

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
12.08.2021 р. № 152-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

05 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 22.06.2021 № Вн-125-Р/2021 у складі головуєчої Козелецької Н.О. та членів колегії Шумілової Л.Д., Гостевої А.І. розглянула заперечення Браткової Анастасії Олександрівни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 24.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «OVERALL it jumpsuits you» за заявкою № m 2020 19927.

Представник апелянта – Задорожний Р.В.

Представник Укрпатенту – Мельничок О.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення № Вх-24195/2021 від 15.06.2021;
копії матеріалів заявки № m 2020 19927;
додаткові матеріали до заперечення № Вх-29155/2021 від 19.07.2021,
№ Вх-30853/2021 від 30.07.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 24.05.2021 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «OVERALL it jumpsuits

you» за заявкою № m 2020 19927 у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «робочий одяг, робочі халати, комбінезони», вказує на вид товару:

OVERALL (в пер. з англ.) – робочий халат; спецодяг 2) широкі робочі штани; комбінезон.

«it jumpsuits you (в пер. з англ.) – це комбінезони вам».

2) є оманливим для інших товарів.

Підстава для висновку: пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

Universal (En-Uk) (к версії АBBYY Lingvo x3);

Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний;

<https://translate.google.com/?hl=uk&sl=fr&tl=uk&text=it%20jumpsuits%20you&op=translate>.

Апелянт – Браткова Анастасія Олександрівна не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації торговельної марки «OVERALL it jumpsuits you» за заявкою № m 2020 19927 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт провів семантичний аналіз заявленого позначення та зазначає наступне. Заявлене позначення є композицією словесних елементів «OVERALL it jumpsuits you», словесний елемент «OVERALL» містить в собі одинадцять літер у грецької абетки великий знак «лямбда».

Слово «OVERALL» має такі варіанти перекладу: «в цілому», «в основному», «в більшості», «загалом». Словосполучення «it jumpsuits you» перекладається саме як «це комбінезонить тобі».

Отже, слоган «OVERALL it jumpsuits you» сприймається споживачем, як гра слів, наприклад «it fits you» або «it suits you», що означає «загалом це підходить тобі», «загалом це пасує тобі», «загалом це личить тобі», «загалом це комбінезонить тобі».

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим та не є таким, що може ввести в оману споживача.

Також, апелянт зазначає що, заявлене позначення «OVERALL it jumpsuits you» внаслідок широкої компанії з просування продукції маркованої цим позначенням публічними особами, діячами культури, акторами та музикантами набуло високої розрізняльної здатності та просить врахувати положення пункту С (1) статті бquinquies Паризької конвенції про охорону

промислової власності, відповідно до якого, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Апелянт – Браткова Анастасія Олександрівна на початку 2020 року з командою однодумців запустила проект OVERALL – бренд комбінезонів. Місія бренду – представити світу сучасне українське мистецтво та зробити його доступним кожному. На комбінезонах OVERALL відображені роботи сучасних українських художників. Кожен митець отримує роялті від продажу комбінезонів.

Комбінезони бренду OVERALL з картинами Олександра Ройтбурда носять зірки шоу-бізнесу та публічні люди, українські ведучі та блогери, серед яких, народний артист України Олександр Вертинський та реп-виконавиця Alyona Alyona.

З метою просування бренду апелянтом було створено сторінки в соціальних мережах Facebook (<https://www.facebook.com/overall.ua>), Instagram та запущено власний сайт: <https://overall.kiev.ua>.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності:

- копії ліцензійних договорів про надання виключних майнових прав, укладені з Півненко А.Ю., Мінін Р.С., Цагалов В.В., Ройтбурд О.А., Маценко М.І., Осинський В.О., Мельниченко С.В., Манжос В.Ю.;
- роздруківки публікацій з інформацією про бренд OVERALL з відомих видань України (ViVa, Новое Время, ВІТ.ua., Loffcielle);
- примірник буклету LOOKBOOK з товарами, маркованими заявленим позначенням;
- стаття з мистецького часопису «Арткурсив» з інформацією про бренд OVERALL.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 24.05.2021 і зареєструвати позначення за заявкою № т 2020 19927 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні та наведену під час його розгляду в апеляційному засіданні, аргументацію експертизи та встановила наступне.

