

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
№ _____

**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

07 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/39-17 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Теньової О.О., Саламова О.В., розглянула заперечення Рудь А.С. та Рудь В.К. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 27.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ART MART” за заявкою № m 2016 14403.

Представник апелянтів – Охромєєв Ю.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 3045 від 22.02.2017;
- доповнення до заперечення вх. № 8367 від 12.05.2017, вх. № ВКО/79/17 від 05.09.2017;
- копії матеріалів заявки № m 2016 14403 від 02.07.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 27.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “ART MART” за заявкою № m 2016 14403, відповідно до якого заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що надаються у зв’язку з мистецтвом, творчістю, тощо, вказує на їх призначення, властивості та місце надання послуг.

ART MART – з англ. – мистецький торгівельний центр;

2) є оманливим для послуг 35 класу МКТП, не пов'язаних з діяльністю вищезгаданих центрів.

Підстави для висновку:

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (пункт 2 статті 6);

Universal (En Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3);

Новый англо украинский словарь. © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянти – Рудь А.С. та Рудь В.К. заперечують проти рішення ДСІВ від 27.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ART MART” за заявкою № т 2016 14403 та зазначають наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення “ART MART” є фантазійним для заявленого переліку послуг. На думку апелянтів, позначення не може однозначно, тобто без роздумів і пояснень, сприйматися споживачами у значенні “мистецький торговельний центр”, оскільки в англійській мові позначення “ART MART” не є сталим виразом. Існує декілька можливих варіантів перекладу позначення “ART MART” на українську мову. Зокрема, переклади словосполучення можуть бути наступними: art – “артизм”, “знання”, “лукавство”, “майстерність”, “творчість” тощо; mart – “великий торговий центр” тощо.

До того ж, на думку апелянтів, позначення “ART MART” використовується апелянтами тривалий час на території України, має розрізняльну здатність та асоціюється із послугами, що надаються.

Апелянтами в мережі “Facebook” створено сторінку під знаком “ART MART, комб.” (свідоцтво України № 213669), а також у 2016 році відкрито магазини у м. Києві та м. Львові, де здійснюється продаж товарів для творчості та проводяться майстер класи для дорослих та дітей тощо.

Таким чином, апелянти вважають, що заявлене позначення не є описовим та не вводить споживачів в оману, оскільки тривалість використання позначення забезпечує вирізнення послуг апелянтів серед послуг інших виробників.

Враховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення ДСІВ від 27.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ART MART” за заявкою № т 2016 14403 та прийняти рішення про реєстрацію знака за заявкою № т 2016 14403.

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

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.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел, ВТФ “Перун”, 2005) визначає слово “описовий” як такий, що “містить опис чого-небудь, має характер опису”.

На відміну від асоціативних позначень, описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення “ART MART” є словесним позначенням, що виконане великими літерами друкованого шрифту, латиницею та являє собою словосполучення англійською мовою. Позначення подано на реєстрацію відносно переліку послуг 35 класу МКТП.

12.05.2017 (вх. № 8367) апелянти подали доповнення до заперечення в якому скоротили перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до наступних: “пошукова оптимізація для сприяння продажам, представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, сприяння продажам для інших”.

Для дослідження перекладу та тлумачення словосполучення “ART MART”, заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

Відповідно до електронного словника АBBYY Lingvo x3 складові заявленого позначення перекладаються як:

art – 1) мистецтво 2) знання, уміння; вправність, майстерність 3) хитрощі 4) ремесло 5) гуманітарні науки 6) художній;

mart – 1) ринок 2) торгівельний центр 3) аукціонна зала.

Отже, поєднавши переклади словесних елементів “ART” та “MART” з англійської мови, можна отримати такі переклади позначення “ART MART”

як “мистецький ринок”, “мистецький торговий центр” або “ремесницький торговий центр”, “художній ринок”, “художній торговий центр” або “майстерницький ринок”.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у скороченому переліку 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 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.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення “ART MART” за заявкою № m 2016 14403, дійшла висновку, що семантичний зміст знака є зрозумілим звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, що дозволяє споживачам однозначно розуміти його семантичне значення, а саме: однозначно описує особливості (властивості) послуги та вказує на місце надання послуг, пов'язаних з мистецтвом.

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.

Як вже було зазначено вище, семантика заявленого позначення “ART MART” є однозначною та очевидною звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, тому колегія Апеляційної палати вважає, що відносно інших послуг 35 класу МКТП не пов’язаних з діяльністю мистецьких торгівельних центрів воно буде оманливим.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та на засіданні колегії представник апелянтів зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання.

У своєму запереченні апелянти зазначили, що “ART MART – це лідер українського ринку матеріалів для художників, який існує вже тривалий час. Адміністрування бренду здійснюється ТОВ “Роса Рітейл”, де апелянти є засновниками”.

Апелянтами створено сторінку у мережі “Facebook” та зареєстровано доменне ім’я artmart.in.ua. Апелянти є також власниками знака “” за свідоцтвом України № 213669 (дата подання 29.12.2015).

У 2016 році апелянтами відкрито перший гіпермаркет творчості під назвою “ART MART” в Києві, в якому постійно проводяться майстер-класи для дітей та дорослих, лекції експертів для професіоналів, діє арт-академія для постійних покупців та здійснюється професійне консультування під керівництвом досвідчених майстрів.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали, дійшла висновку, що вони лише підтверджують деяке використання заявленого

позначення та позначення “” тільки у 2016 році, проте не підтверджують тривалого використання позначення “ART MART” до дати подання заявки № т 2016 14403 на його реєстрацію та набуття ним розрізняльної здатності, в тій формі, в якій його було заявлено на реєстрацію.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення “ART MART” не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього 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. Відмовити Рудь А.С. та Рудь В.К. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 27.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ART MART” за заявкою № т 2016 14403 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

О.О.Теньова

О.В.Саламов