

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

08 лютого 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 03.06.2016 № 52 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Столлер Ентерпрайзес, Інк. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 24.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «STIMULATE» за заявкою № т 2014 11600.

Представник апелянта – патентний повірений Коваль М.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення проти рішення ДСІВ вх. № 8542 від 30.05.2016;
 - копії матеріалів заявки № т 2014 11600;
 - додаткові матеріали до заперечення вх. № 18309 від 21.11.2016;
- № 18468 від 23.11.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 24.03.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «STIMULATE» за заявкою № т 2014 11600, оскільки заявлене позначення:

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

- є описовим для товарів 01 і 05 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, вказує на їх призначення:

Stimulate (англ.) – стимулювати – прискорювати, посилювати, поліпшувати здійснення чого-небудь;

- є оманливим для товарів 01 і 05 класів, які не відповідають зазначеному призначенню.

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

Explanatory (En-Uk) (до версії АВВУУ Lingvo x3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел - К.; Ірпінь: ВТФ «ПЕРУН», 2005.

Апелянт – компанія Столлер Ентерпрайзес, Інк. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «STIMULATE» за заявкою № m 2014 11600.

Апелянт наводить норми законодавства України з інтелектуальної власності та робить висновок, що заявлене позначення «STIMULATE» має розрізняльну здатність та не є описовим, тому що може сприйматися споживачем як таке, що викликає певні асоціації, тобто воно є асоціативним щодо заявлених товарів 01 та 05 класів МКТП.

Щодо оманливості заявленого позначення, апелянт зазначає, що для переліку товарів 01 та 05 класів МКТП заявлене позначення не може вводити в оману споживача, оскільки заявлені товари призначені тільки для поліпшення стану рослин.

Апелянт зазначає, що відповідно до положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, для встановлення того, чи може знак отримати правову охорону, мають бути враховані всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

На підтвердження цього апелянт зазначає наступне.

Апелянт – компанія Столлер Ентерпрайзес, Інк. входить до групи компаній Столлер Груп (Stoller Group), що була заснована в 1970 році.

На сьогоднішній день Столлер груп – світовий лідер в області розробки технологій щодо збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Представники компанії успішно працюють більш ніж в 50 країнах.

Компанія успішно виробляє препарати, які дають можливість фермерам обмежувати використання фосфатів і знижувати необхідність у додатковому азоті. До того ж, поряд зі своїми інноваційними продуктами, компанія пропонує всю лінійку простих добрив і мікроелементів.

Використання препаратів компанії – це поєднання грамотного підходу, інноваційних розробок останнього покоління і безперечної економічної вигоди.

Продукція «STIMULATE» є біологічно активним підживлювачем та використовується в якості додаткової поживної речовини для позакореневого підживлення.

Апелянт використовує заявлене позначення не тільки в Україні, але й у багатьох інших країнах, а саме: Сполучених Штатах Америки, Республіці Філіппіни, Республіці Чилі, Республіці Перу.

В останні роки апелянт веде активну роботу з передачі свого досвіду і технологій на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та України.

Так, компанія організувала і провела 6 травня 2014 року у Бресті (Білорусь) міжнародну конференцію з фізіології живлення рослин за участю вчених з країн СНД.

На території України успішно випробувані в лабораторних дослідженнях і численних науково-господарських дослідах і зареєстровані наступні продукти апелянта: Ікс Сайт (X-Cyte). Стимуляте (Stimulate), Фаст

Старт (Fast Start), БіоФордж (BioForge), ЕксТраПауер (X-TraPower). Також апелянт є власником свідоцтв України на знаки «STOLLER», «Fast Start», «BioForge», «X-TraPower».

Таким чином, на думку апелянта, заявлене позначення вже відоме певному колу споживачів, набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання відносно Столлер Ентерпрайзес, Інк., не є описовим та не є оманливим щодо заявлених товарів 01 та 05 класів МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 24.03.2016 за заявкою № т 2014 11600 та зареєструвати заявлене позначення «STIMULATE» відносно заявленого переліку товарів 01 та 05 класів МКТП: 01 клас – хімікати, що використовуються в сільському господарстві, садівництві та промисловості, а саме регулятори росту рослин та/або гормони для рослин; 05 клас – фунгіциди, пестициди та інші хімічні речовини для садівництва та сільського господарства, а саме, інсектициди, що використовуються для поліпшення стійкості до захворювань та перешкоджанню захворюванням і нападів шкідників, представлені у вигляді рідин або рідких розчинів, готових до застосування, або у вигляді концентратів.

