

**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**

28 квітня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. № 1 від 25.01.2016 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Саламова О.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства "Хімфармзавод "Червона зірка" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.11.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № т 2015 08697.

Представник апелянта – патентний повірений Пікалов С.Ю.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. № 19552 від 30.12.2015;
2. Копії матеріалів заявки № т 2015 08697;
3. Додаткові матеріали вх. № 3073 від 03.03.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи від 02.11.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № т 2015 08697, оскільки заявлене словесне позначення:

- для товарів 03 та 05 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, не має розрізняльної здатності;

- є описовим для частини товарів 03 та 05 класів, вказує на їх вид/опакування та певну складову:

"АКВА СПРЕЙ - спрей, що містить воду";

"аква (англ. Aqua) - вода";

"спрей - балон з рідиною (дезодорант, лак для волосся і т. ін.)".

- є оманливим для товарів, що не відповідають вищезгаданому визначенню.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розділ II, стаття 6, пункт 2).

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АВВУУ Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство "Перун", 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка" заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації заявленого позначення та зазначає наступне.

Заявлене позначення "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № т 2015 08697 набуло розрізняльної здатності серед споживачів, оскільки інтенсивно використовується апелянтом на території України з 2012 року.

Також, апелянт звертає увагу колегії Апеляційної палати на те, що перше слово "АКВА" заявленого позначення не використовується в українській мові як окреме слово, а зустрічається як частина складних слів. А тому, на думку апелянта, зазначене вище слово не може вказувати на вид чи склад товарів 03 та 05 класів МКТП, особливо, якщо дотримуватись норм чинного законодавства України в сфері фармації та вироблення косметичних товарів, де потрібно чітко зазначати склад українською мовою. Якщо мова йде про входження до складу води – повинно бути зазначено: "вода очищена", "вода дистильована" тощо, тобто використовувати лексичні одиниці, які мають смислове навантаження, що чітко вказує на склад. До того ж апелянт зауважує, що "вода" не входить до переліку товарів 03 та 05 класів МКТП.

Крім того, апелянт зазначає, що заявлене позначення не може прямо вказувати на склад товару, оскільки такий інгредієнт як "аква" при виробництві відповідного гігієнічно-профілактичного засобу та/або косметичного засобу "АКВА СПРЕЙ" не використовується. Зазначене підтверджується технологічною інструкцією на виробництво товарів під назвою "Аква спрей".

Апелянт вважає, що заявлене позначення "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № т 2015 08697 є фантазійним для товарів 03 та 05 класів МКТП, оскільки такого товару як "АКВА СПРЕЙ" не існує. При зоровому сприйнятті зазначене позначення не створює безпосереднього враження про те, що воно однозначно вказує на певні властивості товарів, зокрема, на їх склад, не описує їх прямо і, у певній мірі, потребує домислів від споживачів, а тому не є описовим.

Апелянтом було скорочено перелік товарів 03 класу МКТП: "препарати для полоскання ротової порожнини, крім лікарських (медичних)" та товарів 05 класу МКТП: "назальні спреї для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою (ротовою) порожниною", а тому використання заявленого позначення "АКВА СПРЕЙ" відносно перелічених товарів виключає небезпеку введення в споживачів в оману.

Також, відповідно до Закону України "Про рекламу", недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності,

недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Листи Держспоживінспекції України від 21.11.2014 № 07-17-06/1895 та від 22.04.2015 № 07-17-06/254 щодо рекламних матеріалів, які відносяться до гігієнічно-профілактичного засобу "АКВА СПРЕЙ" та косметичного засобу "АКВА СПРЕЙ", свідчать про відсутність ознак того, що позначення "Аква Спрей" та "АКВА СПРЕЙ ПЛЮС" можуть ввести споживачів в оману щодо товарів 03 та 05 класів МКТП, для яких воно використовується.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2015 08697 та зареєструвати знак "АКВА СПРЕЙ" відносно товарів 03 класу МКТП: "препарати для полоскання ротової порожнини, крім лікарських (медичних)" та 05 класу МКТП: "назальні спреї для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою (ротовою) порожниною".

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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.

У пункті 4.3.1.4 Правил зазначено, що 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 і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які не мають розрізняльної здатності.

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.

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.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене словесне позначення "АКВА СПРЕЙ" виконане стандартним шрифтом великими літерами чорного кольору кириличного алфавіту.

Заявлене позначення складається з двох частин.

Перша частина заявленого позначення "АКВА" – походить від слова "aqua" [ ~~akwe~~ ].

Відповідно до "Большого латинско – русского словаря": aqua, ae f: 1) вода<sup>1</sup>.

Відповідно до словника АБВУД Lingvo (En-Uk): aqua n; (pl aquae) : 1) l. хім., фарм. вода; розчин; рідина.<sup>2</sup>

Друга частина заявленого позначення "СПРЕЙ" походить від слова "spray" [ ~~sprei~~ ].

Відповідно до словника АБВУД Lingvo (En-Uk): spray n: 1) бризки, водяний пил; 2) рідина для пульверизації; pl; с-г. отрутохімікати для обприскування; 3) розпилувач, пульверизатор; обприскувач; буд. фарбопульт;

<sup>1</sup> <http://linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=3762>

<sup>2</sup> <http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-uk/aqua>

аерозоль; 4) струмінь, бризки (з пульверизатора). Ш v 1) оббризкувати; обприскувати; розпорошувати, розприскувати.<sup>3</sup>

Відповідно до перекладача "Google" spray: обприскувати, розпилювати, розпорошувати, обприскувач водяний, пил, пагонець лозини<sup>4</sup>.

