



За результатами роботи Апеляційної палати

Щодо реєстрації знака для товарів і послуг



Колегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BARTER, зобр.».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації на тій підставі, що для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі — МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «barter syntenta, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи, щодо споріднених послуг.

Апелянт не погодився з рішенням про відмову в реєстрації знака «BARTER, зобр.», оскільки, вважав його таким, що прийнято без урахування усіх обставин справи, матеріалів заявки та доводів заявника на користь реєстрації заявленого позначення, і в обґрунтування цього наводив такі доводи.

Апелянт, порівнюючи послуги, для яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 127700, з послугами, для яких заявлено позначення «BARTER, зобр.», зробив висновок про те, що лише частина послуг 35 класу МКТП порівнюваних знаків є спорідненими, а саме: «управлінські послуги та послуги реклами».

Послуги 35 класу МКТП «бухгалтерські, інформаційні, дослідницькі послуги, торгівля, обмін товарами і послугами (бартер), послуги рекрутерів, офісні послуги та найм і оренда офісного

обладнання, офісних працівників», для яких заявлено позначення, не є спорідненими із «рекламними та управлінськими послугами», для яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 127700, оскільки відносяться до різних видів (родів), мають зовсім інше призначення і задовольняють інші потреби, мають різні канали та умови збуту, різних споживачів.

Отже, протиставлений знак для товарів і послуг охоплює лише частину послуг, для яких заявлено позначення, і, як наслідок, воно не може бути визнаним схожим настільки, що можна сплутати із знаком за свідоцтвом України № 127700 щодо всіх заявлених послуг.

Щодо схожості заявленого позначення і протиставленого знака апелянт зазначав, що їх загальне зорове сприйняття є різним. При цьому у протиставленому знаку сильним елементом є слово «syngenta», яке є відомим комерційним найменуванням. Слово «barter» є слабким елементом протиставленого знака, оскільки є загальноповживаним словом із слабкою розрізняльною здатністю, на відміну від слова «syngenta», яке внаслідок того, що є фантазійним і відомим, концентрує увагу на собі.

Таким чином, на думку апелянта, заявлене позначення та протиставлений знак, незважаючи на схожість у певних елементах, у цілому не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт також зазначав, що від дати реєстрації протиставленого знака минуло майже 5 років, а будь-яка інформація про використання знака відсутня. А

тому, зазначений знак є лише штучно створеним бар'єром для добросовісних заявників, які мають намір використовувати позначення у власній діяльності.

У доповненнях до заперечення апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до таких, які, на його думку, не є спорідненими із «рекламними та управлінськими послугами», для яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом України № 127700.

Ураховуючи наведене, апелянт просив відмінити рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BARTER, зобр.» та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

З метою встановлення, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.


При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

— провести пошук тотожних або схожих позначень;

— визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

— визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, порівняно з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене позначення – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувальних елементів. Словесний елемент «BARTER» виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, жирним шрифтом, латиницею. Зображувальні елементи, які розташовано зверху та знизу від словесного, представлені у вигляді вигнутих стрілок, які спрямовані в протилежні сторони. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Протиставлений  знак за свідоцтвом № 127700 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувальних елементів. Знак містить словесний елемент «barter», який виконано друкованим шрифтом малими (рядковими) літерами чорного кольору, латиницею. Над літерами «ter» цього словесного елемента розміщено інший словесний елемент – «syngenta», який виконано друкованим шрифтом малими (рядковими) літерами синього кольору, латиницею. Словесний елемент «syngenta» виконано шрифтом значно меншого розміру, ніж словесний елемент «barter». Над літерами «ge» словесного елемента «syngenta» розміщено зображувальний елемент у вигляді листка зеленого кольору. Ліворуч від словесних елементів розміщено зображувальний елемент у

видляді кулі синього кольору із заокругленими одна в одну стрілками жовтого та зеленого кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів «barter».

Щодо графічної схожості, то колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак містять словесні елементи «barter», які займають домінуюче положення в досліджуваних знаках та схожі алфавітом. Схожими є також зображувальні елементи, а саме: зображення стрілок. Відрізняються порівнювані знаки розміром літер словесних елементів, їх кольором, наявністю додаткового словесного елемента «syngenta» в протиставленому знаку, а також характером виконання та кольором зображувальних елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесний елемент «Barter», що є спільним для порівнюваних знаків, має наступний переклад з англійської мови.

