

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.02.2019 № 216

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

16 січня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 04.06.2018 № Р/53-18 у складі головуючого Падучака Б. М. та членів колегії Запорожець Л. Г., Красовського В. Г., розглянула заперечення Григорович Світлани Анатоліївни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 05.03.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “RUBBER Base Gel” за заявкою № т 2015 20259.

Представники апелянта – Шум О.М., Жавранкова О.Р.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Єрофеева І.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/211-18 від 30.05.2018;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/299-18 від 19.07.2018;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/422-18 від 01.10.2018;
матеріали заявки № т 2015 20259.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.03.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрацію знака “RUBBER Base Gel” за заявкою № т 2015 20259, відповідно до якого заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини товарів 02 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого поняття “покриви; смоли природні; лаки; шелак” для частини товарів 03 класу МКТП, а саме: “блиск для нігтів; лаки для нігтів; препарати для догляду нігтів”, споріднених до них послуг 44 класу МКТП, що надаються з їх використанням, а саме: “послуги щодо манікюру” та послуг 35 класу МКТП,

як пов'язаних із введенням цих товарів і послуг в цивільний оборот, вказує на певний вид товару, його складову та призначення.

“Rubber base gel — каучуковая прозрачная основа для геля-лака. Это гелевая основа для профессионального использования. Применяется непосредственно перед нанесением гель-лака в качестве базового слоя. Основа содержит в составе каучуковые волокна”;

2) є оманливим для інших товарів 02, 03 класів МКТП, послуг 44 класу МКТП, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот.

Підстави для висновку:

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

“LingvoUniversal (En-Ru) (к версии АBBYU Lingvo x3) Англо-русский словарь общей лексики. © АBBYU, 2008”. 100 тыс. статей.”;

http://kodi-professional.com.ua/catalog/Rubber_Base_Gel_Kodi;

<http://kodi-professional.ua/gel-lak-dlya-nogtey/baza-i-top-dlya-gel-laka/rubber-base-kauchukovaya-osnova-dlya-gel-laka-8-ml/>;

<http://amoreshop.com.ua/kodi-professional-rubber-base-gel-12ml.html>.

Апелянт – Григорович Світлана Анатоліївна заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “RUBBER Base Gel” за заявкою № m 2015 20259, оскільки, вважає доводи закладу експертизи необґрунтованими та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону.

Апелянт стверджує, що тривалий час використовує заявлене позначення на території України через власних суб'єктів господарювання, серед яких: ФОП Григорович Світлана Анатоліївна та Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ КОДІ” (далі – ТОВ “КОМПАНІЯ КОДІ”).

Основний об'єм використання позначення здійснюється за рахунок господарської діяльності ТОВ “КОМПАНІЯ КОДІ”, учасником і директором якого є апелянт.

ТОВ “КОМПАНІЯ КОДІ” є виробником широкого асортименту професійних матеріалів для манікюру, нарощування та створення дизайну нігтів під власним брендом “Kodi Professional”, який постійно розширюється за рахунок створення нових видів/лінійок продукції для яких апелянтом використовуються нові позначення (суб-бренди), наприклад: “RUBBER Base Gel”, “RUBBER Top Gel”, “UV Finish gel Crystal Depth”, “Pink Builder Gel”. Такі позначення є унікальними, вони створюються та використовуються апелянтом виключно для маркування власних товарів.

Апелянт стверджує, що за рахунок своєї активної господарської діяльності, виробництва, популяризації і реалізації широкої лінійки товарів, у тому числі і під позначенням “RUBBER Base Gel”, яке використовується як мінімум з 2014 року, набув визнання та високого рівня відомості серед українських споживачів, а товари марковані заявленим позначенням асоціюються у споживачів виключно із особою апелянта.

В багатьох містах України апелянтом відкрито ряд центрів навчання з підготовки майстрів в індустрії краси, в яких навчання проходить на базі використання продукції апелянта “Kodi Professional”, в тому числі із використанням товарів під позначенням “RUBBER Base Gel”.

Для просування та реалізації товарів під заявленим позначенням Апелянт використовує власний веб-сайт kodi-professional.ua, який щодня переглядає більш ніж 3000 осіб.

Апелянт стверджує, що реєстрація заявленого позначення є продовженням серії знаків “kodi” та “kodi professional”. У процесі використання позначення “RUBBER Base Gel” використовується разом із фірмовим найменуванням компанії апелянта “KODI” та знаком для товарів та послуг “kodi professional” за свідоцтвами України №№ 220337, 97160.

