

# 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

19 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 01.12.2016 № 130 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Теньової О.О., Горобець О.П., розглянула заперечення Семенової О.Г. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Тrikotag» за заявкою № т 2015 05438.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Силка О.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
- заперечення вх. № 18886 від 29.11.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Тrikotag» за заявкою № т 2015 05438;  
- копії матеріалів заявки № т 2015 05438.

### Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.09.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Тrikotag» за заявкою № т 2015 05438 на тій підставі, що заявлене позначення:

- є описовим для частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, пов'язаних із введенням в цивільний оборот трикотажу або трикотажних виробів – вказує на призначення послуг;

Трикотаж (фр. Tricotage) – текстильний матеріал або готовий виріб, структуру якого складають з'єднані між собою петлі, на відміну від тканини, яка утворена в результаті взаємного переплетення двох систем ниток, розташованих по двох взаємно перпендикулярних напрямках.

- є оманливим для інших послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням в цивільний оборот товарів, що не належать до трикотажу.

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

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6>

Апелянт – Семенова О.Г. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Тrikotag» за заявкою № m 2015 05438 та наводить аргументи на користь реєстрації заявленого позначення.

У 2012 році Товариством з обмеженою відповідністю «ХОСТПРО» зареєстровано доменне ім'я trikotag.net.ua, реєстрація якого дійсна до 18.11.2017. За даною електронною адресою у 2012 році відкрито Інтернет-магазин, який призначений для роздрібного продажу одягу. До 2014 року магазин був розташований у місті Донецьк, про що свідчать візитні картки, а з червня 2014 року магазин змінив місцезнаходження на місто Київ, а також має філію у місті Одеса.

Для просування на ринку України своїх послуг апелянт здійснює рекламну компанію, зокрема шляхом публікації рекламної інформації в поліграфічній продукції та реклами в мережі Інтернет. В мережі Інтернет просування Інтернет-магазину здійснюється за допомогою контекстної реклами, а саме за ключовим словом «Тrikotag», а також за допомогою ключових слів: одяг для дому, жіночі піжами тощо.

За чотири роки існування Інтернет-магазин апелянта завоював прихильність багатьох клієнтів, тому заявлене позначення «Тrikotag» набуло розрізняльної здатності через активне та масштабне використання.

Інтернет-магазин має індивідуальний логотип магазину з використанням позначення «трикотаж, зобр.», за допомогою якого споживач відрізняє послуги, що надаються апелянтом, з-поміж таких самих послуг інших осіб.

Заявлене позначення «Тrikotag» не описує безпосередньо послуги, відносно яких воно заявлено на реєстрацію, адже воно викликає у споживача лише асоціації з властивостями тканини.

Заявлене позначення «Тrikotag» містить відомості, які відповідають дійсним характеристикам товарів, що пропонуються споживачам в Інтернет-магазині (зручний одяг для дому), і тому, сприймається потенціальними споживачами як правдиві і не вводять їх в оману.

Апелянт просить застосувати статтю 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, враховуючи особливо тривалість використання знака.

Враховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від 21.09.2016 та зареєструвати позначення «Тrikotag» за заявкою № m 2015 05438 відносно скороченого переліку заявлених послуг 35 класу МКТП.

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 словесне позначення **Тrikotag** виконане друкованими літерами латинського алфавіту, стандартним шрифтом (перша літера велика, інші – маленькі).

Апелянтом у запереченні було скорочено заявлений перелік послуг 35 класу МКТП, а саме: «реклама товарів 25 класу МКТП, пов'язана із введенням цих товарів у цивільний оборот; представлення товарів 25 класу МКТП через комунікації з метою роздрібного продажу; розміщення в одному місці на користь

третіх осіб товарів 25 класу МКТП (крім їх транспортування) для забезпечення покупцям зручного їх оглядання та купування на підприємствах оптової чи роздрібною торгівлі за допомогою веб-сайту».

Відповідно до абзаців 4, 5 пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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 прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 – 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, 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, 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.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто безпосередньо вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

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.

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

«Трикотаж» – 1. В'язана машиною тканина. *Шовковий трикотаж*. 2. збірн. Вироби з такої тканини. *Верхній трикотаж*. (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Таким чином, слово «трикотаж» має чітку семантику, тобто конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення, для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у запереченні, що пов'язані із введенням в цивільний оборот виробів із трикотажу, є описовим.

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 вважає, що заявлене позначення для переліку послуг 35 класу МКТП, вказаних у заявці, що не пов'язані із введенням в цивільний оборот виробів із трикотажу, є оманливим і буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеру послуг.

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

У запереченні та під час засідання колегії Апеляційної палати апелянт стверджував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Апелянт зазначив, що позначення «Trikotag» використовується ним з 2012 року у складі доменного імені trikotag.net.ua як назва Інтернет-магазину з продажу одягу. На сьогодні магазин знаходиться в місті Києві, а його філія – в місті Одеса. Реклама з використанням заявленого позначення розповсюджується у поліграфічній продукції на території України.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано:

- копію листа ТОВ «ХОСТПРО» від 28.07.2016 № 52;
- оригінали рекламної поліграфічної продукції, що розповсюджувались влітку та восени 2016 року з метою реклами Інтернет-магазину;
- оригінали візитних карток Інтернет-магазину за 2013 рік (місто Донецьк) та 2016 рік (міста Київ, Одеса).

При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, урахуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Положення цього пункту Правил не дозволяють застосовувати його до позначень, визначених у абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону, тобто до позначень, що є оманливими, або такими що можуть ввести в оману.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлене апелянтом позначення «Тrikotag» використовується ним лише у складі доменного імені як назва Інтернет-магазину. В рекламних листівках та візитках використовується інше позначення – «трикотаж, зобр.», яке є індивідуальним логотипом магазину та за допомогою якого споживач відрізняє послуги, що надаються апелянтом з-поміж таких самих послуг інших осіб.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, не набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання, до дати подання заявки № т 2015 05438.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Тrikotag» не відповідає умовам надання правової охорони 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 Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в і р і ш и л а:**

1. Відмовити Семеновій О.Г. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 21.09.2016 про відмову в реєстрації знака «Тrikotag» за заявкою № т 2015 05438 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

О.О. Теньова

О.П. Горобець