Barter [] – n. 1) мінова торгівля, бартер (barter trade); 2) товарообмінна угода; 3) товар для обміну; П v. 1) міняти, обмінювати, вести мінову торгівлю; 2) давати натомість; (Словники АBBYU Lingvo (En-Uk), <http://www.lingvo.ua>).

Словесний елемент «syngenta» – фантазійний та є назвою компанії-власника протиставленого знака.

Виходячи із зазначеного та з урахуванням того, що словесний елемент «Barter» займає домінуюче положення в зображенні обох порівнюваних знаків, вони сприймаються як такі, що мають схоже смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ним у цілому, незважаючи на певну (несуттєву) розбіжність зображувальних та словесних елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється спорідненість (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати при встановленні спорідненості послуг враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки послуги, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Заявлене позначення «BARTER.

зобр.» подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до таких: «агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; ділове інформування; демонстрування товарів; ділові довідки; комерційне інформування і консультування щодо обміну товарами і послугами; ділове інформування щодо пропозицій по обміну товарами і послугами; ділове досліджування; вивчання ринку; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги з порівнювання цін; аукціонний продаж; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання сублогорів (комерційна допомога); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво); розмішування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі, через каталоги посилок торгівлі, за допомогою електронних засобів, веб-сайтів або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; посередницькі послуги в бартерних відносинах, зокрема в розмішуванні в одному місці, на користь іншим особам, пропозиції щодо бартерного обміну товарами та послугами; сприяння в обміні товарами і послугами; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших».

Протиставлений знак «barter, зобр.» за свідоцтвом № 127700 зареєстровано відносно таких послуг 35 класу МКТП: «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; надавання послуг, пов'язаних з програмами лояль-

ності клієнтів, що призначені для сприяння продажеві та продажу товарів та послуг в області сільського господарства, садівництва та лісівництва».

При встановленні спорідненості послуг колегія Апеляційної палати керувалася, в першу чергу, такою ознакою, як призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності.

Для встановлення спорідненості послуг колегія врахувала призначення та взаємозв'язки послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано протиставлений знак, та скороченого апелянтом переліку послуг 35 класу, для яких заявлено позначення.

При цьому колегією враховано те, що спорідненими є послуги, між якими існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання. Такий зв'язок може бути обумовлений, зокрема, тим, що: певна послуга входить до складу іншої послуги; певні послуги охоплені об'єднуючим їх поняттям ширшої за змістом послуги; певна послуга обов'язково або зазвичай надається разом з іншою послугою (наприклад, «реклама» є одним із засобів просування товарів).

Проаналізувавши скорочений перелік товарів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 35 класу МКТП, враховуючи їх призначення, тісний взаємозв'язок, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Ураховуючи схожість заявленого знака та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважала, що при використанні заявленого знака існуватиме небезпека сплутування таких знаків на ринку надання послуг 35 класу МКТП.

Розглянувши всі обставини справи, колегія Апеляційної палати зазначила, що під час проведення експертизи заявленого позначення заклад експертизи

діяв відповідно до законодавства і рішення про відмову в реєстрації знака

для товарів і послуг «BARTER, зобр.» є правомірним.



Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «aPUMP»

Колегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «aPUMP».

Заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на тій підставі, що заявлене словесне позначення: не має розрізняльної здатності; для частини товарів 07 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, що входять до узагальнюючого поняття «насоси», заявлене словесне позначення складається з даних, що є описовими, а саме — вказує на певний вид товару. «Pump» (помпа; насос) займає домінуюче положення в знаку, а маленька літера «a» сприймається як невизначений артикль, який в англійській мові ставиться виключно перед іменником, тому має назву препозитивний. Наявність невизначеного артикля показує, що даний предмет є представником саме цього класу предметів; є оманливим для іншої частини товарів 07 класу МКТП.

Апелянт не погодився з рішенням про відмову в реєстрації знака «aPUMP» та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт стверджував, що наданим аргументи та пояснення на користь реєстрації заявленого позначення не були враховані та прийняті експертизою в повній мірі.

Пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює важливий принцип охорони знаків: «щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака».

Апелянт зазначав, що важливим фактором на користь реєстрації заявленого позначення «aPUMP» є набуття ним додаткової розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання.