Таким чином, позначення “RUBBER Base Gel” має розрізняльну здатність на дату подання заявки, адже з 2013 року використовується апелянтом у поєднанні із комерційним найменуванням та зареєстрованим знаком “kodi professional”.

Реалізація товарів апелянта під заявленим позначенням з 2014 по 2018 рік здійснювалась у значних об'ємах не лише по всій території України, а й в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Киргизстані та Німеччині.

Апелянтом були проведені масштабні роботи по просуванню на території України продукції за заявкою № т 2015 20259 за рахунок проведення рекламних кампаній та створення рекламних матеріалів, які спрямовані на знайомство споживачів товарами під позначенням “RUBBER Base Gel”.

Стосовно відсутності описовості заявленого позначення апелянт стверджує, що саме ним було створено словесний елемент заявленого позначення “RUBBER Base Gel” і він є фантазійним, не належить до усталених фраз, фразеологізмів чи ідіоматичних виразів, в сукупності не має загальноживаного чи узагальнюючого значення, яке б вказувало на вид чи сировину продукції, яка позначається даними словесними елементами.

Враховуючи заявлене, позначення за заявкою № т 2015 20259 не може вважатись описовим, оскільки воно не породжує однозначне враження про те, що позначення вказує на товар або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики), оскільки позначення “RUBBER Base Gel” не є терміном та не має однозначного перекладу.

Щодо неможливості заявленого позначення вводити в оману споживачів, апелянт зазначає, що воно має асоціативне сприйняття, яке залежить від рівня сукупності наступних якостей споживачів: знань, освіченості, уваги, досвідченості, професії, інтересів, провідної діяльності тощо, які, як це загальновідомо, є різним у різних людей, а інколи суттєво відрізняються.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення та зареєструвати знак для товарів і послуг “RUBBER Base Gel” за заявкою № т 2015 20259 щодо всіх заявлених товарів 02, 03 та послуг 35, 44 класів МКТП.

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

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 рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила), а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

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

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, що 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, у 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.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Заявлене на реєстрацію позначення “RUBBER” є словесним, виконано літерами латиниці, друкованим шрифтом. Причому, словесний елемент “RUBBER” надруковано вертикально, а словесні елементи “Base Gel” праворуч один під одним.

У доповненнях до заперечення від 01.10.2018 вх. №ВКО/422-18 апелянт скоротив заявлений перелік товарів і послуг до наступного:

RUBBER
Base
Gel

02 клас МКТП: “барвники; клейові фарби; лаки; покриви (фарби); сикативи (прискорювачі висихання) для фарб; смоли природні необроблені; шелак”;

03 клас МКТП: “блиск для нігтів; лаки для нігтів; блискувальні препарати; в'язівники (в'язівні речовини) на косметичні потреби; клейкі речовини на косметичні потреби; косметика; косметичні набори; препарати для догляду нігтів”;

35 клас МКТП: “аналізування собівартості; вивчення ринку; імпортно-експортні агентства; інформування щодо підприємницької діяльності; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовлення послуг для інших підприємств); представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших”.

Для дослідження перекладу та тлумачення словосполучення “RUBBER Base Gel”, заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

“rubber ['rebə] гума; каучук;

Base [beis] п. основа; базис; база; низ, дно, підніжжя, основний момент, опорний пункт, фундамент; а. основний, базисний; фундаментальний, базовий gel [dʒel] гель” (<https://www.lingvolive.com>).

Таким чином, словосполучення “RUBBER Base Gel”, враховуючи сферу застосування, перекладається з англійської мови як каучукова основа гель або каучукова база гель.

“Rubber BASE – каучукова прозора база (основа) з липким шаром. Засіб має об’ємну в’язку консистенцію, вирівнює нігтьову пластину, забезпечує ідеальне зчеплення гелю-лаку з нігтьовою пластиною” (http://nogotok.ua/ua/catalog/nogotok_pro/varnishes_for_nails/rubber_base/).

“Майстри манікюру зробили висновок, що хороша база для нігтьової пластини – каучукова. Вона має відміну від інших видів – на ніготь можна наносити тонкий шар. При цьому ніякого впливу на якість манікюру база не має” (<http://osobista.in.ua/baza-i-top-dlya-gel-laku-yakuj-krashhe-yakist-rada-vid-profi.html>).

