

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

22 липня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.05.2016 № 46 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення компанії БРФ С.А. (BR) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «PERDIX, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16916.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.


При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7348 від 16.05.2016 проти рішення про реєстрацію знака «PERDIX, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16916;
- додаткові матеріали вх. № 11078 від 08.07.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2014 16916.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 14.03.2016 ДСІВ було прийнято рішення



про реєстрацію знака  відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16916 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення є оманливим для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не містять у своєму складі м'ясо та яйця куріпки, зазначення щодо якої («Perdix») наявне у складі позначення.

«PERDIX - (куропатка) – род подсемейства куропатковых, семейства фазановых. Птица имеет небольшие размеры за счет чего достаточно быстрая и ловкая. Ее принадлежность к данному виду определяет их чрезвычайно высокую приспособляемость к суровым климатическим условиям, поэтому обитает куропатка почти во всех странах мира северного полушария, начиная от края

тайги прилегаючого к полярному кругу до субтропічних лесов Америки. В пищу употребляют три основных разновидности куропаток: белую, серую и кеклик. Мясо куропатки отличается повышенным содержанием белков и жиров, а его калорийность составляет 254 ккал на 100 г. В 100 г жареного мяса куропатки - 250 ккал. В состав мяса куропатки входит целый ряд витаминов (А, РР, группа В, Е, Н), макроэлементы (фосфор, кальций, магний, калий, натрий, сера, хлор) и микроэлементы (фтор, медь, олово, никель, кобальт, молибден). Мясо куропаток относится к диетическим продуктам, т.к. практически не содержит холестерина, поэтому его можно употреблять при избытке весе, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, легких и бронхов. Вещества, входящие в состав мяса куропатки, способствуют нормализации уровня гемоглобина в крови и успокаивают нервную систему».

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

<https://ru.wikipedia.org>

<http://edaplus.info/produce/partridge.html>

<http://translate.academic.ru>

Апелянт – компанія БРФ С.А. (BR) вважає, що рішення прийнято без урахування усіх суттєвих обставин, що свідчать на користь реєстрації знака для усіх заявлених товарів.

На реєстрацію подане комбіноване позначення. Словесна частина знака представлена написом «PERDIX», виконаним літерами латиниці червоного кольору. В перекладі з латинської мови – «куріпка». Над словесною частиною знака розміщено стилізоване зображення двох пташок білого кольору. В цілому заявлене позначення є досить оригінальним та легко запам'ятовується.

У виданні «Основы интеллектуальной собственности» (далі – «Основы ІВ») (Київ, изд. дом «Ин Юре, 1999) зазначено, що «описательный термин является дистинктивным для тех или иных товаров, если он приобрел вторичное значение, т.е., если тем лицам, кому он адресован, пришлось признать его в качестве указателя того, что товары, для которых он используется, происходят из конкретного коммерческого источника».

Апелянт зазначає, що пересічний український споживач навряд чи знає значення слова «PERDIX» і буде асоціювати його з куріпкою.

Відповідно до пункту 10.3.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг 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 буде вважатися описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Відповідно до відкритого джерела інформації «Вікіпедія» слово PERDIX може мати такі значення:

Пердикс (Perdix) – племінник і учень Дедала, що швидко освоїв його науку та винайшов пилку-циркуль;

Perdix (Пердікс), Пенсільванія – село між річкою Саскуеханна і Коув Маунтін в районі Пенн, округ Перрі. Маршрут США 11/15 проходить через село, яке використовує поштовий індекс Дунканнона – 17020 (<https://en.wikipedia.org/wiki/Perdig%C3%A3o>). Отже, слово PERDIX є багатозначним терміном і не може однозначно сприйматись споживачами як куріпка. Сама по собі багатозначність слова вже вказує на те, що воно може мати розрізняльну здатність, не є виключно описовим, оскільки не може безпосередньо асоціюватись споживачем виключно з одним певним об'єктом.

Відповідно до пункту (С) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака. Апелянт стверджує, що заявлене позначення вже виконує функцію торговельної марки і є ідентифікатором товарів з конкретного комерційного джерела. Заявлене позначення, завдяки тривалому і інтенсивному використанню набуло вторинного значення і чітко асоціюється з особою апелянта.

