

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

4 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 10.04.2015 № 22 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «МТС Україна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.02.2015 про реєстрацію знака «Смартфон» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 10969.

Представник апелянта – Вадіс В.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4402 від 06.04.2015 проти рішення про реєстрацію знака «Смартфон» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 10969;
- копії матеріалів заявки № т 2014 10969.
- додаткові матеріали вх. № 9936 від 13.07.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 02.02.2015 про реєстрацію знака «Смартфон» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 10969 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 38 класу та споріднених до них послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), а саме: «готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах»:

- не має розрізняльної здатності;
- є описовим для вищезазначених послуг і вказує на засіб їх надання/засіб інформування щодо їх надання, та/або призначення.

«Смартфон (англ. smartphone - умный телефон) - мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального комп'ютера».

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

<http://www.smartphone.ua/>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD>.

Апелянт – Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» не згоден з рішенням ДСІВ про реєстрацію знака «Смартфон» відносно частини товарів і послуг.

Апелянт вважає, що рішення за заявкою № т 2014 10969 є необґрунтованим з огляду на наступне.

Апелянт зазначає, що враховуючи норми законодавства, заявлене позначення не можна віднести до таких, що не має розрізняльної здатності. Крім того, знак набув розрізняльної здатності внаслідок тривалого та широкого використання серед споживачів послуг, що підтверджено наданими апелянтом документами.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення не є описовим для заявлених послуг 38 та 41 класів МКТП, оскільки не вказує на засіб надання послуг, а вказує лише на те, що у тарифі під назвою «Смартфон» представлено найвигідніші та найзручніші умови та налаштування для користувачів саме таких пристроїв як смартфон.

Враховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від 02.02.2015 та зареєструвати знак «Смартфон» відносно всіх заявлених послуг 38 класу та скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, який апелянт надав під час розгляду заперечення.

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

Заявлене позначення «Смартфон» – словесне, виконане стандартним шрифтом, кирилицею, подано на реєстрацію відносно послуг 38 та 41 класів МКТП.

Під час розгляду заперечення апелянт скоротив перелік заявлених послуг та просив зареєструвати знак для таких послуг 38 класу: «Абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; мобільний зв'язок; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу

до форумів в режимі он-лайн; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовлення послуг телемагазинів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомин; наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) телефонів; наймання (прокат) факсимільної апаратури; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо відеоконференцій; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільне передавання»

та скороченого переліку послуг 41 класу МКТП: «навчання, влаштування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштування і провадження семінарів; дозвілля; розваги; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо розваг; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; наймання (прокат) аудіоапаратури; послуги з розважання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; служба новин».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Смартфон» 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 не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Статтею 1 Закону визначено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач буде мати можливість відрізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи,

що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

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 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим відносно заявлених послуг, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила наступне.

«Смартфон – (англ. *smartphone* — «розумний телефон») – мобільний телефон з розширеною функціональністю, порівняно з кишеньковим персональним комп'ютером (<https://uk.wikipedia.org/wiki/>)».

«Смартфон – це мобільний телефон. Однак, він набагато потужніше ніж звичайний мобільний апарат зв'язку. У смартфоні, як правило, представлена величезна кількість функцій, яких немає в звичайному телефоні. Сьогодні смартфон відрізняється від телефону зручною та швидкою роботою з мобільним інтернетом. Багато смартфонів працюють з мережею 3G і 4G, коли звичайні телефони використовують мережі більш старого покоління» (ayak.com/shho-take-smartfon/).

«Смартфон» (від англ. *Smartphone*) в буквальному перекладі означає ні що інше, як «розумний (Smart) телефон (Phone)» – тобто телефон із широким набором функцій і можливостей. Кількість функцій у розумному телефоні

завжди було на порядок більше ніж в мобільнику. Основна функція телефону – це прийом та передача голосу, а смартфон повинен вміти не тільки це, а і бути, хай і не повноцінною, але заміною кишенькового комп'ютера (КПК) (goldmobile.at.ua/...smartfona)».

«Многозадачність смартфонів, їх крупні сенсорні дисплеї, а також зручні операційні системи дають нам можливість не тільки совершати дзвінки з допомогою даних пристроїв, але також: використовувати їх як електронні книги і фотоапарати, переглядати з їх допомогою інтернет-сторінки, слухати музику, дивитися фільми, грати в ігришки.

