

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
04.09.2018 № 1247

**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

14 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 13.02.2018 № Р/17-18 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Терехової Т.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Столяра Костянтина Едуардовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 18.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BrandPerfumes» за заявкою № т 2017 16277.

Представник апелянта – Рогуля О.П.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/57-18 від 09.02.2018;
копії матеріалів заявки № т 2017 16277;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/342-18 від 08.08.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 18.12.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BrandPerfumes» за заявкою № т 2017 16277, оскільки заявлене словесне позначення згідно з наведеним у матеріалах заявки переліком:

1) є оманливим для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не відповідають визначенню «Perfumes» наявному у його складі: «Perfumes - парфуми»;

2) для товарів 03 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «парфуми» та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

- складається лише з даних, що є описовими, вказує на вид товару та на його очікувані, але невизначені властивості (якість), носить хвалебний характер: «BrandPerfumes» – брендові парфуми;

Бренд – сукупність матеріальних і нематеріальних категорій, що формують сприятливе враження в споживача і бажання придбати товар серед безлічі інших аналогічних. Тобто бренд – слово, вираз, знак, символ або дизайнерське рішення, або їх комбінація в цілях позначення товарів і послуг конкретного продавця або групи продавців для відмінності їх від конкурентів.

3) є оманливим для послуг 35 класу МКТП, не пов'язаних з введенням в цивільний оборот вищезгаданих товарів.

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

<http://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-perfumes-translation>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4>

[http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/433/2008_1_2_p125-132.pdf?](http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/433/2008_1_2_p125-132.pdf?sequence=1)

sequence=1 (Економічний вісник НГУ 2008 № 1-2)

<https://patent.km.ua/ukr/articles/i105>

<http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4776/1/%D0%BA%D0%BE>

<https://www.slideshare.net/angelaolkhoskay/1-42438144>

Апелянт – Столяр К.Е. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BrandPerfumes» за заявкою № т 2017 16277 з наступних підстав.

Апелянт розпочав свою діяльність з оптової та роздрібною торгівлі парфумерними та косметичними товарами у березні 2001 року. У серпні 2013 року апелянт зареєстрував Приватне підприємство «БРЕНД ПАРФЮМС», серед видів діяльності якого є оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами, міжнародна діяльність, посередницька діяльність, надання консультацій з питань комерційної діяльності й керування.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення, викладене англійською мовою, співпадає з назвою Приватного підприємства «БРЕНД ПАРФЮМС», власником якого він є. На апелянта зареєстровано доменне ім'я ВР.ua. Апелянт також є власником свідоцтва № 105278 на комбінований знак «ВР» для послуг 35, 41 класів МКТП.

Заявлене позначення використовується апелянтом як назва Інтернет магазину брендової парфумерії і косметики з усього світу. Користувачі мережі Інтернет мають змогу заходити на веб-сайт апелянта, сайт <https://www/facebook.com/brandperfumes.ua/>, отримувати інформацію та замовляти

товари, які ним пропонуються. На сайті апелянта пропонується продукція 178 відомих світових брендів.

На підтвердження зовнішньоекономічної діяльності апелянт надав листи партнерів Приватного підприємства «БРЕНД ПАРФЮМС» із США, Сінгапуру, ОАЕ, Нідерландів, Італії, Швейцарії.

Апелянт вважає, що заявлене позначення має розрізняльну здатність, яку набуло протягом багатьох років роботи із споживачами в Україні та за її межами, та не є оманливим для послуг 35 класу МКТП.

Беручи до уваги наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 18.12.2017 та зареєструвати заявлене за заявкою № т 2017 16277 позначення відносно всіх товарів 03 та послуг 35 класів МКТП.

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

BrandPerfumes

Заявлене позначення представляє собою поєднання слів «Brand» та «Perfumes», виконаних стандартним шрифтом заголовними та рядковими літерами латиниці без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03 та послуг 35 класів МКТП.

Апелянтом у додаткових матеріалах змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів і послуг, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення до наступних: 35 клас МКТП – *Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи, в тому числі: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування*

ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; консультування з організування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу косметичних та парфумерних засобів відомих брендів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікуваня рекламних текстів; радіорекамування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекаму; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати 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.

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.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

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.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак у цілому має розрізняльну здатність і не може вважатися описовим.

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.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Слово «vrand» перекладається з англійської мови, як «бренд, марка, клеймо, тавро», а слово «perfumes» – парфуми, духи» (<http://www.lingvo.ua/>).

