

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

10 лютого 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 03.10.2016 № 100 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Терехової Т.В., розглянула заперечення Венгера Олега Юрійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 25.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Water Vortex Magnetizer” за заявкою № m 2015 04973.

Представник апелянта – Гордієнко Л.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення (вх. № 15109 від 29.09.2016);
- письмові пояснення представника закладу експертизи;
- копії матеріалів заявки № m 2015 04973;
- доповнення до заперечення (вх. № 20359 від 23.12.2016).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 25.07.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Water Vortex Magnetizer” за заявкою № m 2015 04973 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- для частини товарів 28 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: “конструктори (гра); магнітні воронки (іграшки) для дорослих і дітей”, є загальнозживаним як позначення товару певного виду.

“Water Vortex Magnetizer (магнитная воронка для воды) – это конструктор для детей и взрослых, который намагничивает жидкости и легко формирует в них вихрь торнадо в домашних условиях.

С помощью магнитной воронки наблюдать такой торнадо можно не только в воде, но и в соке, молоке, коктейлях и других не вязких жидкостях, плотность которых позволяет его создавать.

Конструктор создан таким образом, чтобы при прохождении жидкости через небольшое отверстие, создавалась вихревая воронка. В месте, где диаметр отверстия самый маленький, установлены шесть магнитов, которые создают

магнитное поле и намагничивают жидкость в турбулентном режиме. Жидкости структурируются и становятся более мягкими, с однородной структурой.”

- є оманливим для інших товарів 28 класу МКТП.

Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

[http://www.prana-box.com/landing/water-vortex-magnetizer/;](http://www.prana-box.com/landing/water-vortex-magnetizer/)

[http://olx.ua/obyavlenie/zakruti-zhizn-po-novomu-IDebR6U.html;](http://olx.ua/obyavlenie/zakruti-zhizn-po-novomu-IDebR6U.html)

[http://www.ebay.com/bhp/vortex-water.](http://www.ebay.com/bhp/vortex-water)

Апелянт – Венгер О.Ю. не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака “Water Vortex Magnetizer” за заявкою № m 2015 04973, оскільки вважає його необґрунтованим та на користь реєстрації заявленого позначення наводить наступні доводи.

Пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює важливий принцип охорони знаків: “щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака”.

Апелянт – фізична особа-підприємець здійснює випуск товарів оригінальної конструкції, маркованих заявленим позначенням, починаючи з січня 2014 року. Ці товари набули популярності та користуються попитом у широкого кола споживачів. Про це свідчать рекламно-інформаційні матеріали, візитівки, фото реклами на білбордах, фото розміщення іграшки “Water Vortex Magnetizer” та матеріали укладених договорів на постачання цих виробів.

Апелянт стверджує, що ним була проведена суттєва підготовча робота щодо налагодження випуску цих товарів, а саме: розміщено рекламу на веб-сайті www.prana-box.com.

За 2014 рік обсяги реалізації продукції за договорами склали 50830 грн., за 2015 рік – 85600 грн.

Таким чином, за час використання позначення “Water Vortex Magnetizer” набуло розрізняльної здатності для певних товарів заявника, а отже, не є загальноновживаним.

Щодо наведених у висновку веб-сторінок (<http://www.prana-box.com/landing/water-vortex-magnetizer/>) то вони розміщені на інтернет-ресурсі під доменним ім’ям www.prana-box.com, яке належить апелянту, що підтверджується листом з ТОВ “ХОСТПРО” від 21.09.2016 вих. № 70.

Крім того, в висновку експерта є посилання на інші сайти мережі Інтернет, які рекламують і пропонують товар “Water Vortex Magnetizer”, і також рекламуються або самим заявником, або посередниками, які придбали цей товар, наприклад, на веб-сторінках OLX.