OVERALL
it jumpsuits you

Заявлене словесне позначення складається із двох словесних елементів: «OVERALL», під яким розміщено словосполучення «it jumpsuits you». Словесний елемент «OVERALL» виконано великими потовщеними літерами латиниці оригінальним шрифтом і містить в собі велику літеру грецької абетки «лямбда», словесний елемент «it jumpsuits you» виконано маленькими літерами латиниці стандартним шрифтом. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 25 класу МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-30853/2021 від 30.07.2021) апелянт скоротив заявлений перелік товарів 25 класу МКТП до таких: «бандани (хустки); безрукавки; берети; боді (спідня білизна); бриджі; вироби трикотажні (одяг); джемperi; жилети; капелюхи; кепки, що є наголовними уборами; кімоно; комбінації (спідня білизна); комбінезони (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; краватки; купальники; куртки; легінси (штани); натільний одяг; одяг верхній; одяг з джерсі; одяг з латексу; одяг із штучної шкіри; одяг пляжний; одяг; пальта; парки; плащі; пов'язки наголовні (одяг); пончо; пояси (одяг); пояси-гаманці (одяг); сарафани; светри; сорочки; сорочки з коротким рукавами; спідниці; спідниці спідні; спідниці-шорти; спідні пояси; сукні; футболки; халати; хустини для нагрудних кишень; хустки нашийні; шалі; шарфи; шарфи-снуди; шкарпетки; штани».

У зв'язку з цим, розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення 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), з урахуванням пункту 4.3 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

Абзацом п'ятим цього пункту встановлено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

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, у 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.

Пунктом 10.3.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08, далі – Методичні рекомендації) визначено, що 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. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно прямо описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

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 торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

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 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.

Для з'ясування того, чи є позначення «OVERALL it jumpsuits you» описовим чи оманливим для скороченого переліку товарів 25 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Відповідно до онлайн словника Abby Lingvo Live¹ «overall» має такий переклад на українську мову – *adj* 1) повний, загальний; 2) від початку до кінця; *adv* від одного кінця до іншого, на всю довжину; у цілому, взагалі; в основному; *n* 1) робочий халат, спецодяг, жіночий халат, фартух, дитячий комбінезон; 2) *pl* широкі робочі штани.

За цим же словником слово «jumpsuit» перекладається як: обмундирування парашутиста; комбінезон.

Слово «you» перекладається як: ви, вас, вам, вами (при зверненні до декількох осіб); ви (при зверненні до певного кола осіб, зв'язаних єдністю мети, професії тощо); ти, тебе, тебе/тобою; ви, вас, вам, вами (при ввічливому зверненні до однієї особи); ти, ви (при зверненні до однієї особи).

Відповідно до онлайн-перекладача Google Translate словосполучення «OVERALL it jumpsuits you» перекладається на українську мову як – «взагалі це вам підходить».²

Виходячи із наведених визначень, дослівно заявлене позначення «OVERALL it jumpsuits you» може мати декілька варіантів перекладу на

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru>

² <https://translate.google.com.ua/?hl=ru&sl=en&tl=uk&text=OVERALL%20it%20jumpsuits%20you&op=translate>

українську мову, серед як: «загалом це комбінезон тобі», «загалом це костюм тобі», «взагалі це вам підходить».

Таким чином, багатомовні словники не містять точного перекладу на українську мову заявленого позначення «OVERALL it jumpsuits you», а переклад окремих елементів може бути різним.

При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи.

Зважаючи на те, що описовість торговельної марки встановлюється одразу при першому зоровому та/або фонетичному її сприйнятті пересічним споживачем і не потребує певної гри уяви чи додаткових роздумів або досліджень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «OVERALL it jumpsuits you» не вживається в українській мові як вказівка на певний товар, є вигаданим словосполученням, отже не має однозначної семантики та потребує певних домислів споживачів. У цілому заявлене позначення може викликати лише певні асоціації про особливості товарів щодо скороченого переліку товарів 25 класу МКТП і потребує певних домислів споживачів, проте не описує їх прямо.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є асоціативним і не є очевидною вказівкою на певний товар, тому заявлене позначення не може вважатися описовим щодо скороченого переліку товарів. Відповідно, заявлене позначення не може ввести в оману щодо скороченого переліку товарів 25 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, 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 Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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. Задовольнити заперечення Браткової Анастасії Олександрівни.
2. Рішення Укрпатенту від 24.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «OVERALL it jumpsuits you» за заявкою № m 2020 19927 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «OVERALL it jumpsuits you» за заявкою № m 2020 19927 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП, а саме: «бандани (хустки); безрукавки; берети; боді (спідня білизна); бриджі; вироби трикотажні (одяг); джемperi; жилети; капелюхи; кепки, що є наголовними уборами; кімоно; комбінації (спідня білизна); комбінезони (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; краватки; купальники; куртки; легінси (штани); натільний одяг; одяг верхній; одяг з джерсі; одяг з латексу; одяг із штучної шкіри; одяг пляжний; одяг; пальта; парки; плащі; пов'язки наголовні (одяг); пончо; пояси (одяг); пояси-гаманці (одяг); сарафани; светри; сорочки; сорочки з коротким рукавами; спідниці; спідниці спідні; спідниці-шорти; спідні пояси; сукні; футболки; халати; хустини для нагрудних кишень; хустки нашійні; шалі; шарфи; шарфи-снуди; шкарпетки; штани».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колеґії

Н. О. Козелецька

Члени колеґії

Л. Д. Шумілова

А. І. Гостєва