

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
14.02.2018 № 190

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

19 січня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/40-17 у складі головуючого Теньової О.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Федоренка Д.М. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 06.03.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Собача вбиральня” за заявкою № т 2015 16424.

Представник апелянта – Марченкова А.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 8042 від 05.05.2017;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/41-17 від 21.07.2017;
матеріали заявки № т 2015 16424.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 06.03.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Собача вбиральня” за заявкою № т 2015 16424, відповідно до якого заявлене словесне позначення:

- є описовим для товарів 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): “туалети для хатніх тварин”, вказує на призначення товарів;

- є оманливим для інших товарів 21 класу МКТП.

Підстави: пункт 2 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Федоренко Д.М. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “Собача вбиральня” за заявкою № т 2015 16424 та зазначає наступне.

Заявлене позначення не є описовим відносно товарів 21 класу МКТП “туалети для хатніх тварин” та не є оманливим для інших товарів 21 класу МКТП на тій підставі, що воно не належить до переліку позначень, які визначені в пункті 4.3.1.7 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).

У 2013 році апелянтом засновано Громадську організацію “Це наш Київ” (далі – ГО “Це наш Київ”), яка створила та досі реалізує проект “ЛавГав”, в рамках якого здійснюється виробництво та реалізація санітарно-гігієнічних пристосувань під назвою “Собача вбиральня” (патент України № 32284 на промисловий зразок “Санітарно-гігієнічне пристосування “Собача вбиральня”, автором та власником якого є апелянт).

Інформація щодо встановлення таких конструкцій в різних районах міста Києва, в обласних центрах та районних містах України міститься на багатьох сайтах в мережі Інтернет та ЗМІ.

Факт широкого використання позначення “Собача вбиральня” підтверджується результатами запиту в інформаційних пошукових сервісах словосполучення “Собача вбиральня”, згідно з яким кожна наступна інтернет-сторінка містить інформацію про товари апелянта, марковані заявленим позначенням.

Апелянт звертає увагу на те, що розроблене ним пристосування “Собача вбиральня” не є “туалетом для хатніх тварин”, а є спеціалізованим контейнером (специфічним видом смітника) з додатковими диспансерами для поліетиленових пакетів, що має особливу форму та дизайн і виконує функцію зберігання наслідків прибирання за продуктами життєдіяльності собак.

Враховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 06.03.2017 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 16424 та зареєструвати позначення “Собача вбиральня” відносно скороченого переліку товарів 21 класу МКТП: “бункери (коробки, урни, ящики) на сміття, а саме – собачі екскременти; вмістини побутові на собачі екскременти; кошики побутові на собачі екскременти; туалети для хатніх тварин”.

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 абзаців 4, 5 пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які 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 та які 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 4.3.1.7 – 4.3.1.9 Правил.

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, 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.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто безпосередньо вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Заявлене позначення “Собача вбиральня” – словесне, виконано літерами кирилиці, стандартним шрифтом та подано на реєстрацію відносно товарів 21 класу МКТП: “бункери (коробки, урни, ящики) на сміття; вмістини побутові; кошики побутові; туалети для хатніх тварин”.

В доповненні до заперечення вих. № ВКО/41-17 від 21.07.2017 апелянт відредагував перелік товарів 21 класу МКТП до наступного: “бункери (коробки, урни, ящики) на сміття, а саме – собачі екскременти; вмістини побутові на собачі екскременти; кошики побутові на собачі екскременти; туалети для хатніх тварин, а саме собак”.

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

Собáчий, а, е. - 1. Прикм. до [собака](#). 2. у знач. ім. собачі, чих, мн. 3. перен. Власт. собаці; такий, як у собаки. 4. перен., розм. Дуже тяжкий. 5. перен., розм. Надзвичайно сильний, крайній у своєму прояві. 6. розм. Уживається як складова частина лайливих висловів ([Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — стор. 431](#))

Убирáльня (вбирáльня), і, ж. 1. заст. Кімната, в якій одягаються, надають належного вигляду своїй зовнішності; туалетна кімната. 2. Кімната в театрі, де актори гримуються і переодягаються. 3. Приміщення, признач. для відправлення природних потреб людини. (Великий тлумачний словник сучасної української мови – В.Т. Бусел, ВТФ “Перун”, 2007.-1736с.).

Отже, поєднавши тлумачення словесних елементів “собача” та “вбиральня”, можна зробити висновок про те, що семантичне значення позначення “Собача вбиральня” вказує на певне місце, в якому собаку можна привести до належного вигляду, чи як приміщення для відправлення природних потреб собаки – туалет для собаки.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення “Собача вбиральня”, дійшла висновку, що семантичний зміст знака є зрозумілим звичайному споживачу без додаткових суджень та мислень, що дозволяє однозначно розуміти семантичне значення цього позначення. Отже, висновок закладу експертизи про те, що позначення “Собача вбиральня” є описовим для товарів 21 класу “туалети для хатніх тварин” є обґрунтованим.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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.

Як вже було зазначено вище, семантика позначення “Собача вбиральня” є однозначною та очевидною звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, тому колегія Апеляційної палати вважає, що відносно інших товарів 21 класу МКТП воно буде оманливим.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та на засіданні представник апелянта зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його використання.

Апелянт є автором конструкції, яка захищена патентом України № 32284 на промисловий зразок “Санітарно-гігієнічне пристосування “Собача вбиральня”. Це пристосування виготовлено у вигляді спеціалізованого контейнеру з додатковими диспансерами для поліетиленових пакетів, що має особливу форму та дизайн і виконує функцію зберігання наслідків прибирання за продуктами життєдіяльності собак.

В додаткових матеріалах надано інформацію про участь апелянта в різних громадських, благодійних та інформаційно-просвітницьких заходах протягом 2016-2017 років, де були презентовані конструкції, марковані позначенням “Собача вбиральня” та здійснено встановлення цих конструкцій в різних парках та скверах міст України.

Проаналізувавши надані апелянтом в якості доказів документи, колегія Апеляційної палати констатує, що надані апелянтом роздруківки датовані пізніше дати подання заявки – 23.09.2015.

Таким чином, надані документи не підтверджують твердження представника апелянта про те, що заявлене позначення до дати подання заявки набуло розрізняльну здатність в результаті його використання відносно скороченого переліку товарів 21 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення “Собача вбиральня” не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку

послуг 21 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені 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 Федоренку Д.М. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 06.03.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Собача вбиральня” за заявкою № т 2015 16424 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

О. О. Теньова

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

О. В. Саламов