

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

8 лютого 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 03.06.2016 № 53 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Столлер Ентерпрайзес, Інк. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 24.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «NITRATE BALANCER» за заявкою № m 2014 11596.

Представник апелянта – патентний повірений Коваль М.П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення проти рішення ДСІВ вх. № 8543 від 30.05.2016;
- копії матеріалів заявки № m 2014 11596;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 18310 від 21.11.2016; № 18467 від 23.11.2016; № 18642 від 25.11.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 24.03.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «NITRATE BALANCER» за заявкою № m 2014 11596, оскільки заявлене позначення:

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

- є описовим для товарів 01 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, вказує на їх призначення: Nitrate balancer (англ.) – стабілізатор нітрату – речовина, яка підтримує на оптимальному рівні солі азотної кислоти (в даному випадку в рослинах); nitrate – нітрат, соль или эфир азотной кислоты; balancer – стабилизатор, балансер, уравнитель;

- є оманливим для товарів 01 класу, які не відповідають зазначеному призначенню.

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

Explanatory (En-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН», 2005.

<http://www.stollerukraine.com.ua/product/nitrate-balancer>

Апелянт – компанія Столлер Ентерпрайзес, Інк. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «NITRATE BALANCER» за заявою № m 2014 11596.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «NITRATE BALANCER» має розрізняльну здатність та не є описовим, тому що сприймається споживачами як таке, що викликає певні асоціації, тобто воно є асоціативним щодо заявлених товарів 01 класу МКТП.

Щодо оманливості заявленого позначення, апелянт зазначає, що для переліку товарів 01 класу МКТП заявлене позначення не може вводити в оману споживача, оскільки заявлені товари призначені тільки для поліпшення стану рослин.

Апелянт зазначає, що відповідно до положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, для встановлення того, чи може знак отримати правову охорону, мають бути враховані всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака та інформація про діяльність апелянта.

На підтвердження цього апелянт зазначає наступне.

Апелянт – компанія Столлер Ентерпрайзес, Інк. входить до групи компаній Столлер Груп (Stoller Group), що була заснована в 1970 році.

На сьогоднішній день Столлер груп – світовий лідер в області розробки технологій щодо збільшення врожайності сільськогосподарських культур.

Компанія успішно виробляє препарати, які дають можливість фермерам обмежувати використання фосфатів і знижувати необхідність у додатковому азоті.

Препарат «Нітрат Балансер» («NITRATE BALANCER») балансує в рослині нітратний азот та підтримує на оптимальному рівні, регулює гормональний баланс рослини, контролює надлишковий азот у рослині, згладжуючи його дисбаланс на перехідних фазах розвитку, що дозволяє зменшити надмірний ріст вегетативної маси та підвищує імунітет рослин.

На території України успішно випробувані в лабораторних дослідженнях і численних науково-господарських дослідах та зареєстровані наступні продукти апелянта: Ікс Сайт (X-Cyte). Стимуляте (Stimulate), Фаст Старт (Fast Start), БіоФордж (BioForge), ЕксТраПауер (X-TraPower). Також апелянт є власником свідоцтв України на знаки «STOLLER», «Fast Start», «BioForge», «X-TraPower».

Таким чином, на думку апелянта, заявлене позначення вже відоме певному колу споживачів, набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання відносно Столлер Ентерпрайзес, Інк., не є описовим та не є оманливим щодо заявленого переліку товарів 01 класу МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 24.03.2016 за заявою № m 2014 11596 та зареєструвати заявлене позначення «NITRATE BALANCER» відносно заявленого переліку товарів 01 класу МКТП:

«хімікати, що використовуються в сільському господарстві, садівництві та промисловості, а саме: добрива».

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

Заявлене словесне позначення «NITRATE BALANCER» складається з двох елементів «NITRATE» та «BALANCER», виконаних друкованим шрифтом великими літерами латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 01 класу МКТП: «хімікати, що використовуються в сільському господарстві, садівництві та промисловості, а саме: добрива».

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення які:

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 чи збуту товарів або надання послуг;

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 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з пунктом 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;

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, 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.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим відносно товару – добрива, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила наступне.

Згідно з Новим англо-українським словником¹ – nitrate ['naɪtreɪt] хім. 1. n азотокисла сіль; нітрат;

balancer ['bælənsə] n 1) еквілібрист; тех. 2) вирівнювач, стабілізатор.

Отже, дослівно словосполучення «nitrate balancer» може перекладатись українською мовою як «нітратний вирівнювач» або «нітратний стабілізатор». Слова «nitrate balancer» є словами іноземними, тому україномовним або російськомовним споживачем вони будуть сприйматися однозначно без потреби у перекладі.

За тлумаченнями, наведеними у Великому тлумачному словнику сучасної української мови², – добриво, с. Речовина органічного (біологічного) і неорганічного (мінерального) походження чи бактерії, які вносяться в ґрунт, щоб поліпшити живлення рослин і тим самим підвищити їхню врожайність; – нітрат, хім. Сіль або ефір нітратної кислоти.

¹ Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

² Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с

Статтею 1 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» добрива віднесено до агрохімікатів (органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції).

Колегія відмічає, що галузь використання товарів, щодо яких заявлено позначення – сільське господарство, а надто сфера хімічних засобів захисту рослин, зокрема агрохімікатів, є досить специфічною, має своє вузьке коло споживачів (фахівці сільськогосподарських підприємств, агрофірм, фермери) та потребує певного рівня агрономічних знань.