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.

Заявлене словесне позначення «STIMULATE» виконане друкованим шрифтом великими літерами латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 01 та 05 класів МКТП: 01 клас – хімікати, що використовуються в сільському господарстві, садівництві та промисловості, а саме регулятори росту рослин та/або гормони для рослин; 05 клас – фунгіциди, пестициди та інші хімічні речовини для садівництва та сільського господарства, а саме, інсектициди, що використовуються для поліпшення стійкості до захворювань та перешкоджанню захворюванням і нападів шкідників, представлені у вигляді рідин або рідких розчинів, готових до застосування, або у вигляді концентратів.

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:

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;

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 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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.

Згідно з пунктом 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 тощо.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи 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.

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 знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим та оманливим для товару 01 класу МКТП – регулятори росту рослин та/або гормони для рослин та 05 класу – інсектициди, що використовуються для поліпшення стійкості до захворювань та перешкоджанню захворюванням і нападів шкідників, представлені у вигляді рідин або рідких розчинів, готових до застосування, або у вигляді концентратів, колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила наступне.

Згідно з Новим англо-український словником (К.: Чумацький шлях, 2000.-700 с.) – stimulate ['stimjuleit] v 1) збуджувати, стимулювати 2) спонукати; стимулювати; заохочувати.

Відповідно до статті першої Закону України «Про пестициди і агрохімікати» пестициди – токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів;

регулятори росту віднесені до агрохімікатів – речовин, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Колегія зазначає, що призначення пестицидів, зокрема, інсектицидів – знищення, регуляція та припинення розвитку шкідників рослин, регуляторів росту та/або гормонів для рослин – регулювання росту і розвитку рослин, що призводить до підвищення урожайності та якості рослинницької продукції.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення товарів 01 класу МКТП є описовим, оскільки вказує на призначення товару – стимулювання росту і розвитку рослин. Позначення не може бути оманливим для заявлених товарів цього класу, оскільки вони не мають іншого призначення.

Для заявлених товарів 05 класу МКТП, а саме інсектициди, що використовуються для поліпшення стійкості до захворювань та перешкоджанню захворюванням і нападам шкідників, представлені у вигляді рідин або рідких розчинів, готових до застосування, або у вигляді концентратів, позначення «STIMULATE» прямо не описує зазначені товари та не вказує на їх призначення, а отже не є описовим.

До оманливих позначень відносять такі, які повністю або їх окремі елементи, сприймаються споживачем як неправдиві, та містять відомості, що створюють помилкове уявлення про сутність заявлених товарів або послуг та спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі

дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Оскільки позначення «STIMULATE» може викликати у потенційного споживача лише асоціативне уявлення про призначення заявлених товарів і таке уявлення не є помилковим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню, колегія, керуючись частиною С - (1) статті б^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з використанням ним заявленого позначення.

На підтвердження доводів про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання апелянтом надано такі докази:

- роздруківка з інформацією про препарати апелянта;
- брошури та рекламні матеріали, що використовуються у Республіці Перу, копія рішення про реєстрацію заявленого позначення, копія реєстраційного посвідчення заявленого позначення;
- брошури та рекламні матеріали, що використовуються у Республіці Чилі та Республіці Філіппіни;
- брошури та рекламні матеріали, що використовуються у Сполучених Штатах Америки та рішення агентства захисту навколишнього середовища Сполучених Штатів Америки щодо препарату STIMULATE;
- інструкція з використання препарату STIMULATE;
- роздруківка з БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які належать апелянту;
- роздруківка з офіційного веб-сайта апелянта та його представника в Україні за посиланням <http://www.stollerukraine.com.ua> стосовно діяльності групи компаній Столлер Груп (Stoller Group);
- завірена копія ліцензійного договору від 26.07.2016 про надання виключної ліцензії на використання торговельної марки «STOLLER»;
- роздруківки комерційної пропозиції компанії Stoller Ukraine; короткий огляд продукції «STOLLER»; характеристики препарату та етикетки з інформацією про препарат, його призначення, виробника, що наносяться на упаковки продукції, маркованої позначенням «STIMULATE»; фото продукції апелянта;
- роздруківки спеціальних програм, розроблених групою Столлер (Stoller), для покращення, зокрема, якості, кількості врожаю рапсу, малини, полуниці та лохини з застосуванням препарату «STIMULATE YIELD ENHANCER»;
- копії посвідчення Міністерства екології та природних ресурсів України № 04032 про державну реєстрацію препарату регулятора росту

рослин «СТИМУЛЯЙТЕ ЙЄСЛД ЕНХАНСЕР» («STIMULATE YIELD ENHANCER») та посвідчення Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь № 2686 про державу реєстрацію регулятора росту рослин «STIMULATE»;

- завірена копія статуту ТОВ «СТОЛЛЕР» (офіційного представника та партнера апелянта) та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно діяльності компанії;

- завірені копії договорів поставок (додатків до них, специфікацій та актів виконаних робіт) ТОВ «СТОЛЛЕР» продукції, виробленої апелянтом та маркованої позначенням «СТИМУЛЯЙТЕ ЙЄСЛД ЕНХАНСЕР» («STIMULATE YIELD ENHANCER»);

- завірена копія договору про співпрацю щодо проведення демонстраційних та дослідних посівів між ТОВ «СТОЛЛЕР» та ТОВ сільськогосподарське підприємство «Нібулон»;

- список клієнтів, які купують у ТОВ «СТОЛЛЕР» продукцію, вироблену Столлер Ентерпрайзес, Інк. та марковану позначенням «NITRATE BALANCER» та «STIMULATE» в Україні;

- завірена копія листа від ТОВ «Агросем» щодо підтвердження того, що ТОВ «Агросем» працює з ТОВ «СТОЛЛЕР» згідно з договором № 22/04/ 15 від 22.04.2015 та є його офіційним дистриб'ютором;

- копія повідомлення від 06.09.2016 про економічний рейтинг підприємства ТОВ «СТОЛЛЕР» ;

- матеріали про участь ТОВ «СТОЛЛЕР» у виставках у період 2014-2016 роки;

- роздруківка статті з журналу «Агро Перспектива» за 2014 рік з інформацією про апелянта та його продукцію, марковану заявленим позначенням «STIMULATE»;

- копія виписки з реєстру торговельних марок Республіки Корея щодо дії охоронного документа на торговельну марку «STIMULATE».

За результатами дослідження додаткових матеріалів до заперечення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія ТОВ «СТОЛЛЕР» є офіційним представником та партнером апелянта на території України та діє від його імені.

ТОВ «СТОЛЛЕР» від імені апелянта укладає в Україні договори поставок продукції, виробленої апелянтом та маркованої позначенням «STIMULATE», та договори про співпрацю щодо проведення демонстраційних та дослідних посівів, для проведення яких надає необхідні препарати (добрива), марковані заявленим позначенням.

Апелянт та його офіційний представник постійно співпрацюють з компаніями, що здійснюють свою діяльність в різних регіонах України, зокрема, з ТОВ «Науково-виробнича фірма «Урожай» (Черкаська область), ПП «Обрій» (Запорізька область), ТОВ «Агросем» (Вінницька, Тернопольська, Хмельницька області), СВК «Родина» (Одеська область), ТОВ

«Агродмитрівське» (Чернігівська область), ТОВ «Агро-Поліс» (Сумська область). Отже, продукція апелюнта, маркована заявленим позначенням, вже стала відома певному колу споживачів.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, 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 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 Столлер Ентерпрайзес, Інк. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 24.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «STIMULATE» за заявкою № т 2014 11600 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «STIMULATE» за заявкою № т 2014 11600 відносно заявленого переліку товарів 01 та 05 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

О.П.Горобець

О.В.Саламов