

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

03 липня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 31.01.2014 № 14 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Кулик О.С., Ресенчука В.М. розглянула заперечення компанії “Хенкель АГ унд Ко.КГаА” (Henkel AG & Co. KGaA (DE)) (далі – компанія Хенкель) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426.

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 27.03.2014, 23.05.2014 та 03.07.2014.

Представники апелянта – Жухевич О.В., Бойко М.К.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Дмитренко Н.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 27.01.2014 № GTZ-10301 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 (вх. №1180 від 27.01.2014);
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1130426;
- додаткові матеріали до заперечення від 23.05.2014 вх. № 7243.

Аргументація сторін:

1. Рішення від 13.11.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 відносно усіх заявлених товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) прийнято на тій підставі, що заявлений знак:

“складається лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів певного виду;

складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару.”

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (розд. II, ст.6, п.2).

2. Апелянт – компанія Хенкель заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 та вважає його неправомірним з огляду на наступне.

Компанія Хенкель є всесвітньовідомою німецькою корпорацією, яка веде свою діяльність по всьому світу пропонуючи товари у таких сегментах як миючі та чистячі засоби, косметична продукція та клейові технології.

Одним з останніх інноваційних продуктів компанії Хенкель у косметичній галузі є лінія засобів для волосся “Syoss Oleo Intense” з термоактивними маслами та професійною технологією “Pro-Cellium Keratin”, яка наразі представлена фарбою та засобами для догляду за волоссям.

Апелянт зазначає, що його інноваційні продукти, які маркуються позначенням “OLEO INTENSE”, присутні на українському ринку вже півтора року, протягом якого вони стали відомими та популярними серед споживачів.

Апелянт звертає увагу, що позначення “OLEO INTENSE” в процесі його використання набуло розрізняльної здатності, оскільки воно асоціюється з продукцією апелянта та самим апелянтом. На думку апелянта, позначення не є загальноживаним для товарів, які використовуються для догляду за волоссям, і навпаки виступає у якості самостійної торговельної марки апелянта.

Також апелянт заперечує, що позначення “OLEO INTENSE” є описовим та стверджує, що воно не вказує на вид, якість, склад, властивості маркованих ним товарів, оскільки такого компонента як “oleo intense” у складі продукції немає, позначення не може вказувати на вид або властивості товару, оскільки самого поняття “oleo intense” та перекладу його з іноземної мови не існує.

Апелянт вважає, що знак “OLEO INTENSE” не може бути визнано оманливим або таким, що здатний вводити в оману, оскільки є очевидним, що даний знак в результаті його активного використання виключив небезпеку введення споживачів в оману щодо нього та продукції, яка під ним пропонується, її якості та виробника.

На користь реєстрації знака “OLEO INTENSE” апелянт надав документи, які, підтверджують активне та тривале використання позначення “OLEO INTENSE” на території України.

З урахуванням вищезазначеного апелянт просить розглянути наведені доводи та зареєструвати знак “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 від 21.05.2012 на ім’я компанії Хенкель відносно усього заявленого переліку товарів 03 класу МКТП.

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

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 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), 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.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Заявлене на реєстрацію позначення “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 виконано латиницею, стандартним шрифтом (без зазначення кольорів) та подано на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП: “мила; парфумерія; ефірні масла; косметика, зокрема лосьйони для обличчя, креми для шкіри, косметичні засоби для догляду та лікування волосся, косметичні засоби для догляду та лікування шкіри”.

Для встановлення того чи є позначення “OLEO INTENSE” описовим відносно заявлених апелянтом у переліку товарів, колегія Апеляційної палати дослідила інформаційні джерела, зокрема, словники та посібники, і встановила наступне.

“OLEO, lui, – , ēre – пахнути”, - Ревак Н.Г., Сулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415 с..

“Oleo, lui, – , ēre [одного корня с odor] пахнуть, издавать запах (bene C; suave Ctl; male Pl) o. aliquid C, N etc. или aliquā re Prp, O - пахнут чѐм-л. nihil o.

С - не имеет запаха, ничем не пахнуть”, - Латинско-русский словарь, “Русский язык-Медиа”, 2005, Дворецкий И.Х.

“Oleo - 1) растительное масло 2) оливковое масло”, - Большой испанско-русский словарь АBBYU Lingvo, «Русский язык-Медиа», 2005, Нарумов Б.П., Загорская Н.В., Курчаткина Н.Н. и др. под ред. Нарумова Б.П.

“INTENSE [in'tens] а 1) сильный, значный; 2) напряженный, интенсивный; 3) вразливый”, - Англійсько-український словник, <http://www.lingvo.ua>.

Отже, поєднавши переклади словесних елементів “OLEO” та “INTENSE” з різних мов - латинської та англійської - позначення “OLEO INTENSE” можна отримати такі переклади як “інтенсивно пахнути” або “сильно пахнути”, “оліє-насичений”.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Позначення може вважатися описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим.

У додатку до заперечення 23.05.2014 апелянт заявив про скорочення переліку товарів та просив вилучити товар 03 класу МКТП, а саме: “ефірні масла” (essential oils).

