

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

24 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 13.10.2016 № 104 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Терехової Т.В., розглянула заперечення Ціцуашвілі Нодарі Ісаковича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 18.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FOOD TRUCK DAYS» за заявкою № т 2016 00860.

Представник апелянта – патентний повірений Кияшко О.Є.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. №15635 від 10.10.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2016 00860.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 18.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FOOD TRUCK DAYS» за заявкою № т 2016 00860 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

2) є описовим для заявлених послуг 41 класу, які надаються під час проведення певного заходу або в зв'язку з ним, і вказує на призначення цих послуг;

«FOOD TRUCK DAYS» – фестиваль фудтраків і їжі на колесах.

«FOOD TRUCK» – готовий брендированный раскрученный бизнес – американский стиль кухни на колесах. Возможность приготовления различных гриль-блюд (стейки, фри, донер-шаурма, гамбургеры и т.д.).

«В последние несколько лет в Украине начала зарождаться культура еды на улице, которая уже давно прижилась в Европе и Америке. Именно поэтому, в городах начали появляться кухни на колесах, имеющие свою направленность, идею и дизайн».

«Фестиваль «FOOD TRUCK DAYS» об'єднує формат дружеского свята та сімейного пікніка, щоб гості змогли ознайомитися з фудтраками та фургонами, в яких круті команди кухарів будуть готувати страви street food (вулична їда), а також весело та активно провести час.

Для відпочинку, зручності, розважок, та комфорту організовують локації, в яких гості можуть: спробувати смачну їду та напої з фудтраків, зібраних на одній площині; порадувати дітей розважальним парком з атракціонами, анімаційними студіями, майстер-класами; брати участь в спортивних змаганнях; насолодитися переглядом фільмів на великих екранах під відкритим небом; веселитися з друзями за настільними іграми та ін.

3) є гарантованим для послуг 41 класу МКТП, надання яких не пов'язане з проведенням вищезгаданого свята.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.2).

<http://www.teamorlando.org/team-orlando-food-truck-day-presented-by-cmwra/>
<http://www.leduc-chamber.com/events/details/food-truck-rally-member-vendor-day-09-27-2016-1874>

<http://roaminghunger.com/blog/11982/how-to-celebrate-national-eat-at-a-food-truck-day>

<http://kiev.carpediem/cd/events/>

<http://skymall.ua/events/news/>

<http://olx.ua/uk/obyavlenie/>

<http://artmisto.net/>

<https://www.entrepreneur.com/article/220060>

<http://torontofoodtrucks.ca/>

<http://www.chicagofoodtruckfinder.com/>

Апелянт – Цицуншвілі Нодарі Ісакович заперечує проти рішення ДСІВ від 18.08.2016 про відмову в реєстрації знака «FOOD TRUCK DAYS» за заявкою № м 2016 00860 та вважає прийняте рішення необґрунтованим.

Апелянт посилається на пункт 4.3.1.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг та стверджує, що заявлене позначення не може бути віднесене до позначень, які не мають розрізняльної здатності, зокрема зауважує, що позначення «FOOD TRUCK DAYS» є назвою фестивалю, організатором якого він є і яка вперше використана ним в Україні у травні 2016 року. Концепція проведення такого фестивалю в Україні є авторською, носить просвітницький характер і вперше започаткована апелянтом.

Апелянт також вважає, що позначення «FOOD TRUCK DAYS» для більшості українських споживачів не сприйматиметься однозначно, відповідно, такий знак не може інформувати споживача про вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність послуг, а також вказувати на місце і час надання послуг, а відтак не може бути описовим для послуг 41 класу МКТП.

Апелянт наголошує, що позначення заявлено саме для послуг 41 класу МКТП щодо проведення культурних та освітніх заходів з метою популяризації в Україні культури вуличної їжі та фудтраків.