Апелянт є засновником компанії ПП НВТ «КОЛЛАР», яка є виробником продукції, що маркується позначенням «aPUMP». Компанія «КОЛЛАР» була заснована у 1995 році. Основними напрямками її діяльності були виробництво амуніції та оптова торгівля зоотоварами. Товари для акваріумів, які маркуються позначенням «aPUMP», з 2013 року представлені для продажу в багатьох інтернет-магазинах та зоомагазинах, а також на сайтах компанії collar.ua та aqualighter.com. Відповідно до інформації з веб-сайту компанії «КОЛЛАР»: *«aPUMP — акваріумний компресор для акваріумів об'ємом від 10 до 100 л, призначений для забезпечення акваріумної води киснем. Акваріумний компресор «aPUMP» є на даний момент самим маленьким і безшумним компресором у світі».*

За період 2013-2015 рр. компанія «КОЛЛАР» брала участь як в українських зоовиставках, так і в більш ніж 35 міжнародних виставках (Італія, Японія, РФ, США та інш.), де серед іншої продукції компанії було представлено також продукцію, яка маркована позначенням «aPUMP». Також з 2013 року почалося постачання товарів, маркованих позначенням «aPUMP» на територію Росії, Японії, США, Польщі та інших держав. З 2014 року компанія «КОЛЛАР» підписала договір підряду з ПП «Кіт і пес», яке є офіційним дистриб'ютором продукції компанії.

Враховуючи вищенаведене, апелянт стверджував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності до дати подання заявки внаслідок тривалого використання та може одержати правову охорону.

Апелянт зазначав, що заявлене позначення не має прямого зв'язку з товарами 07 класу МКТП через той факт, що для українського споживача англійське слово «pump» з невизначеним артиклем «а» або без нього не є загальновідомим і загальноживаним, та не асоціюється з українським перекладом «помпа, насос».

На сьогоднішній день знак «aPUMP» за міжнародної заявкою №1199854 від 03.03.2014 отримав правову охорону на території ЄС, Японії, Росії та США.

Крім того, апелянт у доповненні до заперечення скоротив заявлений перелік товарів і послуг.

Ураховуючи наведене, апелянт просив відмінити рішення про відмову в реєстрації знака «aPUMP» та надати правову охорону позначенню для скороченого переліку товарів 07 класу МКТП, а саме: «компресори, що належать до 07 класу; компресори повітряні; повітрявальні насоси (помпи) до акваріумів».

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

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності: «Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака».

Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) цих Правил, 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.

Пункт 4.3.1.3 Правил передбачає, 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 є позначення такими, що:

- а) не мають розрізняльної здатності;
- б) є загальноживаними як позначення товарів певного виду;
- в) являють собою загальноживані символи і терміни;
- г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;
- г) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Аналізуючи вищезазначені норми, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності може бути застосований відносно позначень, що не мають розрізняльної здатності та таких, які складаються з даних, що є описовими, зокрема вказують на певний вид товару. В той же час, пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності не може бути застосований до позначення, яке є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У зв'язку з тим, що під час розгляду заперечення представник апелянта погодився з рішенням ДСІВ від 16.09.2015 та просив застосувати пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «aPUMP» умовам надання правової охорони лише щодо наявності підстави для відмови, встановленої пунктом 2 статті 6 Закону та під-

пунктом г) пункту 4.3.1.3 Правил, саме щодо оманливості заявленого позначення для іншої частини товарів 07 класу МКТП.

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

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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.

Оманливість заявленого позначення розглянута колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого переліку товарів 07 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення оманливим, звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, та виявила наступне.

Заявлене позначення утворене шляхом поєднання літери «а» та англійського слова «pump», яке має такий переклад:

«pump» – п. 1) насос, помпа; 2) накачування; відкачування, викачування; вивідування (відомостей) (Lingvo Universal (En-Uk), <http://www.lingvo.ua>.

«air-pump» – п. 1) поршневої компресор, воздушный насос, нагнетатель воздуха (Електронний перекладач Multitran English-Russian v. 3.44).

Колегія Апеляційної палати вважала, що товари 07 класу МКТП, а саме: «компресори, що належать до 07 класу; компресори повітряні; повітряувальні насоси (помпи) до акваріумів» прямо чи опосередковано відповідають семантичному значенню словесного елемента «aPUMP».