Разом з тим, переклад словесного позначення “Water Vortex Magnetizer”, що наведений у рішенні, не відповідає дійсності, так як буквально перекладається як “намагнічений водний вихрь” і не може відноситися до загальноновживаних слів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 25.07.2016 про відмову в реєстрації знака “Water Vortex Magnetizer” за заявкою № m 2015 04973 та зареєструвати заявлене позначення для скороченого переліку товарів 28 класу МКТП, а саме: “ігри, іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; басейни для плавання (ігрові), дзиги (іграшки), забавки для гулянок, змії паперові, іграшки для домашніх тварин, іграшки для жартів і витівок, іграшкові моделі, іграшкові фігури, ігрові автомати для азартних ігор, ігрові кулі, ігрові повітряні кулі, конструктори (гра), мильні бульбашки (забавки), моделі масштабні готові (іграшки), пристрої для ігор, магнітні воронки (іграшки) для дорослих і дітей”.

У доповненнях до заперечення (вх. № 20359 від 23.12.2016) апелянт просить скоротити перелік товарів 28 класу МКТП до наступного: “ігри; іграшки; іграшки для домашніх тварин; іграшкові моделі; іграшкові фігури; конструктори (гра); моделі масштабні готові (іграшки); пристрої для ігор; магнітні воронки (іграшки) для дорослих і дітей”.

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

Заявлене позначення “Water Vortex Magnetizer” є словесним, виконано стандартним шрифтом.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

складаються лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила) до позначень, що є загальноживаними 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.

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.

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 рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.5 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

З огляду на те, що апелянтом у запереченні та у доповненнях до заперечення було заявлено про скорочення переліку товарів 28 класу МКТП, то розгляд заперечення здійснювався колегією з урахуванням такого скорочення.

Із положень пункту 4.3.1.5 Правил випливає, що ознаками, які характеризують позначення як загальноживане для товарів (послуг), є:

1) використання цього позначення як видової назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки та властивості, і позначенням, яке використовується в якості його назви.

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) незалежними один від одного виробниками товарів або надавачами послуг.

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальноживаних для товарів (послуг) певного виду.

Основними інформаційними джерелами для віднесення заявленого позначення до загальноживаного як позначення товару (послуги) певного виду, є офіційні документи, зокрема, класифікатори, переліки прийнятих назв та каталоги, енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні та двомовні словники, тощо.

Для з'ясування того чи є заявлене позначення загальноживаним як позначення товарів певного виду при його використанні щодо заявлених товарів 28 класу МКТП “конструктори (гра), магнітні воронки (іграшки для дорослих і дітей” колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та визначила семантичне значення заявленого позначення.

water ['wɔ:tə] п. 1) вода; II а. 1) водний; морський; річний 2) водяний 3) спец. водяний, гідравлічний; гідросиловий; гідротехнічний; III v 1) мочити, змочувати; зволожувати; оббризкувати; поливати.

vortex ['vɔ:teks] п. вир, вихор, коловорот; вихровий (електронний словник Universal к версії АBBYY Lingvo x3 Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И.).

vortex – вихревая воронка (Новый большой русско-английский политехнический словарь в 2-х томах, Чакалов Г., “Технические словари”, 1997).

вир – 1. Місце у річці, морі і т. ін. з круговим рухом води, що утворюється внаслідок дії протилежних течій. 2. перен. Бурхливий, стрімкий рух, який захоплює, втягає за собою, водокрут, вернивода, крутіж. (Новий тлумачний словник української мови За ред. В.Яременко, О.Сліпушко / Київ, 1998.).

коловорот I -у, 1) Сильний обертальний рух води в річках, морях і т. ін., а також місце, де відбувається цей рух. (електронний словник Explanatory (Uk-Uk) к версії АБВУУ Lingvo x3 Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство “Перун”, 2005).

magnetize ['mægnɪtaɪz] 1) намагнічувати (електронний словник Universal (En-Uk) к версії АБВУУ Lingvo x3 Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И.).

magnetizer – *тех.* намагничивающее устройство (Електронний перекладач Multitran English-Russian v. 3.44).

Колегією Апеляційної палати встановлено, що сталого перекладу з англійської мови словосполучення “Water Vortex Magnetizer” не існує.

На українську мову зазначене словосполучення може перекладатись, зокрема як: “намагнічувач водяного виру/коловороту/водяної вихрової воронки”, “вихровий намагнічуючий пристрій для води” або “водно-вихровий намагнічуючий пристрій”.