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що перша частина заявленого позначення "АКВА" вказує на воду або рідину чи розчин, а друга частина заявленого позначення "СПРЕЙ" – на засіб для розприскування, чи розпилювання, тому, на думку колегії Апеляційної палати, заявлене позначення "АКВА СПРЕЙ" складається з даних, що є описовим щодо заявленого товару, оскільки описує його властивості.

Заявлене позначення "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № m 2015 08697 було подано відносно товарів 03 класу МКТП: "аерозолі для освіжання подиху; препарати для полоскання ротової порожнини, крім лікарських (медичних)" та товарів 05 класу МКТП: "назальні спреї для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою (ротовою) порожниною; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; лікарські (медичні) препарати з морською сіллю".

У своєму запереченні апелянтом було скорочено перелік товарів, до таких: товари 03 класу МКТП: "препарати для полоскання ротової порожнини, крім лікарських (медичних)" та товари 05 класу МКТП: "назальні спреї для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою (ротовою) порожниною".

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 03, 05 класів МКТП відносно заявленого позначення "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № m 2015 08697 колегія Апеляційної палати вважає, що зазначене позначення не буде оманливим для споживачів.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що не мають розрізняльної здатності та вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та додаткових матеріалах (вх. 3073 від 30.03.2016) апелянт повідомив, що заявлене позначення "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № m 2015 08697 використовується апелянтом з березня 2012 року. На підтвердження використання апелянтом надано такі документи:

1. Договір поставки від 23.03.2013 № 2/13 між апелянтом (Постачальник) та ТОВ "Фіто-Лек" (Покупець), за яким постачальник постачає товари лікувального та медичного призначення, зокрема товари,

<sup>3</sup> <http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-uk/spray>

<sup>4</sup> <https://translate.google.com.ua/?hl=ru#en/uk/spray>

марковані знаком "АКВА СПРЕЙ", та додаткові угоди до зазначеного договору;

2. Специфікація від 09.12.2013 № 3 до договору поставки від 04.01.2012 № 28 щодо поставки лікувальних препаратів та лікувальної продукції, зокрема товарів, маркованих знаком "АКВА СПРЕЙ";

3. Довідка ТОВ "ТА "ІНТЕР – ПІВДЕНЬ" щодо рекламування препарату "АКВА СПРЕЙ". Відповідно до зазначеної довідки препарат "АКВА СПРЕЙ" рекламувався на телеканалі "ІНТЕР" в періоди: листопад – грудень 2014 року, з 1 по 28 лютого 2015 року, з 1 по 30 квітня 2015 року, з 1 – 31 травня 2015 року, з 19 – 31 жовтня 2015 року, з 1 – 30 листопада 2015 року;

4. Завдання від 07.11.2014 № 3/14, від 01.02.2015 № 7/15, від 02.04.2015 № 11/15, від 01.05.2015 № 13/15, від 01.06.2015 № 14/15, від 01.10.2015 № 24/15, від 01.11.2015 № 27/15, від 01.12.2015 № 29/15 до договору від 03.09.2014 № 20, за яким було проведено рекламування товарів, маркованих знаком "АКВА СПРЕЙ" на телеканалі "ІНТЕР" в період 2014 – 2015 років;

5. Договір поставки від 01.01.2014 № 002 між апелянтом (Постачальник) та спільним українсько-естонським підприємством в формі ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Покупець), за яким постачальник постачає лікарські засоби, вироби медичного призначення та інші товари лікувального, косметичного та медичного призначення, зокрема товари, марковані знаком "АКВА СПРЕЙ";

6. Договір поставки від 02.01.2014 № 01/14 між апелянтом (Постачальник) та ТОВ "БАДМ" (Покупець), за яким постачальник постачає лікарські та косметичні засоби, добавки дієтичні, зокрема товари, марковані знаком "АКВА СПРЕЙ", а також специфікації, видаткові накладні до нього;

7. Договір про надання рекламних послуг від 03.09.2014 № 20 між ТОВ "ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНСТВО "ІНТЕР - ПІВДЕНЬ" (Виконавець) та ТОВ "Фіто-Лек" (Замовник) щодо створення реклами, розміщення реклами в засобах масової інформації, інтернет-реклами, реклами на транспортних засобах, зовнішньої реклами та інші., згідно умов вказаних у відповідному "Завданні".

За результатами дослідження та аналізу наданих апелянтом документів і матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № m 2015 08697 на протязі тривалого часу активно рекламується на телебаченні, і використовується апелянтом у господарській діяльності і тому набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта та може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку товарів 03 класу МКТП: "препарати для полоскання ротової порожнини, крім лікарських (медичних)" та товарів 05 класу МКТП: "назальні спреї для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою (ротовою) порожниною".

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 Публічного акціонерного товариства "Хімфармзавод "Червона зірка" задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 02.11.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "АКВА СПРЕЙ" за заявкою № m 2015 08697 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "АКВА СПРЕЙ" відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП "препарати для полоскання ротової порожнини, крім лікарських (медичних)" та товарів 05 класу МКТП "назальні спреї для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою (ротовою) порожниною".

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

О.В.Саламов

О.О.Теньова