Отже, позначення «aPUMP» не вводитиме потенційного споживача в оману відносно скороченого переліку товарів.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «aPUMP» не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку товарів 07 класу МКТП.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, також розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з використанням ним заявленого позначення.

На підтвердження тривалого використання та широкої обізнаності споживачів з товарами, які марковані заявленим позначенням, апелянт надав, зокрема, такі документи: роздруківки сторінок веб-сайтів collar.ua, aqualiqhter.com, aquaforum.ua, aquafanat.com.ua з інформацією про продукцію, марковану заявленим позначенням; копію договору підряду на виготовлення продукції із матеріалів замовника; роздруківки сторінок веб-сайтів rozetka.com.ua, zooshop.com.ua, arowana-im.com.ua, zele-nawave.com.ua, collar.ua та aqualiqhter-

com, на яких товари, марковані заявленим позначенням, пропонуються до продажу; фотографії з міжнародних виставок, на яких були представлені товари, марковані заявленим позначенням, та копії отриманих дипломів та сертифікатів; копії товарно-експортних декларацій; звіт щодо реалізації продукції, маркованої позначенням «aPUMP»; інформація щодо кількості проданої в Україні продукції; аналіз продажу продукції, маркованої позначенням «aPUMP»; копії договорів поставки за 2013, 2014, 2015 роки; витяг з каталогу продукції компанії «КОЛЛАР»; фотокопії з місць продажу товарів під позначенням



Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «Гарілка»

Колегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Гарілка».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації на тій підставі, що для частини товарів 33 класу МКТП, які відносяться до узагальнюючого поняття «горілка» воно є описовим і прямо вказує на вид товару, а для інших товарів 33 класу МКТП позначення є оманливим.

«Гарілка» — оригінально викладене слово «горілка». Горілка — міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції.

Апелянт заперечував проти зазначеного рішення та вважав, що слова «Гарілка» та «горілка» не є тотожними оскільки: відрізняються у перших двох звуках, що видно з їх транскрипційного запису [г'арілка] та [гор'ілка]; не збігаються за графічним написанням за рахунок відмінностей у написанні перших двох літер: «Г» відрізняється від «г» та «а» відрізняється від «о»; не збігаються за смисловим значенням, оскільки на від-

міню від слова «горілка».

За результатами дослідження та аналізу наданих апелянтом документів і матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані матеріали підтверджують тривале використання заявленого позначення.

Розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати вважала, що заявлене позначення «aPUMP» набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта та може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку товарів 07 класу МКТП.

міні від слова «горілка», що є лексичною одиницею української мови з усталеним семантичним змістом, слово «Гарілка» до складу української мови не входить і є фантазійним.

Апелянт зазначав, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону, частини 2 статті 494 Цивільного кодексу України, та пункту 2.1.3 Правил позначення за заявкою мало б розглядатись під час експертизи лише в тому вигляді, у якому його було заявлено — у даному випадку «Гарілка», а не «горілка». На користь такої позиції свідчить також відсутність слова «гарілка» у словнику Бориса Грінченка та в Академічному словнику 1926-1933 років.

На думку апелянта, відмова в реєстрації знака через його описовий характер не мала законних підстав, оскільки нормативні акти, які регламентують проведення експертизи заявок на знаки, не містять такої підстави для відмови, як його схожість з описовим позначенням. Також апелянт зазначав, що позначення «Гарілка» є сугестивним — воно здатне викликати асоціації з простим наймену-

ванням товару, проте не називає його безпосередньо, а отже, не є описовим.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просив відмінити рішення та зареєструвати позначення «Гарілка» відносно усього заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до 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.

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.

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

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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 для встановлення, чи є заявлене позначення описовим, звернулася до інформаційних джерел та виявила наступне.

Згідно з тлумачним словником: Горілка – міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та інших злакових, і води у певній пропорції. (Великий тлумачний словник української мови (з дод., допов. та CD)/Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.).

Відповідно до вільної загальнодоступної енциклопедії «Wikipedia»: літера «г» позначає дзвінкий гортанний фрикативний приголосний [] (голова), а «ґ» — задньоязиковий проривний приголосний [g] (гава, ґрунт, ґудзик) (http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка).

