

**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**

28 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 24.11.2016 № 121 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Домик в Плютах» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПЛЮТИ» за заявкою № т 2015 05622.

Представник апелянта – патентний повірений Коваль М.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 16398 від 24.10.2016 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2015 05622;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 3016 від 22.02.2017, № 5833 від 03.04.2017 та вх. № 7756 від 28.04.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ПЛЮТИ» за заявкою № т 2015 05622 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 35, 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

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

- є описовим, вказує на певне місце надання послуг – ПЛЮТИ.

«Плюти – село в Обухівському районі Київської області (Україна)».

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

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Домик в Плютах» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПЛЮТИ» за заявкою № т 2015 05622 та зазначає наступне.

Апелянт входить до фінансово-промислової групи компаній ЕСТА Холдингу, що є одним із найбільших інвесторів в сфері нерухомості та здійснює свою діяльність в основному у сфері нерухомості (продаж, реклама,

будівництво та інше) з 2008 року. Через офіційний сайт апелянта <http://pluty.land/> здійснюється інформування споживачів про діючі проекти.

В 2015 році апелянтом розпочато розробку проекту – котеджне містечко «Плюти». На компакт-диску апелянтом надано рекламний ролик цього проекту, брендбук, презентацію та план котеджного містечка.

На думку апелянта, заявлене позначення «ПЛЮТИ» не є описовим, а є асоціативним позначенням стосовно заявлених послуг 35, 36 класів МКТП, яке викликає певні асоціації про особливості послуг, що заявлені, пробуджує ідею та образ надаваних послуг та потребує певної уяви споживачів, проте не описує їх прямо.

Апелянт також зазначає, що на багатьох веб-сайтах мережі Інтернет міститься інформація з відгуками покупців щодо однойменного проекту «ПЛЮТИ» та послугами, що надаються під заявленим позначенням, зокрема <https://www.dom2000.com/site-plyuly-14141>, <http://est.ua/novostrojka/eomplexes/1478/>, <https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%ABo19469848189378/>.

Зважаючи на викладене, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, апелянт робить висновок, що заявлене позначення не є описовим та має розрізняльну здатність для всіх заявлених послуг 35, 36 класів МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 22.08.2016 та зареєструвати заявлене позначення «ПЛЮТИ» за заявкою № т 2015 05622 відносно заявленого переліку послуг 35 та 36 класів 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.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ за заявкою № т 2015 05622, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням 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 (далі – Правила).

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 чи збуту товарів або надання послуг.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, зазначених у пункті 4.3.1.4 Правил, як таких, що не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до пункту 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.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар або 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.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак у цілому має розрізняльну здатність і не може вважатися описовим.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Плюті – село в Обухівському районі Київської області (Україна). Відстань до райцентру становить близько 17,3 км і проходить автошляхом місцевого значення. Орган місцевого самоврядування – Українська міська рада. Населення становить 75 осіб.

(<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8>).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення «ПЛЮТИ» складається повністю з назви географічного об'єкта, а саме назви села, що знаходиться в Обухівському районі Київської області.

Слово «ПЛЮТИ» має чітку семантику, тобто конкретне смислове значення і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними.

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ПЛЮТИ» є описовим.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що описовим позначенням може бути надана правова охорона, якщо вони набули розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених послуг та просив зареєструвати заявлене позначення як знак для таких послуг:

35 клас МКТП: «маркетингові послуги у сфері нерухомості; послуги щодо ділового керування будівельними проектами»;

36 клас МКТП: «посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); керування нерухомим майном, в тому числі супроводжування проектів з нерухомості в якості служби замовника; надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості, в тому числі квартир, апартаментів, офісів, приміщень, будівель, будинків, торговельних площ, площ в бізнес-центрах, земельних ділянок; посередництво у найманні нерухомого майна; сприяння продажам нерухомого майна; послуги щодо роздрібного або оптового продажу нерухомості (операції з нерухомим майном)»

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню відносно скороченого переліку послуг колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6 <sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула матеріали, представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення у копіях, а саме:

- роздруківка виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про діяльність апелянта;
- роздруківки з офіційного веб-сайту апелянта <http://pluty.land/>;
- компакт-диск з рекламним роликом проекту – котеджне містечко «Плюти» та брендбуком, презентацією та планом котеджного містечка;
- фото вивісок з відділу продажу котеджного містечка та іншої рекламної продукції, фото білбордів з рекламою котеджного містечка «Плюти»;



Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «ПЛЮТИ» відносно скороченого переліку послуг 35 та 36 класів МКТП.

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Домик в Плютах» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 22.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПЛЮТИ» за заявкою № т 2015 05622 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва України та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «ПЛЮТИ» за заявкою № т 2015 05622 відносно скороченого переліку заявлених послуг 35 та 36 класів МКТП, а саме:

35 клас: «маркетингові послуги у сфері нерухомості; послуги щодо ділового керування будівельними проектами»;

36 клас: «посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); керування нерухомим майном, в тому числі супроводжування проектів з нерухомості в якості служби замовника; надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості, в тому числі квартир, апартаментів, офісів, приміщень, будівель, будинків, торговельних площ, площ в бізнес-центрах, земельних ділянок; посередництво у найманні нерухомого майна; сприяння продажам нерухомого майна; послуги щодо роздрібного або оптового продажу нерухомості (операції з нерухомим майном)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова