

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

## Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 15.10.2012 № 138 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Каташевої А.О., розглянула заперечення Ай. Дабл Ю.С. Номіні Компані Лімітед проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 10.08.2012 про відмову в реєстрації зображувального знака для товарів і послуг за заявкою № т 2010 19249.

Зображення знака:



Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 25.01.2013, 29.03.2013.

На засіданні присутні:

представник апелянта – Петошевіч Д.А.

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Харчова О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 09.10.2012 вх. № 14885 проти рішення про відмову в реєстрації зображувального знака;

2. Додатки до заперечення:

- звіт про соціологічне дослідження, виконаний Центром соціальних технологій «Соціополіс» (2012);

- перелік реєстрацій зображувального позначення (Woolmark) і комбінованого позначення Woolmark у світі;

- ліцензійний договір щодо використання зображувального позначення (Woolmark);

- структура Wool Innovation Corporate;

### Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 10.08.2012 року про відмову в реєстрації зображувального знака Woolmark за заявкою № m 2010 19249 на тій підставі, що для товарів 9 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення не має розрізняльної здатності; є загальноживаним символом, що широко використовується щодо заявлених товарів і вказує на їх певні властивості.

Заявлене позначення є домінуючою графічною частиною логотипа престижного сертифіката якості для вовни і виробів з неї Woolmark, дизайн якого було розроблено у 1964 р. художником Francesco Saroglia. Згаданим логотипом маркується побутова техніка, що сертифікується Міжнародним інститутом вовни і яка гарантує незмінність властивостей вовняних виробів після застосування цієї техніки.

Висновок закладу експертизи зроблений на підставі пункту 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), та відомостей всесвітньої мережі Інтернет, розміщених на сайтах: <http://nattex.prom.ua>; <http://www.wool.com>; <http://dormisan/net/node/260>; <http://www.7440880.ru/odict/11/>.

2. Апелянт – Ай. Дабл Ю.С. Номіні Компані Лімітед заперечує проти рішення про відмову в реєстрації зображувального знака Woolmark за заявкою № m 2010 19249 та стверджує, що заявлене позначення є фантазійною композицією, призначеною для використання в якості знака для товарів і послуг, має високу розрізняльну здатність та відоме більшості споживачів України як торговельна марка, якою маркуються товари високої якості.

Апелянт зазначає, що заявлене зображувальне позначення Woolmark не внесено до жодних стандартів чи інших нормативних документів як загальноприйнятий символ будь-якої галузі виробництва, в тому числі щодо виробництва електричної побутової техніки і таке позначення не може бути загальноживаним символом.

Поряд з цим апелянт зауважує, що заявлене позначення є торговельною маркою, права на які належать йому з 1964 року, зареєстрованою відомствами майже всіх країн світу, в тому числі й України (свідоцтво № 11615 від 30.04.1999). Розпорядження виключними майновими правами власника торговельної марки, яка є заявленим позначенням, здійснюється відповідно до програми ліцензування, яка передбачає обов'язкове підтвердження ліцензіатом гарантування якості продукції та відповідність її встановленим власником стандартам. Вказані обставини свідчать, що вільне використання будь-якою особою заявленого позначення, як це передбачено для загальноживаних символів, неможливо.



На підставі викладеного апелянт вважає, що положення пункту 2 статті 6 Закону застосовані до позначення Woolmark неправомірно.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 10.08.2012 за заявкою № 2010 19249 та зареєструвати заявлене позначення як знак для товарів 9 класу МКТП «електричні праски».

3. 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 зазначає наступне.

Підставою для відмови в реєстрації зображувального позначення (Woolmark) відносно товару 9 класу МКТП «електричні праски», як зазначено у висновку закладу експертизи, є те, що воно не має розрізняльної здатності та є загальноживаним символом, що широко використовується щодо заявлених товарів і вказує на їх певні властивості.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами.

З метою встановлення чи є заявлене позначення таким, що не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання та чи є заявлене позначення загальноживаним символом, колегією Апеляційної палати проведено його дослідження згідно з пунктами 4.3.1.4 та 4.3.1.6 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 Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

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 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення, ознайомила з матеріалами, на які посилається заклад експертизи, і зазначає наступне.

Заявлене позначення є фантазійною композицією, що представляє собою зображення переплетіння п'яти плавних ліній чорного кольору, що формують фігуру трикутника, який символізує собою моток вовняних ниток.

Отже, заявлене зображувальне позначення не може бути віднесене до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичного зображення товару (електричні праски); тривимірного об'єкта, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням; загальноновживаного скорочення.

Стосовного того чи є заявлене позначення таким, що тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів колегія відмічає таке.

Ні у рішенні Державної служби ні під час апеляційного засідання представником Державного підприємства "Український інститут промислової власності" на надано доказів використання заявленого позначення відносно товару «електричні праски» кількома виробниками, що призвело б до втрати ним розрізняльної здатності як індивідуального знака, яким маркуються електричні праски.

Натомість у рішенні зазначено, що *«...Заявлене позначення є домінуючою графічною частиною логотипа престижного сертифіката якості для вовни і виробів з неї Woolmark, дизайн якого було розроблено у 1964 р. художником Francesco Saroglia. Згаданим логотипом маркується побутова техніка, що сертифікується Міжнародним інститутом вовни і яка гарантує незмінність властивостей вовняних виробів після застосування цієї техніки».*

Сайти з мережі Інтернет, що зазначені у висновку експертизи містять таку інформацію:

*«... Фирмы текстильной промышленности и одежды, желающие поставит на свои изделия шерстяное клеймо, должны получить лицензию федерации шерстяного клейма, которая основана Международным Секретариатом по Шерсти...».* «На этикетках шерстяного клейма дополнительно к знаку качества следует указывать либо название фирмы, либо её узаконенный товарный знак... », «...Опрос независимых организаций исследования рынка показал, что шерстяное клеймо известно 90%



потребителей, это означает такую же степень известности как у Мерседеса или Кока-Колы. Для потребителя это символ ценности и качества означает, что ему нет равного.»<sup>1</sup>

«WOOLMARK – это престижный международный сертификат качества. Имеет фирменный логотип, который изображается на всех изделиях, сертифицированных по соответствующим, строгим международным стандартам. Данный сертификат основан Международным Секретариатом по Шерсти в качестве охранного органа для контроля использования маркировочного символа Woolmark. Производители изделий с маркой Woolmark в лицензионном договоре подписывают обязательство соблюдать качественные предписания по стандартам шерсти....»<sup>2</sup>

«Знаком Woolmark маркируется бытовая техника, сертифицированная Международным институтом шерсти (орган по сертификации качества изделий из натуральной шерсти). Это означает, что изделие из шерсти, выстиранное в стиральной машине, сохранит неизменными свои потребительские свойства»<sup>3</sup>.

Електронний ресурс <http://www.wool.com> є веб-сайтом Компанії Woolmark на якому розміщено загальну інформацію щодо бренду Woolmark та історію його створення, умов одержання ліцензій на використання логотипу Woolmark, а також іншу інформацію стосовно розвитку світового ринку текстилю, світових трендів та інноваційних розробок в текстильній галузі. Зокрема там зазначено про те, що бренд Woolmark є самим відомим у світі брендом текстильного волокна найвищої якості. Компанії, що одержали ліцензію на використання логотипу Woolmark на своїй продукції завдяки постійному гарантуванню високих стандартів якості мають суттєві переваги на ринках відповідної продукції. Окрема сторінка на цьому сайті присвячена переліку позначень, так званих, суб-брендів Woolmark, що використовуються для сертифікації певних видів продукції, зокрема, текстилю з вовняних волокон різного походження, продукції призначеної для догляду за текстилем (пральні та сушильні машини, миючі засоби, праски), продукції, що використовується в інтер'єрі (текстиль різного походження, килими).

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги надані апелянтом результати звіту про соціологічне дослідження, яке було проведено в найбільших містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові щодо відомості заявленого позначення. Результати дослідження показали, що більшості споживачів (51.2%) відоме досліджуване позначення відносно одягу, 30.1% споживачів назвали побутову техніку, як товар який маркується досліджуваним позначенням. Переважна більшість респондентів, яким відоме досліджуване позначення (70.6%) не змогла дати відповідь на запитання, хто є виробником товарів під цим позначенням.

Колегія Апеляційної палати також звернулася до електронних ресурсів мережі Інтернет щодо відомостей стосовно позначення Woolmark. Так,

<sup>1</sup> Електронний ресурс: <http://nattex.prom.ua>

<sup>2</sup> Електронний ресурс: <http://dormisan/net/node/260>

<sup>3</sup> Електронний ресурс: <http://www.7440880.ru/odict/11>



Інтернет сторінка представництва всесвітньо відомої компанії Філіпс в Україні (<http://www.philips.ua/c/irons/21625/cat/>) містить інформацію про праски PerfectCare, які одержали Золотий знак Woolmark – «Woolmark Apparel Care Gold». Це означає, що праски придатні для гладіння виробів з високоякісної вовни.

Отже, викладені вище відомості свідчать, що заявлене зображувальне позначення Woolmark має високу розрізняльну здатність, як позначення яким маркуються різні види товарів, що мають відношення до високоякісного вовняного текстилю. Заявлене позначення покликане виконувати одну із функцій знака для товарів і послуг, яка полягає у тому щоб вказувати на специфічну якість товарів для яких цей знак використовується.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення має високу розрізняльну здатність, а застосування до нього абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону є необґрунтованим.

Стосовно висновку експертизи про те, що заявлене позначення є загальноживаним символом, що широко використовується щодо заявлених товарів і вказує на їх певні властивості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пунктом 4.3.1.6 Правил встановлено, що до позначень, які являють собою загальноживані символи, належать, як правило, позначення що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

Загальноживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноживані символи і терміни.

Згідно з великим тлумачним словником сучасної української мови «загальноживаний» – який уживається, застосовується, використовується всіма. Термін «символ» – 1. Умовне позначення якогось предмета, поняття або явища. 2. Художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, почуття і т. ін. 3. Умовне позначення якої-небудь величини, поняття запроваджене певною наукою.<sup>4</sup>

Виходячи із вказаних вище тлумачень слів «загальноживаний» і «символ» загальноживаним символом можна вважати сталий символ або умовне позначення якогось предмета, поняття, явища, величини, запроваджене певною галуззю науки, техніки, позначення, що символізують певну галузь господарства або сферу діяльності. Загальноживані символи – це позначення, які вільно використовуються усіма виробниками певних товарів в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні.

У запереченні та в апеляційному засіданні апелянт вказував на те, що загальноприйняті символи, скорочення, терміни в різних галузях науки та

<sup>4</sup> Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-1736 с.



економічної діяльності встановлюють певні національні стандарти України. Зокрема, стандартом ДСТУ 3135.12-95 (Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Додаткові вимоги до електричних прасок)<sup>5</sup> визначені умовні графічні позначення, а також їх значення для застосування всіма виробниками електричних прасок з метою інформування споживача про безпеку їх використання.

Заявлене позначення Woolmark не внесено до жодного із стандартів чи інших нормативних документів як загальноприйнятий символ будь-якої галузі виробництва, в тому числі щодо виробництва електричної побутової техніки.

Відомості вказаних вище електронних ресурсів та зауваження апелянта про те, що розпорядження виключними майновими правами власника (Ай. Дабл Ю.С. Номіні Компані Лімітед) торговельної марки, яка є заявленим позначенням, здійснюється відповідно до глобальної програми ліцензування, яка передбачає обов'язкове підтвердження ліцензіатом гарантування якості продукції і відповідність її встановленим власником стандартам та укладання спеціального ліцензійного договору свідчать, що це позначення не може вільно використовуватись будь-якою особою, а отже не може бути загальноновживаним.

У зв'язку з викладеним колегія Апеляційної палати відмічає, що твердження закладу експертизи про належність заявленого позначення до загальноновживаних символів не відповідає положенням пункту 4.3.1.6 Правил та пункту 2 статті 6 Закону, а відтак є необґрунтованим.

Колегія Апеляційної також палати взяла до уваги відомості, надані апелянтом про реєстрацію заявленого позначення відносно Ай. Дабл Ю.С. Номіні Компані Лімітед в багатьох країнах світу, а також відомості пошукової системи «TMview», що розміщена на офіційному веб-порталі Бюро з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки і промислові зразки) (ОНІМ)<sup>6</sup>, згідно з якими заявлене позначення, як таке та у складі інших комбінованих позначень має 25 реєстрацій в країнах Європейського Союзу в тому числі 17 реєстрацій на ім'я апелянта.

Стосовно посилань у рішенні Державної служби на Міжнародний інститут вовни, який сертифікує заявленим позначенням відповідну побутову техніку апелянтом зазначено, що Міжнародний Секретаріат з Вовни (International Wool Secretariat(IWS)) був створений у серпні 1937 року в Лондоні на конференції з представниками Австралії, Нової Зеландії та ПАР. Ціллю його створення було збільшення та підтримка попиту на вовну. За період часу з 1937 року по сьогодні IWS було перетворено спочатку у The Woolmark Company (1994-2010), а наразі у Wool Innovation Corpotate, членом якої є апелянт.

<sup>5</sup> Електронний ресурс: <http://www.csm.kiev.ua/nd/nd.php?z=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+3135.12-95&st=0&b=1>

<sup>6</sup> Електронний ресурс: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchEU.en.do>

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене зображувальне позначення Woolmark за заявкою № т 2010 19249 відповідає умовам надання правової охорони і може бути зареєстровано відносно товару 9 класу МКТП – «електричні праски».

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. Заперечення Ай. Дабл Ю.С. Номіні Компані Лімітед задовольнити повністю.

2. Рішення Державної служби від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, зображувальний знак за заявкою № т 2010 19249 відносно всіх заявлених товарів 9 класу МКТП.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

А.О.Каташева