

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

29 січня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 09.07.2015 № 58 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Кулик О.С., Ресенчука В.М., розглянула заперечення ІМПЕРІАЛ ТІЗ ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 28.04.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “HEAVENLY” за заявкою № m 2013 22449.

Представники апелянта – Девізорова Н.В., Федоренко Л.І.;
представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бабенко Т.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 9600 від 06.07.2015;
- письмові пояснення представника закладу експертизи;
- копії матеріалів заявки № m 2013 22449;
- додаткові матеріали вх. № 14148 від 01.10.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 28.04.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “HEAVENLY” за заявкою № m 2013 22449 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП):

не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником;

є описовим при використанні щодо згаданих товарів, вказує на їх певну якість і носить хвалебний характер.

“HEAVENLY” – восхитительный, изумительный, великолепный, божественный.

Підстави для висновку:

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

пункт. 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 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила);

<http://slovari.yandex.ua/heavenly/>.

Апелянт – ІМПЕРІАЛ ТІЗ ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака “HEAVENLY” за заявкою № m 2013 22449, вважає його неправомірним та обґрунтовує це наступними доводами.

Апелянт є компанією-виробником, чия діяльність сфокусована на окремій ділянці виробництва чайної продукції. Компанія була заснована в 1994 році, а з 1998 року вона є однією з 10 топ-експортерів чаю з острова Шрі-Ланка. Мережа клієнтів компанії ІМПЕРІАЛ ТІЗ ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД охоплює більше 60 країн світу.

Заявлене на реєстрацію позначення “HEAVENLY” виконано літерами латинської абетки, транслітерується як “ХЕВЕНЛИ”.

На думку апелянта, це позначення не викликає жодних асоціативних зв’язків із лексемами, властивими мовам, звичним для носіїв нашого регіону (в абсолютній більшості української та російської мов). Апелянт вважає, що слово “heavenly” не є загальноповживаним та зрозумілим для переважної кількості неангломовного населення, а якщо пересічному споживачеві не відоме саме слово, то він не може жодним чином розцінювати його як таке, що вказує на будь-яку якість маркованого ним товару або ж таким, що має хвалебний характер. Отже, слово “heavenly”, як стверджує апелянт, сприймається національним споживачем як фантазійне.

Апелянт також не погоджується з думкою закладу експертизи про описовість позначення при використанні щодо заявлених товарів і зазначає про те, що слово “heavenly” перекладається з англійської мови передусім як “небесний, божественний” і в жодному разі не може вважатися таким, що описує будь-які властивості заявлених товарів. Заявлене позначення не має жодного семантичного зв’язку з охопленими переліком товарами і в цілому призначене для виконання традиційних функцій знака для товарів і послуг.

Апелянт посилається на пункт 10.3.2 Методичних рекомендацій, згідно з яким - якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак у цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Позначення “HEAVENLY” з огляду на специфічність продукції використовується з додатковими декоративними елементами в різнокольоровій гаммі на пакуванні, вишуканий та елегантний стиль якого з використанням ілюстрацій, що нагадують елементи образотворчого мистецтва національних колекцій відповідно до того, на якому ринку представлена продукція.

Пересічний споживач здійснює вибір, як уже зазначалося, переважно орієнтуючись на загальнозорове сприйняття, місце виробництва товару, репутацію виробника та споживацький досвід.

Апелянт здійснює постійну та цілеспрямовану політику захисту своїх прав інтелектуальної власності по всьому світі. У додаткових матеріалах від 01.10.2015 (вх. № 14148) апелянт стверджує, що він володіє правами на знак “HEAVENLY” у багатьох країнах, зокрема таких як: Шрі-Ланка, Туніс, Кенія, Республіка Білорусь, Єгипет, ОАЕ, Російська Федерація, ЄС (28 країн). Апелянт зазначає про те, що за час ведення ним господарської діяльності під знаком “HEAVENLY” жодних претензій або колізій не було.

Таким чином, апелянт вважає, що позначення за заявкою № т 2013 22449 відповідає умовам надання правової охорони відповідно до статті 5 Закону.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 28.04.2015 про відмову в реєстрації знака “HEAVENLY” за заявкою № т 2013 22449 та зареєструвати заявлене позначення для всіх заявлених товарів 30 класу 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення “HEAVENLY” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3.1.7 Правил.

Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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.

Позначення “HEAVENLY”, яке подане апелянтом на реєстрацію в якості знака для товарів 30 класу МКТП, а саме: *“чай; напої на основі чаю; чайні продукти, що належать до 30 класу”*, представляє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки.

Колегія Апеляційної палати для встановлення чи має заявлене позначення розрізняльну здатність та чи є воно описовим при використанні щодо заявлених товарів та вказує на їх певну якість, звернулась до доступних інформаційних джерел, мережі Інтернет та виявила наступне.

Заявлене позначення є словом англійської мови, що перекладається як:

“heavenly” – 1) небесний; 2) розм. чудовий, прекрасний (Новий англо-український словник. Балла М.І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700с.).

“heavenly” [ˈhev(ə)nli] – І а. 1) божественний, небесний; священний; 2) неземний, чистий; 3) прекрасний 4) астр. небесний. II adv.; 1) піднес. божественно, волею неба; 2) до неба (Перекладач Lingvo Universal (En-Uk), <http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-uk/heavenly>).

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Перевірка позначень щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 2 статті 6 Закону регламентовано пунктом 4.3.1 Правил, відповідно до якого до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил 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.