“К инновационным новинкам в нейл-индустрии можно отнести каучуковую базу (rubber base) для ногтей, о которой многие из нас уже слышали, но не все пока знают, чем она отличается от обычной базы.... К уже зарекомендовавшим себя брендам средней ценовой категории, выпускающим каучуковые базу и топ, можно отнести Блюскай (Bluesky), Уно (Uno), Коды (Kodi), Ириск (Irisk), Граттол (Grattol), Рунейл (ruNail)” (<http://bebi.lv/shellak/kauchukovyue-baza-i-top-dlya-gel-laka.html>).

“Каучуковые Топ+База+Матовый топ Milano по 12м... Rubber base gel Milano 12 ml с кисточкой - это высококачественное покрытие с помощью которого Ваш маникюр будет идеален долгое время, обеспечивает идеальную сцепку натурального ногтя с искусственными материалами, за счет ее

оптимальной консистенции легко наносится” (<https://nails777.com/p815127614-kauchukovye-topbazamatovuj-top.html>).

“Каучуковая база под гель лак Rubber Base Gel Diamond 30 ml купить с доставкой по Украине, Киеву ... База под гель лак DIAMOND, является отличным универсальным покрытием под гель лак от любого производителя, имеет безусловно стойкую каучуковую основу которая повышает степень цепкости гель лака к ногтевой пластине, а также значительно экономит время при моделировании ногтей” (<https://nogotok-kiev.com.ua/kauchukovaja-baza-pod-gel-lak-rubber-base-gel-diamond-30-ml>).

Таким чином, як вбачається з наведених інформаційних ресурсів, “RUBBER Base Gel” – це один із різновидів покриттів для догляду за нігтями, який містить у своєму складі каучук та призначений для нанесення у якості основи (базового шару) перед покриттям гель-лаком.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати погоджується із рішенням Мінекономрозвитку, що заявлене позначення є описовим для частини товарів 02 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття “покриви; смоли природні; лаки; шелак” для частини товарів 03 класу МКТП: “блиск для нігтів; лаки для нігтів; препарати для доглядання нігтів” та послуг 35 класу МКТП, як пов’язаних із введенням цих товарів в цивільний оборот, оскільки, вказує на певний вид товару, його складову та призначення.

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.

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.

Враховуючи смислове значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що для товарів скороченого переліку, які не входять до узагальнюючого поняття “покриви; смоли природні; лаки; шелак” для частини товарів 03 класу МКТП: “блиск для нігтів; лаки для нігтів; препарати для доглядання нігтів” заявлене позначення є оманливим, оскільки буде

однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеристик товарів.

Відповідно, для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням вищезазначених товарів в цивільний оборот заявлене позначення є також оманливим

У запереченні та на засіданні представник апелянта зазначив про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його тривале використання до дати подання заявки та просив при прийнятті рішення застосувати статтю б'quinq'ies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

На підтвердження тривалості використання заявленого позначення апелянтом було додано до заперечення, зокрема: копію витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ "КОМПАНІЯ КОДІ" станом на 18.05.2012; копію висновку санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/57536 від 16.09.2014 щодо засобів для нарощування нігтів, манікюру та педикюру "kodi professional"; перелік салонів краси та їх адрес, які використовують продукцію апелянта; прайс-листи на продукцію за 2011 рік, зокрема "RUBBER Base Gel" (каучукова основа для гель-лаку); роздруківку статистики відвідувань сайту <http://www.kodi-professional.ua> з 01.08.2014 по 01.05.2018; роздруківку з веб-сервісу imena.ua; копію листа № 1203 від 04/09/2017 від ТОВ "Хостінг Україна", яким підтверджується, що станом на 04.09.2017 реєстратором доменного імені kodi-professional.ua є Григорович С.А.; зразки етикеток продукції апелянта; копію договору поставки № 27/03 від 27.03.2013; копії технічних завдань на розробку макету; зображення ємностей в яких реалізовується продукція апелянта; копії затверджених макетів ємностей продукції апелянта; інформаційний лист від 16.04.2018 про об'єми продажів продукції "Kodi professional" на території України з 2014 по 2018 рік; копії договорів поставки та видаткових накладних за 2015 - 2017; документи що підтверджують реалізацію продукції апелянта в Німеччину, Росію, Білорусь, Киргизстан; роздруківки сторінок мережі Інтернет, прайсів, каталогів та журналів із зображеннями продукції апелянта.