Відповідно до тлумачного словника:

«бренд – розрекламована торгова марка певного товару;

парфуми – ароматичні косметичні вироби;

якість – внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших; ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням; та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь; сукупність характеристик продукції або послуг щодо її здатності задовольнити встановлені та передбачені норми;

властивість – якість, ознака, характерні для кого-, чого-небудь;

хвалебний – сповнений похвал, який виражає похвалу, схвалення»

(Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Отже, дослівно «BrandPerfumes» може перекладатись українською мовою як «брендові (фірмові) парфуми (косметичні вироби)».

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення містить у складі вказівку на товар, назву товару «perfumes» (парфуми). Позначення також містить слово «vgrand» (бренд, торгова марка), яке вказує на якість (відповідний показник товару) парфумів, властивості (характерна ознака товару), носить хвалебний характер (винятковість, важливість, особливий статус товарів).

Таким чином, заявлене позначення для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот товарів, що входять до узагальнюючого поняття «парфуми», є описовим, оскільки буде вказувати на призначення послуг, що надаються у зв'язку з виготовленням та просуванням вищезгаданих товарів.

Відповідно, для послуг 35 класу МКТП, які не пов'язані з введенням в цивільний оборот вищезгаданих товарів та мають інше призначення, заявлене позначення є оманливим, оскільки не відповідає дійсним характеристикам послуг, що надаються і може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з призначенням послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Разом з тим, у запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що заявлене позначення має розрізняльну здатність, яку набуло протягом багатьох років роботи із споживачами в Україні та за її межами.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набутої розрізняльної здатності до дати подання заявки та надання відповідних доказів її набуття, зокрема, доказів використання такого позначення.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності, а саме:

- листи компаній «SIMEX TRADING AG» (Швейцарія) від 31.01.2018, «PRESTIGE PERFUMES» (Нідерланди) від 16.01.2018, «MULTITREND S.R.L.» (Італія) від 09.01.2018, «Perfume Price» та «Worldwide Perfumes LLC» (США) від 11.01.2018 та від 04.01.2018, «Twine enterprises PTE LTD» Сінгапур від 08.01.2018, «PERFUME UNLIMITED L.L.C.» (ОАЕ) від 04.01.2018 щодо співпраці з Приватним підприємством «БРЕНД ПАРФЮМС»;

- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Приватного підприємства «БРЕНД ПАРФЮМС» та Столяра К.Е;

- сертифікат про реєстрацію доменного імені brandperfumes.biz на ім'я Столяра Костянтина Едуардовича від 08.05.2018;

- лист ТОВ «Хостпро» від 21.05.2018 вих. № 42 про те, що доменне ім'я br.ua зареєстровано на Столяра Костянтина Едуардовича;

- роздруківку сторінки сайту br.ua мережі Інтернет.

Зважаючи на представлені документи колегія Апеляційної палати зазначає. Тривале використання позначення в якості фірмового (комерційного) найменування може свідчити на користь набуття ним розрізняльної здатності у доречному колі споживачів за умови надання достатніх доказів такого використання. Використанням фірмового (комерційного) найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги; застосування його у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб.

Сам факт державної реєстрації юридичної особи не може вважатись фактом використання фірмового (комерційного) найменування в господарському обігу.

Колегія Апеляційної палати також дослідила докази стосовно використання заявленого позначення в мережі Інтернет та встановила наступне. За адресою brandperfumes.biz веб-сайт відсутній. Доменне ім'я br.ua, за яким розміщено інтернет-магазин «BrandPerfumes» зареєстровано на ім'я апелянта після дати подання заявки на знак № т 2017 16277. Інформації стосовно відомості зазначеного ресурсу серед споживачів щодо заявлених послуг апелянтом не надано.

Колегія Апеляційної палати за результатом розгляду наданих апелянтом матеріалів зазначає, що наведена в них інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу використання заявленого позначення до дати подання заявки, і не підтверджує набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2017 16277 позначення не відповідає умовам надання правової охорони і на нього поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Столяру Костянтину Едуардовичу у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення Мінекономрозвитку від 18.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BrandPerfumes» за заявкою № m 2017 16277 щодо підстав для відмови та встановити такі підстави:

заявлене словесне позначення:

є описовим для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням в цивільний оборот товарів, що входять до узагальнюючого поняття «парфуми», оскільки вказує на призначення послуг, що надаються у зв'язку з виготовленням та просуванням вищезгаданих товарів;

є оманливим для послуг 35 класу МКТП, не пов'язаних із введенням в цивільний оборот вищезгаданих товарів.

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

Головуючий

Т.П. Салфетник

Члени колегії

Т.В. Терехова

Г.П. Добриніна