт проводить масштабну рекламну програму, яка включає в себе печатні видання, візуальну рекламу на білбордах. Також заявлене позначення використовується на офіційному сайті мережі <http://www.reikartz.com>.

Апелянт зауважує, що заявлене позначення не містить властивостей, які наведені в пункті 4.3.1.7 вищезгаданих Правил. Так, на його думку, слово «Национальный» не вказує на місце надання тієї або іншої послуги та не є визначенням щодо якого-небудь конкретного географічного та геополітичного місця.

Апелянт також зазначає, що він є власником свідоцтва № 123571 на

знак «», зареєстрованого відносно послуг 43 класу МКТП «послуги барів; готелі; ресторани».

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 07.10.2011 про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 201103885 та зареєструвати заявлене позначення відносно усього заявленого переліку послуг 43 класу 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.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 07.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Национальная сеть отелей» за заявкою № т 201103885, оскільки для всіх послуг 43 класу МКТП, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення:

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

- складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці послуг, бо вказує на місце їх надання та його певні властивості. «Национальная сеть отелей» - мережа готелів, що належить невизначеній державі (нації):

«(национальная) НАЦИОНАЛЬНЫЙ – Связанный с общественно-политической жизнью нации [нация 1.], с её интересами. 3. Свойственный какой-либо нации [нация 1.], выражающий её характер. 4. Принадлежащий какой-либо нации [нация 1.]. 5. Принадлежащий какой-либо стране; государственный.»

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Национальная сеть отелей» 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. та 4.3.1.7 вищезгаданих Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які 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 чи збуту товарів або надання послуг.

Пунктом 4.3.1.4 Правил встановлено, що 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;

- загальноживані 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер.

Заявлене словесне позначення «Национальная сеть отелей» складається з трьох слів: «Национальная», «сеть», «отелей», які виконані стандартним друкованим шрифтом, кирилицею.

За тлумаченням, наведеним в «Словаре русского языка Ожегова С.И.»: -М.; издательство «Русский язык», 1978. – 846 с:

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая. 1. Характерный для данной нации, свойственный именно ей. Национальная культура. Н. язык. Н. театр. Н. костюм. 2. То же, что государственный. Н. флаг. Н. доход.»;

«СЕТЬ. 1. Приспособление, изделие из закрепленных на равных промежутках, перекрещивающихся нитей, веревок, проволоки. Рыболовная с. Тральная с. С. для ловли птиц. 2. О множестве переплетенных, скрещенных черт, линий. С. дождя. С. морщин. 3. Система коммуникаций, расположенных на каком-н. пространстве. Железнодорожная с. Электрическая с. Газовая с. Телефонная с. 4. Совокупность расположенных где-н. однородных учреждений, организаций. Торговая с. Курортная с. Школьная с.»;

«ОТЕЛЬ. - То же, что гостиница. Пятизвездочный, четырехзвездочный, трехзвездочный о. (высшего, первого и второго разрядов).»

Листом від 27.03.2012 (вх. № 4678) та у додатках до заперечення апелянт надіслав до Апеляційної палати матеріали на користь реєстрації знака, а саме:

- роздруківки з офіційного сайту компанії апелянта в мережі Інтернет <http://www.reikartz.com>, де міститься заявлене позначення «Национальная сеть отелей»;

- роздруківки з пошукової системи GOOGLE в мережі Інтернет, з переліком багатьох інших компаній на запит «национальная сеть отелей»;

- копії обкладинки журналу «meridian Аеросвіт», що містять позначення «НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ», виконане літерами української мови.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані додаткові матеріали та дійшла висновку, що зазначені матеріали не є належними доводами на користь реєстрації заявленого позначення «Национальная сеть отелей» на ім'я ОУ «АВАНКАРД», з огляду на наступне.

Апелянт не довів факт широкого використання заявленого позначення «Национальная сеть отелей», як він стверджував, ні в масштабній рекламній програмі, ні в друкованих виданнях та у зовнішній (візуальній) рекламі на білбордах.

Так, надані ним копії зовнішньої реклами на білбордах не містять інформації щодо дати їх розміщення, місць розташування та тривалості проведення такого виду реклами.

Що стосується наданих апелянтом копій обкладинки журналу «meridian Аеросвіт», то вони містять інше позначення, що виконане літерами української абетки - «НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ», на відміну від заявленого апелянтом позначення «Национальная сеть отелей», виконаного літерами російської абетки (російською мовою).

Як вбачається з наданих апелянтом роздруківок з мережі Інтернет, на запит «национальная сеть отелей» пошуковою системою GOOGLE було видано результат, в якому, крім посилань на апелянта, також містяться вказівки на інші компанії, що пов'язані з готельним бізнесом.

Отже, на думку колегії Апеляційної палати, зазначені матеріали не містять доказів на користь реєстрації заявленого позначення на ім'я ОУ «АВАНКАРД», а представлених апелянтом документів недостатньо для спростування висновку закладу експертизи.

Відповідно до статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності можуть бути відхилені при реєстрації або визнані недійсними знаки, якщо вони «позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Национальная сеть отелей» становить об'єктивну характеристику заявлених послуг і не містить у собі ознак індивідуальності, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити послуги 43 класу МКТП, щодо яких воно заявлено апелянтом, від таких самих послуг інших осіб. Крім того, як було встановлено вище, заявлене позначення використовується іншими надавачами послуг, пов'язаними з готельним бізнесом, що відносяться до 43 класу МКТП, тобто належать до одного виду, мають спільні характеристики та призначення.

З урахуванням наведеного вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення складається лише з даних, що є описовими, а також не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання апелянтом відносно заявлених послуг 43 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене позначення «Национальная сеть отелей» не відповідає умовам надання правової охорони відносно заявлених послуг, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені 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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в і р і ш и л а:

1. Відмовити ОУ «АВАНКАРД» у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 07.10.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Национальная сеть отелей» за заявкою № т 201103885 залишити чинним.

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

Головуючий

О.П.Горобець

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

А.О.Каташева