

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
28.05.2021 № 71-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

27 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-65-Р/2021 у складі головуючої Жмурко О.В. та членів колегії Шатової І.О., Бурмістрової Н.Г., розглянула заперечення ВІЗЗ Еір Хангері Зрт. (НУ) проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 28.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді рожевого кольору (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою № m 2018 10403.

Представник апелянта – Полікарпов А.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/386-20 від 14.08.2020;
копії матеріалів заявки № m 2018 10403;
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/496-20 від 12.10.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/460-20 від 23.09.2020;
№ Вх-13525/2021 від 07.04.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 28.05.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді рожевого кольору за заявкою № т 2018 10403, оскільки заявлене позначення для послуг 39 класу 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;

- є таким, що не має характерного графічного виконання.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2), Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (пункт 4.3.1.3, пункт 4.3.1.4).

Апелянт – авіаційна приватна компанія з обмеженою відповідальністю ВІЗЗ Еір Хангері Зрт. (НУ) (далі – компанія ВІЗЗ Еір) заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака у вигляді рожевого кольору (pantone 233.....) за заявкою № т 2018 10403 та наводить докази щодо набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання на ринку авіаперевізників.

Апелянт зазначає, що компанія ВІЗЗ Еір створена у вересні 2003 року та надає послуги з авіаперевезень на ринку Центральної Європи, зокрема, в Україні, а також в країнах Африки, Азії та Близького Сходу. На території України заявлене позначення використовується з 2008 року, рейси ВІЗЗ Еір виконуються до Запоріжжя, Одеси, Львова, Харкова та Києва.

Апелянт заявляє, що рожевий колір є основним та відмітним елементом, який застосовується ним для вирізнення себе на ринку. Рожевий колір, який ідентифікується за номером pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010 – одна із важливих складових бренду компанії і використовується нею протягом усієї історії функціонування, а саме в оформленні сайту, фірмовому одязі бортпроводників та персоналу, дизайні літаків та оформленні їх салонів, стійок для виміру розміру ручної поклажі, інформаційних табло для пасажирів, маркетингових компаніях тощо.

Враховуючи наведене, апелянт вважає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності за 12 років безперервного функціонування ВІЗЗ Еір та використання заявленого кольору при наданні авіа послуг на українському ринку та в рекламних кампаніях.

Апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 28.05.2020 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2018 10403 відносно послуг 39 класу МКТП, а саме: «повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення».

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.

Позначення за заявкою № m 2018 10403 заявлено ВІЗЗ Еір Хангері Кфт. (НУ) у вигляді рожевого кольору (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) для послуг 39 класу МКТП «повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення».

31.03.2019 Авіаційна компанія з обмеженою відповідальністю ВІЗЗ Еір Хангері Кфт. (НУ) змінила організаційно правову форму на Авіаційну приватну компанію з обмеженою відповідальністю ВІЗЗ Еір Хангері Зрт. (НУ).

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення у вигляді рожевого кольору 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)¹, 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до статті 1 Закону знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пункт 2 статті 5 Закону передбачає, що об'єктом знака можуть бути позначення, що представляють собою, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Підпунктом а) пункту 4.3.1.3 Правил визначено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що зокрема, не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до пункту 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

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

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.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням у вигляді кольору, залежить, зокрема, від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й у співставленні з іншими виробниками або надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку.

Пунктом 4 статті 16 Закону визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

На підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання апелянт надав, в якості доказів до заперечення, висновок експерта № 75-12/20 від 18.12.2020, складений за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Колегія Апеляційної палати дослідила зазначений висновок експерта та зазначає, що представлені у ньому відомості свідчать про використання компанією WIZZ Еір заявленого позначення у вигляді рожевого кольору з одночасним поєднанням кольорів білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді, у комбінації із зареєстрованими знаками апелянта, зокрема:



(міжнародна реєстрація № 1411437 від 27.11.2017);



(міжнародна реєстрація № 857134 від 25.01.2005);



(міжнародна реєстрація № 1243510 від 16.12.2014);



(міжнародна реєстрація № 850674 від 27.07.2004);



(міжнародна реєстрація № 1449545 від 23.07.2018).

Дослідивши висновок експерта та матеріали заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані апелянтом документи не підтверджують використання заявленого позначення у вигляді рожевого монокольору до дати подання заявки – 02.05.2018, а свідчать про використання компанією Wizz Air, зокрема під час надання послуг 39 класу МКТП «повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення», комбінації кольорів.

Колегією Апеляційної палати також проведено аналіз відкритих інформаційних джерел в мережі Інтернет та виявлено, що рожевий колір або його відтінки використовуються на ринку авіаперевезень не лише апелянтом, а й іншими авіакомпаніями, серед яких, ісландська авіакомпанія WOW Air, канадська авіакомпанія JetWest, японська Peach («П'ять років тому відбувся запуск ісландської авіакомпанії WOW Air, а також розширення рожево-фіолетових авіакомпаній Wizz Air в Угорщині та Peach в Японії. Приблизно в той же час тайландський Nok Air додав рожевий Boeing 737 (HS-DBM, який зараз орендований і перефарбований для SpiceJet), бразильський Azul пофарбував рожевий ATR, а тайванський EVA Air розширив свій флот «Hello Kitty» до Boeing 777. На сьогоднішній день бадьорий колір регулярно з'являється на злітних смугах великих (і навіть деяких незначних) міжнародних аеропортів...»)²

Враховуючи наведене вище колегія Апеляційної палати вважає, що надані матеріали не доводять набуття рожевим кольором, як таким,

² <https://runwaygirlnetwork.com/2017/07/06/think-pink-airlines-delight-with-lively-livery-colors/>

розрізняльної здатності відносно апелянта під час надання послуг 39 класу МКТП «повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення», а сприймається споживачами лише у сукупності кольорів та іноді зі знаком «Wizz».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2018 10403, зазначені в пункті 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку Укрпатенту, та відповідно, в рішенні Мінекономіки правомірно та вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити ВІЗЗ Еір Хангері Зрт. (НУ) у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 28.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді рожевого кольору (pink: pantone 233; c12 m100 y0 k0; r198 g0 b126; hex #c6007e; ral 4010) за заявкою № т 2018 10403 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

І. О. Шатова

Н. Г. Бурмістрова