

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

19 квітня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 14.12.2015 № 118 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Цибенко Л.А., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Синиці Юрія Юрійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 16.09.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “aPUMP” за заявкою № т 2013 24302.

Представник апелянта – Боровик П.А.;
представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Єрофеева І.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення (вх. № 18270 від 09.12.2015);
- письмові пояснення представника закладу експертизи;
- копії матеріалів заявки № т 2013 24302;
- доповнення до заперечення (вх. № 4511 від 29.03.2016).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 16.09.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “aPUMP” за заявкою № т 2013 24302 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- не має розрізняльної здатності;
- для частини товарів 07 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – 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.

Пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

LingvoUniversal (En-Ru) (к версії АВВУУ Lingvo x3) Англо-русский словарь общей лексики. © АВВУУ, 2008. 100 тыс. статей;
<http://liuro.com.ua/artykl-v-anhlijskij-movi/>;
<http://ksenstar.com.ua/>.

Апелянт – Синиця Ю.Ю. у своєму запереченні до Апеляційної палати проти висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № т 2013 24302 від 30.12.2013 не погодився з відповідним рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака “aPUMP” за зазначеною заявкою.

Апелянт стверджував, що надані ним 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 зазначив, 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 акваріумної 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 р. компанія “КОЛЛАР” приймала 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 р. 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 стверджує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності до дати подання заявки внаслідок тривалого використання та може одержати правову охорону.

Апелянт зазначив, 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 “a” або без нього не є

загальновідомим та 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 (вх. № 4511 від 29.03.2016) скоротив заявлений перелік товарів і послуг.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 16.09.2015 про відмову в реєстрації знака “aPUMP” за заявкою № m 2013 24302 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 міститься 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 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 (далі – Правила) 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 являються 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 приходять 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 підпунктом 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 “a” та англійського слова “pump”, яке має такий переклад:

“pump” – н. 1) насос, помпа; 2) накачування; відкачування, викачування; вивідування (відомостей) (Lingvo Universal (En-Uk), <http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-uk/pump>).

“air-pump” – н. 1) поршневого компрессор, воздушный насос, нагнетатель воздуха (Електронний перекладач Multitran English-Russian v. 3.44).

Колегія Апеляційної палати вважає, що товари 07 класу МКТП, а саме: “компресори, що належать до 07 класу; компресори повітряні; повітрявальні

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 оманливими 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, 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 № 02/14 від 10.01.2014 на виготовлення продукції із матеріалів замовника, укладеного між ПП НВТ “КОЛЛАР” та ПП “Кіт і пес”;

- роздруківки сторінок веб-сайтів rozetka.com.ua, zooshop.com.ua, arowana-im.com.ua, zelenawave.com.ua, collar.ua та aqualiqhter.com, на яких товари, марковані заявленим позначенням, пропонуються до продажу;

- фотографії з міжнародних виставок, в яких брало участь ПП НВТ “КОЛЛАР” та копії отриманих дипломів та сертифікатів;

- копії товарно-експортних декларацій;

- звіт ПП “Кіт і пес” щодо реалізації продукції, маркованої позначенням “aPUMP”, за період з 01.01.2013 по 01.12.2015;

- інформація щодо кількості проданої в Україні продукції за період з 01.04.2013 по 31.12.2013;

- аналіз продажу продукції, маркованої позначенням “aPUMP”, за період з 01.01.2015 по 09.12.2015;

- копії договорів поставки за 2013, 2014, 2015 роки;

- витяг з каталогу продукції компанії “КОЛЛАР”, 2013-2015 роки;

- фотокопії з місць продажу товарів під позначенням “aPUMP”;

- звіт з реалізації продукції, маркованої позначенням “aPUMP,” за період з 01.01.2013 по 01.12.2015;

- копію угоди про співробітництво № 1/12 від 01.12.2013 укладеної між апелянтом та ПП НВТ “КОЛЛАР”;

- копію угоди про співробітництво № 2/12 від 01.12.2013 укладеної між апелянтом та ПП “Кіт і пес”.

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 вважає, що заявлене позначення “aPUMP” за заявкою № т 2013 24302 набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта та може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку товарів 07 класу МКТП.

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 Синиці Юрія Юрійовича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 16.09.2015 про відмову в реєстрації знака “aPUMP” за заявкою № т 2013 24302 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “aPUMP” за заявкою № т 2013 24302 відносно скороченого переліку товарів 07 класу МКТП, а саме: “компресори, що належать до 07 класу; компресори повітряні; повітряувальні насоси (помпи) до акваріумів”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Л.А.Цибенко

Г.П.Добриніна