У доповненнях до заперечення вх. № ВКО/299-18 від 19.07.2018 апелянтом на підтвердження тривалого використання заявленого позначення додатково надано: довідку ФОП Григорович С.А. б/н від 17.07.2018 про кількість салонів (з адресами та назвами салонів) в яких представлена продукція апелянта; копію договору № 21/16/МК від 20.11.2016 про поставку косметичних препаратів, засобів для манікюру та педикюру; копії видаткових накладних за 2015 – 2018 роки, які зокрема містять товар "верхнє покриття гель Rubber Base Gel"; довідку б/н від 17.07.2018 від ТОВ "Місто краси" про кількість товарів реалізованих під позначеннями "RUBBER Base Gel" та "RUBBER Top Gel" за 2014 – 2018 роки; копію сертифікату про реєстрацію доменного імені kodi-professional.com.ua; копію договору від 05.11.2013 про передачу прав на знак для товарів і послуг "Kodi professional"; копію довідки від 17.07.2018 про кількість відвідувачів веб-сайту kodi-professional.com.ua; копію контракту № 1/2013 від 27.05.2013 щодо покупки скляних пляшечок, аксесуарів із пластика і металу з додатками; копії

митних декларацій; копію договору № 11122007 від 11.02.2007 про надання права використання торговельної марки; копію договору № 1-ТУ від 17.08.2011 про передачу в тимчасове користування технічних умов з додатковою угодою; копію свідоцтва № 74033 про реєстрацію авторського права на твір “Rubber Base”; зображення товарів, маркованих позначенням позначеннями “RUBBER BASE GEL”; копію сертифікату про реєстрацію доменного імені kodi.pro; копію договору про передачу прав на знак для товарів і послуг від 01.09.2014.



У доповненнях до заперечення вх. № ВКО/422-18 від 01.10.2018 на підтвердження тривалості використання заявленого позначення апелянтом надано: копію додатку № 12 до контракту № NL/2010/1 від 11.01.2010; копію технічних умов на “Засоби для нарощування нігтів “Kodi professional” фасовані” від 05.02.2009 зі змінами від 26.09.2011; копії видаткових накладних за 2011 - 2016 роки, які містять товар “базовий гель Rubber Base Gel”; роздруковку сторінок єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації щодо ООО “Компания коди” станом на 28.08.2018; товарні накладні за 2013 рік щодо постачання, зокрема, товарів “Rubber Base” в Російській федерації; копію свідоцтва про державну реєстрацію продукції апелянта від 01.12.2011 в Митному союзі.

Дослідивши надані апелянтом документи колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Позначення , яке друкується на етикетках продукції апелянта,

відрізняється від заявленого позначення  розташуванням словесних елементів один відносно одного, а також розміром літер словесних елементів “BASE” та “GEL”.

Позначення “RUBBER BASE GEL” на продукції апелянта, використовується лише у поєднанні із зареєстрованими знаками апелянта

, , які займають домінуюче положення на етикетці. Позначення “RUBBER BASE GEL” друкується у нижній частині етикетки порівняно меншим шрифтом і сприймається як назва самого товару, виконана англійською мовою. Зокрема, у технічному завданні на розробку макета, наданому апелянтом, про напис на етикетці “RUBBER BASE GEL” йдеться саме як про назву продукту.

У наданих апелянтом прас-листах на продукцію “Kodi professional” за 2011 рік та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.09.2014 про позначення “Rubber Base Gel” йдеться як про найменування товару (назву продукції) торговельної марки “Kodi professional”.

Зміни до технічних умов на “Засоби для нарощування нігтів “Kodi professional” фасовані” від 26.09.2011 містять найменування товару “Гель базовий під “Каучуковий лак” із позначенням “Rubber Polish Base Gel”.

Надані видаткові накладні не підтверджують значний обсяг та тривале використання позначення “RUBBER Base Gel” до дати подання заявки

(12.11.2015), зокрема, у 2011 році реалізовано лише 15 одиниць “базового гелю Rubber Base Gel”, а у 2014 – 24 одиниці.

Видаткові накладні за 2011, 2012 роки свідчать про продаж товарів із позначенням “RUBBER BASE GEL” лише для контрагентів з міста Харків, а видаткові накладні за 2014 рік – лише з міста Запоріжжя, що не доводить широкий географічний район використання позначення.

Надані апелянтом документи, датовані пізніше 12.11.2015 – дати подання заявки № м 2015 20259, не можуть доводити набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням до дати подання заявки.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що надані апелянтом документи не підтверджують твердження представника апелянта про те, що заявлене позначення до дати подання заявки набуло розрізняльну здатність в результаті його тривалого використання відносно скороченого переліку товарів 02, 03 та послуг 35 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. Відмовити Григорович Світлані Анатоліївні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 05.03.2018 про відмову в реєстрації знака “RUBBER Base Gel” за заявкою № м 2015 20259 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

В. Г. Красовський