

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м.Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

21 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 06.04.2015 № 21 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Костенко І.А., Сенчука В.В., розглянула заперечення Литвина О.М. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 31.01.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «YASHT TRAVEL» за заявкою № т 2013 14528.

Представник апелянта – патентний повірений Сероштан А.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4307 від 02.04.2015 проти рішення Державної служби від 31.01.2015 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 14528;
- копії матеріалів заявки № т 2013 14528;
- додаткові матеріали вх. № 10040 від 14.07.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «YASHT TRAVEL» за заявкою № т 2013 14528, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) для частини послуг 39 класу, що відносяться до узагальнюючого поняття «влаштування подорожей» є описовим, прямо вказує на вид послуг та їх властивості.

YACHT (яхта) (нід. jacht, від jagen - гнати, переслідувати) - легке, швидке судно. Сьогодні, найчастіше - будь-яке вітрильне, моторне або вітрильно-моторне судно, призначене для туристських цілей.

У сучасній англійській мові і міжнародному використанні термін «яхта» стосується насамперед моторних швидкісних суден для відпочинку.

TRAVEL (подорож) - переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, а також із загальноосвітньою, пізнавальною, спортивною цілями;

3) є оманливим для інших послуг 39 класу.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Розд. II, ст. 6, п. 2

Новий англо-український словник (склав М.І.Балла).-Київ, Чумацький Шлях, 2006, с.630, с.570.

Великий тлумачний словник сучасної української мови.- Київ, Ірпінь: Перун, 2005.- с.1010, 1650

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D1%82%D0%B0>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6/>.

Апелянт - Литвин О.М., заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «YACHT TRAVEL» та зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його використанню під час зайняття туроператорською діяльністю. Заявлене позначення не є описовим, оскільки тільки породжує у свідомості споживача асоціації з водними подорожами, а отже є придатним для вирізнення послуг 39 класу, які надає апелянт.

У 2012 році апелянтом засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯХТ ТРЕВЕЛ» основним видом діяльності якого, згідно з випискою з ЄДР № 313618, є діяльність туристичних операторів. Спеціалізація апелянта - яхтинг та все, що пов'язано з відпочинком на яхті та навчанням. Яхтова школа «YACHT TRAVEL» у березні 2013 року пройшла акредитацію за міжнародною системою ISSA.

Також, апелянтом було отримано ліцензію (Серія АЕ № 185957) на право заняття туроператорською діяльністю.

В додаткових матеріалах від 14.07.2015 апелянт просив скоротити перелік заявлених послуг 39 класу МКТП до таких: «влаштування подорожей; водне перевозіння; наймання (прокат) транспортних засобів; інформування про подорожі, про тарифи, розклад та способи перевозіння».

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 31.01.2015 за заявкою № т 2013 14528 на знак «YACHT TRAVEL» та зареєструвати заявлене позначення щодо скороченого переліку послуг 39 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «YACHT TRAVEL» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статі 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.7, 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Згідно з пунктом 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.

Заявлене позначення «YACHT TRAVEL» - словесне, складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом, великими літерами латинської абетки, подано на реєстрацію відносно послуг 39 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і зазначає, що воно не може бути віднесене до позначень, які перелічені у пункті 4.3.1.4 Правил. Разом з тим, це позначення не має ознак, які б наділяли його виразним та своєрідним характером. Тобто, таке позначення не виконує основну функцію знака – відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб (стаття 1 Закону).

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.

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.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с.) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чого-небудь, має характер опису».

В сенсі Закону 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.

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи дослідила інформаційні джерела, зокрема, словники та посібники, і встановила наступне.

Згідно зі словником Lingvo Online: yacht – яхта, плавати на яхті, travel – подорож, подорожувати.

Відповідно до Нового англо-українського словника (Видавництво «Чумацький шлях», 2000 р., М.І.Балла) yacht - яхта, плавати на яхті, travel – 1) мандрувати, подорожувати; 2) поїздка, подорож, мандрівка.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення, що заявляється, повинно мати незалежний, довільний характер по відношенню до товару або послуги, сприйматись як вигаданий символ, який не відображає природи товару або послуги або притаманних їм якостей і властивостей.

Дослідивши заявлене позначення «YACHT TRAVEL», щодо його описовості, колегія Апеляційної палати встановила, що словосполучення «YACHT TRAVEL» має чітку семантику, тобто конкретне смислове значення і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації або логічні побудови.

На думку колегії Апеляційної палати, позначення «YACHT TRAVEL» є загальним висловом, таким, який можуть використовувати всі надавачі туристичних послуг, діяльність яких пов'язана з влаштуванням подорожей на яхті.

З наведеного колегія Апеляційної палати робить висновок про те, що для скороченого переліку послуг 39 класу заявлене позначення є описовим, оскільки прямо вказує на вид надаваних послуг, які стосуються влаштування подорожей яхтою та пов'язаних с цим послуг.

Наступною підставою для відмови в реєстрації заявленого позначення є те, що воно є оманливим щодо всіх інших послуг 39 класу МКТП.

Враховуючи те, що апелянтом скорочено перелік послуг 39 класу до таких, що відносяться до узагальнюючого поняття «влаштування подорожей», колегія Апеляційної палати вирішила, що проводити перевірку заявленого позначення стосовно цієї підстави для відмови у наданні правової охорони не має потреби.

У запереченні та на засіданні апелянт зазначив, що є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯХТ ТРЕВЕЛ», яке здійснює свою діяльність на ринку України з 2012 року. Також апелянту належить доменне ім'я <http://yacht-travel.com.ua/>. При введенні в пошукових системах запиту «YACHT TRAVEL» з'являється посилання на сайт апелянта, що на його думку, вказує на широку відомість сайту <http://yacht-travel.com.ua/> та на прямий зв'язок із заявленим позначенням. Окрім цього апелянт активно використовує заявлене позначення в соціальних мережах. На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано додаткові матеріали (договори про надання послуг, фото зразків рекламної продукції, диски з рекламними роликами, роздруківки сайтів тощо).

Розглянувши надані матеріали колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення використовується апелянтом в іншому вигляді, ніж подано на реєстрацію. Використання ж заявленого позначення в доменному імені або в соціальних мережах, не є достатнім доказом його тривалого використання.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зокрема:

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

позначення схоже з зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати.

Колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація позначення відносно скороченого переліку послуг може призвести до заборони використання слів «YACHT TRAVEL» іншим надавачам таких самих або споріднених послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «YACHT TRAVEL» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 Литвину О.М. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 31.01.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «YACHT TRAVEL» за заявкою № т 2013 14528 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

І.А.Костенко

В.В.Сенчук