Для уникнення ризику введення в оману споживачів щодо частини послуг 41 класу МКТП апелянт скоротив перелік послуг, вилучивши з нього послуги, які не пов'язані з проведенням фестивалів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 18.08.2016 за заявкою № т 2016 00860 та зареєструвати заявлене позначення щодо скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: влаштування і проведення концертів; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); планування вечірок (розваги); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги таборів вихідного дня (розважання); практичне навчання (демонстрування); представлення вистав наживо; розважальні послуги; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні.

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

Заявлене позначення «FOOD TRUCK DAYS» являє собою словосполучення, яке складається з трьох словесних елементів – «FOOD», «TRUCK» та «DAYS», виконаних стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Позначення заявлено на реєстрацію для всіх послуг 41 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статі 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 товарів або надання послуг;

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

Відповідно до пункту 4.3.1.4 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), 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;

загальноживані 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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, 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, у 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.

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 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

З огляду на те, що апелянтом у запереченні та під час розгляду в апеляційному засіданні було заявлено про скорочення переліку послуг 41 класу МКТП, то розгляд заперечення здійснювався колегією з урахуванням такого скорочення.

Для з'ясування того, чи є позначення «FOOD TRUCK DAYS» описовим для заявлених послуг, що вказує на їх призначення, та чи є небезпека введення в оману споживачів відносно послуг, надання яких не пов'язане з проведенням фестивалів фудтраків та їжі на колесах, колегія Апеляційної палати звернулася до

інформаційно-довідкових джерел для визначення семантичного значення заявленого позначення.

Згідно з Новим англо-українським словником 1: food [fu:d] п їжа, харч; провіант; корм; харчування; провізія;

truck I [trʌk] 1. п 1) обмін; товарообмін 2) дрібний товар 3) відносини, зв'язки, стосунки to have no truck with smb. – не підтримувати стосунків з кимсь, уникати когось 4) *розм.* нісенітниця, дурниця 5) *розм.* мотлох, непотрібні речі 6) амер. овочі (для продажу). 2. 1) обмінювати (з кимсь - with; на щось - for) 2) торгувати, розносячи товари 3) платити натурою (товарами) 4) *амер.* вирощувати овочі, займатися городництвом;

truck II [trʌk] 1. п 1) вантажний автомобіль, грузовик; 2) *зал.* відкрита товарна платформа 3) багажний візок, вагонетка 4) ходова частина 2. 1) перевозити на грузовиках 2) вантажити на платформу (на грузовик);

day [deɪ] п 1) день, доба.

Великий електронний багатомовний словник «Multitran»² містить таке визначення словосполучення «food truck» з англійської мови – *общ.* передвижная закусочная, *амер.* автокухня, *тех.* продуктовый фургон.

Колегія Апеляційної палати звернулась до всесвітньої мережі Інтернет та зазначає, що слово «фудтрак» почало використовуватись в мережі Інтернет останні кілька років у процесі становлення нового для України формату закладів харчування так званих «мобільних кафе» для позначення вантажного автомобіля, спеціально оснащеного для приготування та продажу їжі.

У мережі Інтернет також зустрічаються й такі значення слова «фудтрак», зокрема, «пересувна кухня», «закусочна на колесах», «мобільне кафе», «фуд-корт на колесах», «кафе на колесах».

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що слово «фудтрак» є неологізмом іншомовного походження, яке на сьогоднішній день не увійшло до активного вжитку в українській мові. Усталеного перекладу цього слова українською мовою немає.

Інший елемент заявленого позначення «FOOD TRUCK DAYS» слово «days» (дні) використовується в даному словосполученні у значенні календарної дати, встановленої для чого-небудь, або присвяченої якій-небудь події.

Виходячи із наведених визначень, дослівно заявлене позначення «FOOD TRUCK DAYS» може перекладатись з англійської на українську мову як: «дні вантажних автомобілів з їжею», «дні пересувних закусочних», «дні автокухонь» або «дні продуктивних фургонів».

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак у цілому має розрізняльну здатність і не може вважатися описовим.

¹ Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

² Електронний ресурс: www.multitran.ru

При встановленні описовості позначення за основу повинно братись звичайне, розповсюджене розуміння громадськістю слів, які складають це позначення.