Крім цього «умні телефони» можуть похвалитися використанням розвинених операційних систем, які в порівнянні з платформами мобільних телефонів, мають більш зручний інтерфейс і навіть неопитному користувачеві потрібно всього трохи часу для їх освоєння. Суттєво розширити функціонал смартфона дозволять різні онлайн-маркети, які дозволяють користувачам, зареєстрованим самостійно, завантажувати і встановлювати на пристрій різні додаткові програми. Навіть якщо купив смартфон ви не знайшли якоїсь потрібної вам програми, її можна буде завантажити з сервісів на кшталт Google Play або Apple AppStore. Велика база доступних в Інтернеті ігор дозволить вам перетворити ваш смартфон в справжню ігрову консоль, а вбудована камера дозволить робити не тільки якісні фотографії, але і записувати відеоролики.

Вказаний вище список функцій смартфона далеко не повний, і кожен користувач може сам вибрати, яким ще способом скористатися його портативним помічником» (www.softerr.com/portativnyie.../kakije-funkcii-u-smartfona.html).

Колегія Апеляційної палати констатує, що «смартфон» – це мобільний телефон із широким набором функцій і можливостей, наділений функціями як телефону так і персонального комп'ютера.

Слово «смартфон» має чітку семантику, тобто певне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов.

Тому, звичайний споживач сприймає позначення «Смартфон» як засіб/пристрій для отримання послуг, щодо яких апелянт бажає його зареєструвати.

Проаналізувавши заявлене позначення «Смартфон» колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що воно не має відмітних ознак, і тому не може бути придатним для вирішення заявлених послуг 38 класу та споріднених до них послуг 41 класу МКТП з – поміж інших таких самих або споріднених послуг, оскільки заявлене позначення, на думку колегії Апеляційної палати, є описовим, вказує на призначення послуг, для яких воно заявляється.

У запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що компанія «МТС Україна» є мобільним оператором і лідером з надання послуг мобільного зв'язку, znana серед споживачів і має добру репутацію на ринку. Завдяки довготривалому використанню заявленого позначення, проведенню рекламних акцій з використанням цього позначення, споживачі асоціюють позначення «Смартфон» саме з апелянтом. Отже, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого і широкого використання. Заявлене позначення «Смартфон» використовується апелянтом на продукції як назва пакету, тарифного плану (назва тарифу), в рамках якого користувачам надаються послуги зв'язку за спеціальними вигідними тарифами.

На підтвердження того, що при використанні заявленого позначення воно набуло розрізняльної здатності, апелянтом надано документи за 2013 – 2014 роки про розміщення в містах України: зовнішньої реклами МТС «Смартфон» на конструкціях Сіті-лайт; внутрішньої реклами МТС ТП «Смартфон» у приміщеннях вищих навчальних закладів; рекламних матеріалів з умовною назвою «МТС Тариф Смартфон» у кінотеатрах, на національних телеканалах. Також апелянтом надано документи про рекламу МТС ТП «Смартфон» у мережі Інтернет; рекламу кампанії «Смартфон + 100% знижки на абонплату в ТП «Смартфон» на радіоканалах «Радіо Рокс» та «Kiss FM»; про кампанію «МТС «Смартфон» на радіо «Kiss FM», «Еуропа Plus»; фотографії рекламних плакатів «Тариф «Смартфон», розміщених у вищих навчальних закладах, рекламні листки.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення «Смартфон», яке використовується апелянтом при наданні та рекламуванні вищезазначених послуг, відрізняється від заявленого. Позначення використовується разом з іншими додатковими елементами такими, як «Тариф «Смартфон Zero», «Тариф «Смартфон 3G», «Файний тариф «Смартфон 3G», Одеський тариф «Смартфон 3G», «Стартовий пакет «Смартфон 3G», «Тариф «Смартфон 3G Український», «Стартовий пакет «Смартфон 3G Єдиний», «Стартовий пакет «Смартфон 3G Файний», «Стартовий пакет «Смартфон 3G Перший», «Стартовий пакет «Смартфон 3G Одеський», «Стартовий пакет «Смартфон 3G Плюс» тощо. Крім того, на документах, рекламних листках та фотографіях розміщені логотип і фірмовий стиль компанії «МТС Україна», які ідентифікують надавача послуг.

Колегія Апеляційної палати констатує, що наведена в наданих апелянтом документах інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення щодо послуг 38 та споріднених до них послуг 41 класів МКТП у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, і не підтверджує набуття заявленим позначенням у процесі використання розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Смартфон» не відповідає умовам надання правової охорони відносно послуг 38 та споріднених до них послуг 41 класів МКТП у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

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. Відмовити Приватному акціонерному товариству «МТС Україна» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 02.02.2015 про реєстрацію знака «Смартфон» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 10969 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.В.Саламов