Таким чином, словосполучення «nitrate balancer» відносно товару «добрива» семантично означає речовину, яка застосовується в сільському господарстві з метою поліпшення живлення рослин шляхом вирівнювання (балансування) вмісту солей нітратної (азотної) кислоти.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «NITRATE BALANCER» є описовим для товару – добрива, оскільки для певного кола споживачів подає пряму інформацію про властивість добрива, його призначення.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню, колегія, керуючись пунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з використанням ним заявленого позначення.

На підтвердження доводів про набуття позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання апелянтом надано такі докази:

- копії посвідчення Міністерства екології та природних ресурсів України № 04611 про державну реєстрацію препарату НІТРАТ БАЛАНСЕР (NITRATE BALANCER), (мінеральне добриво) в Україні до 31.12.2024 та посвідчення Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь № 2267 про державну реєстрацію засобу захисту рослин - добрива, «НИТРАТ БАЛАНС»;

- роздруківки комерційної пропозиції компанії Stoller Ukraine; короткий огляд продукції «STOLLER»; характеристики препарату та етикетки з інформацією про препарат, його призначення, виробника, що наносяться на упаковки продукції, маркованої позначенням «NITRATE BALANCER»; фото продукції апелянта;

- роздруківки спеціальних програм, розроблених групою Столлер (Stoller), для покращення, зокрема, якості, кількості врожаю рапсу, малини, полуниці та лохини з застосуванням препарату «NITRATE BALANCER»;

- роздруківка етикетки стосовно інформації щодо препарату «NITRATE BALANCER» та інші препарати апелянта з веб-сайту <http://www.stollerukraine.com.ua/>;

- матеріали стосовно використання препарату «NITRATE BALANCER» в Сполучених Штатах Америки, Австралії, Федеративній Республіці Бразилія, Республіці Філіппіни, Китайській Народній Республіці, Республіці Чилі, в європейських країнах, Республіці Перу, Республіці Колумбія, зокрема,

роздруківки етикеток препарату з характеристикою та інструкцією щодо його застосування, інформацію про препарат, довідковий аркуш безпеки виробу та паспорт безпеки речовини Nitrate balancer, брошури з характеристикою препарату та інструкцією щодо його застосування;

- роздруківка з БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які належать апелянту;

- роздруківка з офіційного веб-сайта апелянта та його представника в Україні за посиланням <http://www.stollerukraine.com.ua> стосовно діяльності групи компаній Столлер Груп (Stoller Group);

- завірена копія ліцензійного договору від 26.07.2016 про надання виключної ліцензії на використання торговельної марки «STOLLER»;

- завірена копія статуту ТОВ «СТОЛЛЕР» (офіційного представника та партнера апелянта) та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно діяльності компанії;

- завірені копії договорів поставок (додатків до них, специфікацій та актів виконаних робіт) ТОВ «СТОЛЛЕР» продукції, виробленої апелянтом та маркованої позначенням «NITRATE BALANCER»;

- завірена копія договору про співпрацю щодо проведення демонстраційних та дослідних посівів між ТОВ «СТОЛЛЕР» та ТОВ сільськогосподарське підприємство «Нібулон»;

- список клієнтів, які купують у ТОВ «СТОЛЛЕР» продукцію, вироблену Столлер Ентерпрайзес, Інк. та марковану позначенням «NITRATE BALANCER» та «STIMULATE» в Україні;

- завірена копія листа від ТОВ «Агросем» щодо підтвердження того, що ТОВ «Агросем» працює з ТОВ «СТОЛЛЕР» згідно з договором № 22/04/ 15 від 22.04.2015 та є його офіційним дистриб'ютором;

- копія повідомлення від 06.09.2016 про економічний рейтинг підприємства ТОВ «СТОЛЛЕР» ;

- матеріали про участь ТОВ «СТОЛЛЕР» у виставках у період 2014-2016 роки.

За результатами дослідження додаткових матеріалів до заперечення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія ТОВ «СТОЛЛЕР» є офіційним представником та партнером апелянта на території України та діє від його імені.

ТОВ «СТОЛЛЕР» від імені апелянта укладає в Україні договори поставок продукції, виробленої апелянтом та маркованої позначенням «NITRATE BALANCER», та договори про співпрацю щодо проведення демонстраційних та дослідних посівів, для проведення яких надає необхідні препарати (добрива), марковані заявленим позначенням.

Апелянт та його офіційний представник постійно співпрацюють з компаніями, що здійснюють свою діяльність в різних регіонах України, зокрема, з ТОВ «Науково-виробнича фірма «Урожай» (Черкаська область), ПП «Обрій» (Запорізька область), ТОВ «Агросем» (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька

області), СВК «Родина» (Одеська область), ТОВ «Агродмитрівське» (Чернігівська область), ТОВ «Агро-Поліс» (Сумська область).

Отже, продукція апелянта, маркована заявленим позначенням, вже стала відома певному колу споживачів.

Стосовно оманливості заявленого позначення для товару «добрива» колегія зазначає, що 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 споживачів. З огляду на набуту за час використання розрізняльну здатність позначення для товару «добрива» відносно особи виробника товару, а також зважаючи на високий рівень уваги споживачів під час купівлі цього товару та особливість пропонування його до продажу, колегія Апеляційної палати вважає, що небезпека введення в оману споживачів в процесі використання заявленого позначення виключена.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Столлер Ентерпрайзес, Інк. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 24.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «NITRATE BALANCER» за заявкою № т 2014 11596 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «NITRATE BALANCER» за заявкою № т 2014 11596 відносно заявленого переліку товарів 01 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

О.П.Горобець

О.В.Саламов