

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

14 жовтня 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 08.06.2011 № 49 у складі головуєчого Горбик Ю.А. та членів колегії Костенко І.А., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Онопрієнко Т.В. проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 21.02.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» за заявкою № т 2009 14462.

Розгляд заперечення здійснювався 30.06.2011, 05.09.2011 та 14.10.2011.

Представник апелянта – Омельчук К.Д.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Заїкіна Л.Д.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом прийнято рішення від 21.02.2011 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» за заявкою № т 2009 14462, на підставі того, що заявлене словесне позначення:

1) для частини послуг 41 класу, що пов'язані з послугами «навчання танцям», заявлене позначення є описовим, бо вказує на місце надання послуг та їх призначення.

Школа весільного танцю - заклад, що займається постановкою та уроками весільного танцю.

2) для всіх інших послуг 41 класу, що не пов'язані з «навчанням танцям», воно є оманливим.

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

<http://yandex.ua>

<http://google.com.ua>

<http://wedding.ua/dance>

Апелянт – Онопрієнко Т.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» за заявкою № m 2009 14462.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення не є описовим. При проведенні експертизи заявленого позначення експертом було звужено тлумачення терміну «школа», як конкретного закладу за конкретною адресою. Апелянт розглядає позначення «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА», як своєрідний формат проведення весільних урочистостей, як поглиблену спеціалізацію одного з танцювальних напрямків, який включає в себе різні танцювальні стилі.

Заявлене словесне позначення «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» не вказує на конкретне місце надання послуг: адресу, назву приміщення, закладу, особу, яка надає послуги, тощо. Заявлене позначення «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» підкреслює напрямок щодо надання послуг, пов'язаних із весільними урочистостями, зокрема: танці під час весілля, у тому числі сукупність весільних танців не тільки як окремого постановочного номеру молодят, а також проведення урочистостей у формі видовища за участю інших присутніх на весіллі осіб, яке може проводитися за бажанням учасників у вигляді балу, вистави, таке інше.

Апелянт також вказує, що заявлені послуги як «влаштування і провадження навчання на практичних семінарах, гімнастичне навчання; дозвілля; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне» - це форми здійснення навчання танцям та проведення вистав. Однак, заявлені послуги такі як «послуги щодо музичного композиціонування; планування зустрічей (дозвільних)» в певній мірі можуть вводити споживача в оману, тому в цій частини апелянт погоджується із висновком експерта, та не заперечує проти виключення вказаних послуг.

Зважаючи на викладене апелянт просить рішення від 21.02.2011 відмінити та зареєструвати знак «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП: створювання видовищ; влаштування балів; влаштування і провадження навчання на практичних семінарах; гімнастичне навчання; дозвілля; навчання; навчання, зокрема індивідуальне; навчання практичне; навчання танцям.

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

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 складаються 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 склад товарів, та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила), 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.

Отже, описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Заявлене словесне позначення «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» виконане стандартним шрифтом великими літерами чорного кольору кириличного алфавіту. Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення, що заявляється повинно мати незалежний, довільний характер по відношенню до товару або послуги, сприйматись як вигаданий символ, який не відображає природи послуги або притаманних їм якостей і властивостей. Лише в такому разі позначення може здійснювати розрізняльну функцію, виділяти послугу серед маси аналогічних, яким притаманні такі самі споживчі якості.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

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

Заявлене позначення «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» є описовим, оскільки становить об'єктивну характеристику послуг, щодо яких воно подано на реєстрацію, не має розрізняльної сили і не здатне індивідуалізувати надавача послуг.

Таким чином, твердження апелянта, що заявлене позначення є своєрідним форматом проведення весільних урочистостей, та спеціалізацією одного з танцювальних напрямків, який включає в себе різні танцювальні стилі не може бути прийнято колегією на користь реєстрації позначення.

Назва ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА є загальною, такою, що не індивідуалізує особу надавача послуг та несе в собі інформацію для споживача щодо послуги якою він хоче скористатися. Отже, заявлене

позначення не може виконати основну функцію знака для товарів і послуг – слугувати засобом вирізнення товарів і послуг одних осіб від інших.

Відповідно до інформації з мережі Інтернет велика кількість осіб використовує словосполучення ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА для пропонування аналогічних послуг. Але кожен з закладів, що пропонує опанувати різні танцювальні стилі має індивідуальну назву, яка дає змогу вирізнити такий заклад серед інших подібних.

Відповідно до п. 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.

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.

Колегія Апеляційної палати дослідила можливість введення в оману споживача щодо зазначених апелянтом послуг та звернулася до інформаційних джерел.

Відповідно до Словаря русского языка Ожегова С.И./ Под ред. д-ра филолог. наук проф. Н.Ю. Шведовой. Около 57000 слов. Издание 12-е. М.: «Русский язык» 1978. 846 с.:

**ШКОЛА.** 1. Учебно-воспитательное учреждение; здание такого учреждения. Государственные, частные школы. Общеобразовательная ш. Начальная, средняя ш. Вечерняя ш. Музыкальная, художественная ш. Специальная ш. (со специальным уклоном). Ш.-студия (театральное учебное заведение). Ш.-интернат. 2. Выучка, достигнутый в чем-н. опыт, а также то, что дает такую выучку, опыт. Пройти хорошую школу в армии. Ш. жизни. 3. Направление в области науки, искусства. Репинская ш. в живописи. Создать свою школу в науке. 4. Система обязательных упражнений (в фигурном катании). Откатать школу.

**СВАДЬБА.** Брачный обряд. Справить или (устар. и прост.) сыграть свадьбу. До свадьбы заживет (говорится в утешение тому, кто ушибся, кому больно; разг. шутл.). На Маланьину свадьбу наготовить (очень много, так, что всего не съест; прост.). Серебряная свадьба - двадцатипятилетие супружеской жизни. Золотая свадьба - пятидесятилетие супружеской жизни.

Бриллиантовая свадьба - семидесятипятилетие супружеской жизни.  
 || уменьш.-ласк. свадебка, -и, род мн. -бок, ж. || прил. свадебный, -ая, -ое.

ТАНЕЦ. 1. Искусство пластических и ритмических движений тела. Теория танца. Мастерство танца. 2. Ряд таких движений, исполняемых в собственном темпе и ритме в такт музыке, а также музыкальное произведение в ритме и стиле таких движений. Т. вальс. Классические танцы. Бальные танцы. Танцы на льду (на коньках). Школа танцев. 3. Увеселительное собрание, вечер, на к-ром танцуют. Ушла на танцы. Вечером в клубе танцы. || прил. танцевальный, -ая, -ое. Танцевальная музыка. Танцевальная площадка (танцплощадка).

У запереченні апелянт просив зареєструвати знак «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП: створювання видовищ; влаштування балів; влаштування і провадження навчання на практичних семінарах; гімнастичне навчання; дозвілля; навчання; навчання, зокрема індивідуальне; навчання практичне; навчання танцям.

Розглянувши обмежений перелік послуг 41 класу МКТП колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання заявлене позначення буде оманливим для цих послуг, оскільки воно буде породжувати у свідомості споживача неправдиві асоціації, що не відповідають реальним фактам щодо характеру послуг.

Слід також відмітити, що у відповідності до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону 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.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

позначення схоже з зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати.

Колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація позначення відносно скороченого переліку послуг може призвести до заборони використання слів «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» у складі інших позначень.

З огляду на викладене колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених 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, України затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Онопрієнку Т.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 21.02.2011 про відмову у реєстрації знака «ШКОЛА СВАДЕБНОГО ТАНЦА» за заявкою № т 2009 14462 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

І.А.Костенко

Ю.В.Ткаченко