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлений за міжнародною реєстрацією № 1130426 знак “OLEO INTENSE”, робить висновок про те, що семантичний зміст знака не є зрозумілим звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, що не дозволяє споживачам однозначно розуміти семантичне значення цього позначення, та не складається з позначень, які описують товари (їх вид, якість, склад, кількість, властивості, тощо) заявлені апелянтом у скороченому переліку товарів 03 класу МКТП, таким чином заявлений знак не може вважатися описовим.

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

Відповідно до пункту 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 Апеляційно палати вважає, що оскільки семантика знака “OLEO INTENSE”, як вже було зазначено вище, не є очевидною та зрозумілою звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, тому для потенційного споживача не виникне небезпеки введення його в оману відносно заявлених на реєстрацію товарів.

Крім того, у додатку до заперечення та на засіданні апелянтом було наголошено на тому, що в продукції, яка маркується заявленим знаком, використовуються цінні олії, які активізуються від впливом тепла. Зазначена продукція розроблена апелянтом та є унікальною, активно просувається на ринку України та набула широкої популярності серед споживачів.

Колегія Апеляційно палати, проаналізувавши заявлений апелянтом на реєстрацію знак та перелік товарів, прийшла до висновку, що знак “OLEO INTENSE” не є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку товарів 03 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з пунктом 4.3.1.5. Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші доступні інформаційні джерела, в тому числі з мережі Інтернет. Відповідно до Закону України «Про інформацію» одержання такої інформації може здійснюватися в відкритому доступі як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації, в тому числі мережу Інтернет.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що заявлений на реєстрацію знак не використовується як назва товару ні

споживачами ні фахівцями у цій галузі, а будь-яке його застосування іншими особами для власної продукції не виявлено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати робить висновок, що позначення "OLEO INTENSE" не є загальноновживаним.

Крім того апелянт у запереченні, у додатку до нього та на засіданні Апеляційної палати, наполягав, що заявлений знак в процесі його просування та використання набув розрізняльної здатності відносно апелянта.

На підтвердження своїх доводів було надано такі матеріали, що підтверджують активну рекламну діяльність з метою просування товарів маркованих позначенням "OLEO INTENSE":

- публікації та реклама лінії засобів "Syoss Oleo Intense" в популярних українських періодичних журналах та виданнях, таких як: "Домашний очаг", "Полина", "Мама и я", "Единственная", "Добрые советы", "VIVA!";
- звіт медіа-агентства "Optimum Media OMD Group Україна (OMD)" стосовно статистичних даних щодо розміщення телевізійного рекламування продукції "Syoss Oleo Intense" на популярних українських телевізійних каналах;
- ефірну довідку про розміщення рекламних матеріалів на телеканалі "1+1" у травні 2013 року;
- рекламний ролик про продукцію "Syoss Oleo Intense", що транслюється на українському телебаченні;
- рекламні брошури (листівки) щодо акційних пропозицій за участю лінії засобів "Syoss Oleo Intense", які пропонується українським споживачам в національних мережах магазинів краси та здоров'я "Watsons", "Космо", "EVA" та "Біла ворона"; крамницях побутової хімії та косметики "Чистюля", "Веснянка"; мережах гіпермаркетів "Караван", "Novus".

Про фактичну наявність на території України продукції під знаком "OLEO INTENSE" свідчать документи, що підтверджують її ввезення на територію України, а саме, митні декларації та відповідні рахунки до них.

Про факт пропонування до продажу в Україні продукції під знаком "OLEO INTENSE" свідчить відповідна інформація в мережі Інтернет (інформація з сайтів про красу <http://beauty.ua/> та <http://salon-airina.com.ua/>). Зазначена продукція пропонується до продажу також і в таких відомих мережах магазинів краси та здоров'я як "Watsons" та "КОСМО", що підтверджується інформацією з каталогів.

Також апелянт звернув увагу колегії Апеляційної палати, що правова охорона знаку "OLEO INTENSE" за міжнародною реєстрацією № 1130426 надана у 45 країнах, на підтвердження чого додав роздруківку бібліографічних даних міжнародної реєстрації № 1130426 з веб-сайту <http://wipo.int/>.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації позначення, вважає, що заявленому позначенню “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 може бути надана правова охорона відносно частини товарів 03 класу МКТП, а саме: “мила; парфумерія; косметика, зокрема лосьйони для обличчя, креми для шкіри, косметичні засоби для догляду та лікування волосся, косметичні засоби для догляду та лікування шкіри” (soaps; perfumery; cosmetics, in particular facial lotions, skin creams, cosmetic preparations for the care and treatment of hair, cosmetic preparations for the care and treatment of skin).

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 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 компанії “Хенкель АГ унд Ко.КГаА” (Henkel AG & Co. KGaA (DE)) задовольнити.
2. Рішення від 13.11.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку “OLEO INTENSE” за міжнародною реєстрацією № 1130426 відносно частини товарів 03 класу МКТП, а саме: “мила; парфумерія; косметика, зокрема лосьйони для обличчя, креми для шкіри, косметичні засоби для догляду та лікування волосся, косметичні засоби для догляду та лікування шкіри” (“soaps; perfumery; cosmetics, in particular facial lotions, skin creams, cosmetic preparations for the care and treatment of hair, cosmetic preparations for the care and treatment of skin”).

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

Головуючий

І.Е. Василенко

Члени колегії

О.С. Кулик

В.М.Ресенчук