За результатами дослідження офіційних джерел інформації не виявлено такого виду товару як “Water Vortex Magnetizer”, а також інших варіантів такої назви товару, викладених українською мовою.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що на українському ринку, зокрема в українському сегменті мережі Інтернет, позначення “Water Vortex Magnetizer” використовується апелянтом на своєму веб-сайті <http://www.prana-box.com> для товару “магнитная воронка”.

“Магнитная воронка – это конструктор для детей и взрослых, который намагничивает жидкости и легко формирует в них вихрь торнадо в домашних условиях. Жидкости структурируются и становятся более мягкими, с однородной структурой.” (<http://www.prana-box.com/>).

Будь-яка інша інформація про виробництво чи продаж на українському ринку конструкторів та іграшок “Water Vortex Magnetizer” відсутня, тобто апелянт є єдиним продавцем товару під цією назвою.

Натомість виявлено низку веб-сайтів українського сегменту мережі Інтернет, на яких пропонуються до продажу товари із аналогічними властивостями, такі як “магнитная воронка”, “активатор воды”, “магнітотрон”: “магнитная воронка - предназначена для омагничивания жидкостей непосредственно перед их использованием. Вода и водные растворы, пропущенные через воронку, обретают более мелкую и однородную структуру, что значительно увеличивает их биологическую активность, экологическую

чистоту, текучість и растворяющую способность.” (<http://med-magazin.com.ua>, <http://www.bookclub.ua>, <http://fitoapteka.com>, http://prom.ua/Magnitnaya-voronka.html?no_redirect=1).

На англomовних сайтах аналогічні товари пропонуються до продажу різними виробниками під такими назвами: “Water Vortex Magnetizer”, “Vitex Valve Magnetizer”, “Vortex Magnetic Energizer”, “Magnetic Water Fountain energizer”.

Зазначені товари представлені не як іграшки чи конструктори, а як пристрої для надання воді певних властивостей, зокрема, для її намагнічування, структурування та заряджання, та мають медичне або господарське призначення.

Зважаючи на викладені фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “Water Vortex Magnetizer” не складається лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів певного виду, оскільки не застосовується як назва (родова, видова) одного і того ж виду товару, що випускається різними виробниками протягом тривалого часу на території України.

У зв’язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що висновок закладу експертизи про те, що заявлене позначення для товарів “конструктори (гра), магнітні воронки (іграшки) для дорослих і дітей” є загальноживаним як позначення товару певного виду, є необґрунтованим.

Стосовно оманливості позначення “Water Vortex Magnetizer” для інших товарів 28 класу МКТП скороченого переліку, а саме: “ігри, іграшки, іграшки для домашніх тварин, іграшкові моделі, іграшкові фігури, моделі масштабні готові (іграшки), пристрої для ігор”, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

До оманливих відносяться позначення, які містять відомості, що по суті є описовими, але по відношенню до заявлених товарів (послуг) можуть однозначно сприйматись споживачем як неправдиві або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товарів або характеру послуг чи їх походження. Якщо такі відомості у позначенні очевидні і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Проаналізувавши позначення “Water Vortex Magnetizer”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що для звичайного українськомовного або російськомовного споживача семантика позначення в цілому не є однозначною та очевидною без додаткових роздумів та пояснень, тому його не можна вважати описовим. Відтак, позначення “Water Vortex Magnetizer” не буде однозначно сприйматись потенційними споживачами як таке, що оманливо описує заявлені товари, їх властивості або інші якісні характеристики.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “Water Vortex Magnetizer” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 28 класу МКТП, оскільки на нього не 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. Заперечення Венгера Олега Юрійовича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 25.07.2016 про відмову в реєстрації знака “Water Vortex Magnetizer” за заявкою № m 2015 04973 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Water Vortex Magnetizer” за заявкою № m 2015 04973 відносно скороченого переліку товарів 28 класу МКТП, а саме: “ігри; іграшки; іграшки для домашніх тварин; іграшкові моделі; іграшкові фігури; конструктори (гра); моделі масштабні готові (іграшки); пристрої для ігор; магнітні воронки (іграшки) для дорослих і дітей”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Т.В.Терехова