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

Аналізуючи позначення “HEAVENLY”, колегія Апеляційної палати не погоджується із висновком закладу експертизи в тій частині, що позначення “HEAVENLY” вказує на якість заявлених товарів.

Якість харчових продуктів - це сукупність властивостей товарів, що зумовлюють їх придатність задовольняти певні потреби людини. Якість харчових продуктів повинна відповідати вимогам стандартів. Якість будь-якого харчового продукту визнається за характерними для нього властивостями, які називають показниками якості (https://uk.wikipedia.org/wiki/Якість_продуктів_харчування).

На думку колегії Апеляційної палати, позначення “HEAVENLY” викликає лише певні асоціації про якість заявлених товарів, але не описує їх безпосередньо.

У той же час, колегія погоджується із висновком закладу експертизи про те, що позначення “HEAVENLY” носить хвалебний характер, що підтверджується його семантичним значенням.

Слово “heavenly” у перекладі з англійської мови в будь-якому англо-українському словнику має значення прикметників “небесний”, “божественний», “божий”, “дивовижний”, “надземний”, “неземний”, “прекрасний”, що мають хвалебний характер. У зв'язку з цим, при маркуванні будь-яких товарів знаком зі словом “heavenly”, у тому числі чайної продукції, хвалебний характер знака автоматично переноситься на відповідний товар і може бути сприйнятий споживачем як показник найвищого ступеня його досконалості або кращих властивостей.

Позначення, що є зазначенням властивостей товарів, зокрема, носить хвалебний характер, вважається таким, що не має розрізняльної здатності та носить описовий характер.

Твердження апелянта про те, що англійське слово “heavenly” є невідомим пересічному споживачеві та жодним чином не може розцінюватися як таке, що вказує на будь-яку якість маркованого товару або ж має хвалебний характер, не може бути прийнятим колегією Апеляційної палати до уваги, оскільки згідно з інформацією, що міститься на веб-сторінці: <http://znaj.ua/news/society/27570/ukrayina-zajmae-34tu-shodinku-u-rejtingu-znannya-anglijskoji-movi.html> Україна в 2015 році, відповідно до статистичних даних, посідає 34-те місце за знанням англійської мови населенням країни. Відповідний рейтинг знання мови у світі опублікувало EF EPI. До нього увійшли 70 країн світу. Це свідчить про достатньо високий рівень знань англійської мови в Україні, що передбачає обізнаність значної

частини українських споживачів із семантичним значенням англійського слова «heavenly».

У той же час, для визначення того чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С. - (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, також розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з використанням ним заявленого позначення. Відповідно до пункту С (1) цієї статті: «Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака». Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) цих Правил, 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. Згідно з підпунктом г) пункту 4.3.1.3 Правил до таких позначень відносяться, у тому числі, позначення, що вказують на властивості товарів.

Протягом 20 років апелянт представляє на міжнародному ринку лінійку чаїв різноманітних сортів та видів під кількома брендами, серед яких і знак «HEAVENLY».

Апелянт є власником низки зареєстрованих знаків, що використовуються ним із додатковими декоративними елементами в різнокольоровій гаммі на пакуванні з використанням різноманітних ілюстрацій.

У різному виконанні знаки зі словесним елементом «HEAVENLY» зареєстровані у Шрі-Ланці (№ 103121 від 23.04.2001), Республіці Білорусії (№ 29270 від 25.02.2009), Єгипті (№ 201226 від 09.09.2009), Російській Федерації (№ 435671 від 21.04.2010), Європейському Співтоваристві (№ 009386731 від 04.02.2011), Тунісі (№ TN/E/2010/2303 від 29.06.2011), Кенії (№ 60623 від 10.05.2012), Об'єднаних Арабських Еміратах (№ 151016 від 13.08.2013).

Апелянт був визнаний найвизначнішим експортером чаю за 2003 та 2009 рр., отримав нагороду продавця за високу якість експорту в 2007 р., золоту нагороду експортеру найкращих брендів у 2001, 2002, 2003, 2006, 2008 та 2009 роках, нагороду експортеру найкращого бренду Шрі-Ланка у 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 та 2011 роках від Національної Палати Експортерів Шрі-Ланки. Апелянт має філіали в різних країнах світу, зокрема у США, Австралії, Китаї, Російській Федерації, ОАЕ, Кенії.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані матеріали доводять той факт, що апелянт набув репутацію добросовісного виробника чайної продукції, який працює в цій галузі з 1994 року, має відповідні сертифікати якості та був відмічений нагородами.

Наведені матеріали свідчать про те, що компанія ІМПЕРІАЛ ТІЗ ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД є відомим в світі виробником чаю, частина продукції якої маркується позначенням «HEAVENLY» та користується широким попитом та доброю репутацією серед споживачів різних країн.

За результатами дослідження та аналізу наданих апелянтом документів і матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість застосування при розгляді даної апеляційної справи положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції і, розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації матеріали, вважає, що заявлене позначення “HEAVENLY” за заявкою № т 2013 22449 набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта та може бути зареєстровано як знак для всього заявленого переліку товарів 30 класу МКТП.

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 ІМПЕРІАЛ ТІЗ ПРАЙВЕТ ЛІМІТЕД задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 28.04.2015 про відмову в реєстрації знака “HEAVENLY” за заявкою № т 2013 22449 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “HEAVENLY” за заявкою № т 2013 22449 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.С.Кулик

В.М.Ресенчук