Оскільки без додаткових роздумів та пояснень семантичний зміст позначення «FOOD TRUCK DAYS» не є зрозумілим звичайному українськомовному або російськомовному споживачеві, його сприйняття може бути суб'єктивним, а тлумачення різним.

Проаналізувавши заявлене позначення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при використанні заявленого позначення стосовно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, пов'язаних із організацією і проведенням культурно-масових розважальних і освітніх заходів, а також із виробництвом розважальних телевізійних передач, позначення «FOOD TRUCK DAYS» прямо не описує зазначені послуги та не вказує на їх призначення, а отже не є описовим.

Стосовно оманливості заявленого позначення для послуг 41 класу МКТП, надання яких не пов'язане з проведенням фестивалю «FOOD TRUCK DAYS», колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови³ – омана – 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне. 3. Те саме, що обман. 1. Вводити в оману.

Оманливий – 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо кого-, чого-небудь. // Примарний, уявний; несправжній. Вводити в оману – навмисно неправильно інформувати; обдурювати.

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або їх окремі елементи, сприймаються споживачем як неправдиві, та містять відомості, що створюють помилкове уявлення про сутність заявлених товарів або послуг та спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Оскільки позначення «FOOD TRUCK DAYS» може викликати у потенційного споживача лише асоціативне уявлення про характер заявлених послуг і таке уявлення не є помилковим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП.

Апелянт наголошує, що мета заявлених ним послуг 41 класу освітня і розважальна, зокрема, це пропагування культури вуличної їжі, формування громадської довіри до «їжі на колесах», підтримка підприємців, які працюють у зазначеній сфері, і, як наслідок, розширення сегменту ринку вуличної їжі в Україні.

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с

На користь реєстрації свого позначення апелянт надав копії інформаційних та рекламних матеріалів, розміщених у мережі Інтернет за адресами:

<http://bzh.life/posts/festkultura-novosti-festivalnogo-sezona-v-kieve>);

<http://skymall.ua/events/news/1880-festival-fudtrakov-edy-na-kolesah-%20food-truck-days.html#.V45cClfXgVU>;

<https://kievcity.gov.ua/content/dni-ievropy-u-kyievi-2016.html>;

kiev.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/294313-kynopokaz-ulychnye-muzykanty-y-besplatnyi-kontsert-Onuka-v-kyeve-masshtabno-otmetiat-dny-evropy;

<http://kp.ua/kiev/539618-den-evropy-v-kyeve-hde-vupyt-nastoiaschee-cheshskoe-pyvo-y-poprobovat-bavarskye-kolbasky>);

kiev.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/294313-kynopokaz-ulychnye-muzykanty-y-besplatnyi-kontsert-Onuka-v-kyeve-masshtabno-otmetiat-dny-evropy;

<http://korrespondent.net/city/kiev/3685707-kyev-prazduet-den-evropy-cho-y-hde-posmotret>);

<http://afisha.tochka.net/65182-kuda-poyti-v-vykhodnye-v-kieve-21-22-maya/>).

Відомості із зазначених інформаційних джерел свідчать про те, що позначення «FOOD TRUCK DAYS» досить активно використовується апелянтом з початку 2016 року у текстах рекламних оголошень та інформаційних матеріалів у мережі Інтернет з метою інформування громадськості та потенційних учасників про місце й дати проведення фестивалів «FOOD TRUCK DAYS», а також про формат та мету таких заходів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «FOOD TRUCK DAYS» може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 41 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Ціцуашвілі Нодарі Ісаковича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 18.08.2016 про відмову в реєстрації знака «FOOD TRUCK DAYS» за заявкою № т 2016 00860 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «FOOD TRUCK DAYS» за заявкою № т 2016 00860 відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування і проведення концертів; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг;

організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); планування вечірок (розваги); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги таборів вихідного дня (розважання); практичне навчання (демонстрування); представлення вистав наживо; розважальні послуги; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні».

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

В.М.Ресенчук

Т.В.Терехова