Згідно з § 15 Українського правопису літера «г» передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських словах, так і в давнозапозичених і українізованих: агрус, гава, гандж, ганок, гатунок, гвалт, гвалтувати, гегати, гедзь, гелготати, герготати, герготіти, гешефт, гигнути, гирлига, глей, гніт (у лампі), гогель-могель, грасувати, грати (іменник), гратчастий, гречний, гринджоли, ґрунт, ґудзик, гуля, джигун, дзига, дзиглик тощо та похідні від них, а також у прізвищах Галаган, Гудзь. (Український правопис /Автори: В.М.Русанівський (науковий редактор), Б.М. Ажнюк, С.Я. Єрмоленко, Н.Ф. Непийвода, О.О. Тараненко, Л.І.

Шевченко, Л.Л. Шевченко Редагування та комп'ютерне опрацювання тексту Український мовно-інформаційний фонд НАН України, надруковано у Науково-видавничому центрі НБУВ).

«... А как, кстати, называют водку в Украине? Гарилка? Горилка...» (<http://debosh.net/>); «... Что такое Гарилка? думаю что водка на Украине...» (<http://otvet.mail.ru/>); « ... Почему гарилка, если правильно на украинском будет «горилка»? орфографический словарь украинского языка. Таким образом, правильно будет говорить на русском «горилка»... Горилка — это экв. «огненной воды» ... (<https://ru.wikipedia.org>); «... заміна в деяких словах ненаголошеного о на а, наприклад, горілка > гарілка,...» (www.markivci.narod.ru).

Інформаційні джерела, що надаються всесвітньою мережею Інтернет, свідчать про те, що слово «гарілка» асоціюється з алкогольним напоєм, зокрема горілкою.

Таким чином, український споживач може сприймати продукцію, марковану позначенням «Гарілка», як алкогольний напій, зокрема горілка.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатувала, що слово «Гарілка» — походить від слова «горілка» і прямо вказує на вид товару, тобто є описовим. Слово має чітку семантику, тобто певне смислове поняття і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними.

Позначення «Гарілка» є описовим для частини заявлених товарів 33 класу МКТП: ганусова (анісова) горілка (настоянка), горілка, горілка вишнева. А використання позначення «Гарілка» для частини заявлених товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої, крім нива; гідромель (медівка); м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; настоянки гіркі; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції, буде оманливим, оскільки є неправдивим відносно дійс-

них характеристик товару.

На засіданні апелянтом було подано клопотання про скорочення заявленого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «горілка».

У запереченні та на засіданні апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення «Гарілка» не є оманливим, зважаючи на скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, та набуло розрізняльної здатності завдяки використанню його в господарській діяльності.

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи: договір щодо розробки та друку етикеток торговельних марок «Гарилка», «Gariika», «Гарілка». Акти № 1, 2 виконання робіт до Договору; договір щодо розміщення реклами в газеті «Medicus Amicus»; договори поставки горілки під торговельними марками «Гарилка», «Garilka», «Гарілка».

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими, 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.

Проаналізувавши подані апелянтом додаткові матеріали, колегія Апеляційної палати, встановила наступне: договори поставки укладені пізніше дати подання заявки на знак для товарів і послуг; згідно з договорами поставки та специфікацій до них, загальна кількість горілки, що була поставлена суб'єктам господарської діяльності протягом 2013-2014 років складає 1400 пляшок, з них лише 100 пляшок, марковані позначенням «Гарілка».

Також колегія Апеляційної палати дослідила договір про надання рекламних послуг та зазначила, що вони не відображають обсяги рекламної кампа-

нії, оскільки: у представлених додаткових матеріалах відсутні зразки газети «Medicus Amicus» з рекламою заявленого позначення; відсутня інформація щодо тиражу, читацької аудиторії та відомостей про регіональне розповсюдження зазначеної газети в період рекламування заявленого позначення, відсутні результати опитування споживачів щодо відомості маркованої позначенням «Гарілка» продукції.

Доказів, що підтверджують викорис-

тання заявленого позначення «Гарілка», було недостатньо для набуття ним розрізняльної здатності серед відповідного кола споживачів за період 2013-2014 роки.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати констатувала, що представлені апелянтом документи не підтверджують тривалого використання позначення «Гарілка» та набуття ним розрізняльної здатності.

Таким чином, апелянту відмовлено у задоволенні заперечення.

Д

Підготував В. Красовський