

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

3 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 09.09.2015 № 85 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Сенчука В.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Монстр Енерджі Компані корпорації штату Делавер проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “GREEN BEANS” за заявкою № m 2012 21411.

Представник апелянта – Горбань О.В.;
представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Харчова О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 12761 від 07.09.2015;
- копії матеріалів заявки № m 2012 21411;
- додаткові матеріали вх. № 16691 від 12.11.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака “GREEN BEANS” за заявкою № m 2012 21411 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини товарів 05, 30, 32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, вказує на їх вид та/або певну складову:

Green beans- з англ. “зелені боби”, (для заявлених товарів 30 класу МКТП безпосередньо вказує на “зелені кавові зерна”);

green [grin] 1) 1) зелений 2) нестиглий, незрілий, неспілий;

bean [bin] 1) біб;

2) є оманливим для товарів 05, 30, 32 класів, які не є вищезазначеним товаром або не містять згадану складову.

(Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (пункт 1 статті 5; пункт 2 статті 6);

Universal (En-Uk) (к версії ABBYY Lingvo x3);

Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И.)

Апелянт – Монстр Енерджи Компані, корпорація штату Делавер, не погоджується з рішенням ДСІВ від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “GREEN BEANS” за заявкою № m 2012 21411 і наводить такі доводи.

Відповідно до Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг для віднесення позначення до описового 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). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатись описовим.

Апелянт зазначає, що для віднесення позначення “GREEN BEANS” до описових споживач повинен однозначно, тобто без роздумів і пояснень, сприймати позначення “GREEN BEANS” у значенні “зелені боби” або “зелені кавові зерна”.

Проте, на практиці споживач сприймає позначення “GREEN BEANS” як фантазійне словосполучення з огляду на наступне.

Позначення “GREEN BEANS” є англомовним словосполученням. Англійська мова не є державною чи регіональною або мовою міжнаціонального спілкування в Україні.

Знання англійської мови на споживацькому рівні є низьким. Отже, в силу відсутності необхідних знань англійської мови пересічний споживач не розуміє семантичного значення позначення “GREEN BEANS” і сприймає позначення як фантазійне.

В англійській мові позначення “GREEN BEANS” не є сталим виразом. Існує декілька можливих варіантів перекладу позначення “GREEN BEANS” на українську мову. Зокрема, переклади словосполучення можуть бути наступними: “зелені кульки”, “зелені голови”, “квітучі голови”, “недосвідчені голови” тощо.

У зв’язку з цим, передбачити, якому з наведених вище перекладів віддасть перевагу споживач, не виявляється можливим.

Апелянт зауважує, що для перекладу словосполучення “зелені боби” в англійській мові використовується сталий вираз “broad beans”, а не “GREEN BEANS”, як це зазначено закладом експертизи.

А тому, на думку апелянта, у споживача відсутні будь-які асоціації між позначенням “GREEN BEANS” та зеленими кавовими зернами.

Апелянт зазначає, що позначення “GREEN BEANS” для українського споживача в силу зазначених факторів є фантазійним для заявленого переліку товарів, тому не може бути описовим чи оманливим.

Апелянт стверджує, що факт відповідності позначення “GREEN BEANS” критеріям надання правової охорони, в частині відсутності описовості та/або

оманливості, опосередковано підтверджено реєстраціями позначення “GREEN BEANS” в ряді країн світу, а саме: Південній Кореї, Швейцарії, Мексиці, Австралії.

Заявка на знак “GREEN BEANS” прийнята та опублікована для заперечень третіх осіб на сайтах патентних відомств Бразилії та Канади. В обох країнах діє заявлений принцип реєстрації знаків, тобто відомства цих країн перевіряють позначення лише на відсутність абсолютних критеріїв для відмови в реєстрації, в тому числі оманливості.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “GREEN BEANS” за заявкою № т 2012 21411 та зареєструвати заявлене позначення для всіх заявлених товарів 05, 30, 32 класів МКТП.

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.

Заяву про реєстрацію словесного знака для товарів і послуг “GREEN BEANS” на ім’я компанії Монстр Енерджі Компані корпорації штату Делавер було подано до ДСІВ відносно товарів 05, 30, 32 класів МКТП, а саме:

5 клас: “рідкі харчові (поживні) добавки”;

30 клас: “готова до вживання кава та кавові напої; охолоджена кава (кава з льодом); напої на основі кави; готова до вживання ароматизована кава та ароматизовані кавові напої; ароматизована охолоджена кава (ароматизована кава з льодом) та ароматизовані напої на основі кави”;

32 клас: “безалкогольні напої, в тому числі: енергетичні напої, енергетичні напої з вмістом кави та енергетичні напої з ароматом кави, спортивні напої; всі вищезазначені товари, збагачені вітамінами, мінералами, поживними речовинами, протеїнами, амінокислотами та/або травами”.

Заявлене на реєстрацію позначення “GREEN BEANS” є словесним позначенням, що виконане великими літерами друкованого шрифту, латиницею.

Заявлене позначення являє собою словосполучення англійською мовою.

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

1. “green” – 1) зелений; нестиглий; неспілий; недосвідчений; 2) зелений колір; зелена фарба; зелень; овочі; городина; молодість; сила; 3) зеленіти ставати зеленим; фарбувати в зелене.

“bean” – 1) біб; 2) голова; довбешка; монета; (Новий англо-український словник. Балла М.І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700с.).

2. “green” – зелений колір; рl. відтінки зеленого кольору; зелений колір як національна емблема Ірландії зелений, зеленого кольору; зелений, блідий, хворобливий (про колір обличчя) ставати зеленим, зеленішати.

“bean” – бот. квасоля; біб; насіння бобовидної форми; ударити по голові, дати по голові (<http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-uk/green%20beans>).

3. “green bean” – зелёная фасоль, овощная фасоль, овощная зеленостручковая фасоль (електронний перекладач “MultiTran English-Russian v. 3.44”).

Отже, поєднавши переклади словесних елементів “GREEN” та “BEANS” з англійської мови, можна отримати такі переклади позначення “GREEN BEANS”, як “зелена квасоля”, “овочева квасоля” або “зелені боби”, “незрілі боби”, “зелені голови”.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає, що словосполучення “зелені кавові зерна (несмажені кавові зерна)” перекладається на англійську мову як “green coffee” або “green coffee beans” (електронний перекладач “MultiTran English-Russian v. 3.44”).

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.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення “GREEN BEANS” за заявкою № т 2012 21411, дійшла висновку, що семантичний зміст знака не є зрозумілим звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, що не дозволяє споживачам однозначно розуміти семантичне значення цього позначення.

Отже, позначення “GREEN BEANS” не описує однозначно товари 05, 30 та 32 класів МКТП, заявлені апелянтом (не вказує виключно на їх вид та/або певну складову).

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 позначення “GREEN BEANS” не є однозначною та очевидною звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не здатне вводити в оману споживачів відносно заявлених на реєстрацію товарів та/або їх складових.

Таким чином, позначення “GREEN BEANS” не може бути оманливим для заявленого переліку товарів 05, 30, 32 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення “GREEN BEANS” може бути зареєстровано як знак відносно заявленого переліку товарів 05, 30 та 32 класів 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 Монстр Енерджі Компані корпорації штату Делавер задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака “GREEN BEANS” за заявкою № m 2012 21411 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “GREEN BEANS” відносно заявлених товарів 05, 30 та 32 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

В.В.Сенчук

О.П.Горобець