У зв'язку з цим апелянт повідомляє, що компанія БРФ С.А. була створена у 1934 році в Бразилії і її історія тісно переплітається з історією харчової промисловості країни. Назва БРФ С.А. була надана компанії у 2009 році після злиття компаній Perdigao S.A. та Садіа S.A. У 1941 році компанія почала використовувати свою нову торговельну марку «PERDIX» та стилізоване зображення куріпок, як одну з основних торговельних марок компанії для маркування продуктів із свинини та птиці. За 75 років існування торговельна марка зазнала лише незначних змін у зображувальній частині. За минулі роки апелянт інвестував значні кошти в розвиток своїх підприємств з переробки м'яса свинини та птиці. Компанія має комбікормові заводи, консервні заводи, птахофабрики, спільно з португальською компанією Persuinos апелянтом розпочато виробництво ковбас, заморожених піц. Апелянт є найбільшою в Бразилії багатопрофільною компанією з виробництва харчових продуктів. На сьогоднішній день у заявника є 70 підприємств на території Бразилії, а також переробні потужності в Голландії, Великобританії, Румунії та сироварне виробництво в Аргентині. Апелянт виробляє широкий спектр напівфабрикатів і готових продуктів з яловичини, свинини і птиці, а також молочні продукти. Продукція апелянта широко представлена і в Європі, зокрема й в Україні.

З огляду на викладене, апелянт посилається на видання «Основи ІВ», в якому зазначено, що «в случае возникновения сомнений в отношении того, каким является термин: описательным или ассоциативным, один тот факт, что знак использовался при осуществлении коммерческой деятельности в течение определенного периода времени, может быть достаточным для регистрации».



Також, апелянт відмічає, що знак  зареєстровано у багатьох країнах світу відносно всіх товарів 29 класу, що зазначені в МКТП.

Підсумовуючи викладене, беручи до уваги довгу історію цього знака, набуття високої розрізняльної здатності саме як знака для товарів і послуг, як комерційного джерела, за яким споживачі вирізняють товари апелянта на ринку, багатозначність слова PERDIX, невідомість значення слова PERDIX пересічному українському споживачеві, апелянт просить зареєструвати знак за заявкою № т 2014 16916 на ім'я компанії БРФ С.А. (BR) відносно всіх заявлених товарів 29 та 30 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого за заявкою № т 2014 16916 позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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.


«ОМАНА, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний» (<http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BE%D0%B>).

З огляду на викладене колегія Апеляційної палати зазначає, що оманливі позначення – це позначення, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів,

походження товарів. Такі відомості у позначенні повинні бути очевидним фактом, і не потребувати доказів або пояснень.

Отже, для визнання позначення оманливим, його смислове значення повинно бути знайоме українському споживачу як, зокрема очевидна вказівка на певний товар, його складові, походження тощо, тобто бути описовим щодо певного товару. Тоді використання його щодо іншого товару буде очевидно неправильним, неправдивим і тому оманливим.



Заявлене позначення  є комбінованим, відтвореним у формі круга, обмеженого подвійним неправильним колом у вигляді випуклих та вгнутих дуг червоного та білого кольорів. На червоному тлі круга у центрі його верхньої частини розміщено стилізоване зображення двох білих куріпок, що стоять на білій стрічці, повернутими дзьобами одна до другої. На стрічці розміщено словесний елемент – «PERDIX» виконаний латиницею великими літерами португальської абетки червоного кольору.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП: «м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчова олія та жири» та товарів 30 класу МКТП: «кава, чай, какао та заміни кави; рис, тапіока і саго; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби; морозиво; цукор, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід».

З метою визначення того, чи є заявлене позначення оманливим для товарів 29 класу, наведених у переліку за заявкою, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення словесного елемента заявленого позначення та дослідила додані до заперечення документи з метою одержання відповіді на такі питання:

чи є позначення описовими відносно властивостей або інших якісних характеристик товару;

чи оманливо описує позначення властивості або інші якісні характеристики товару;

чи може потенційний споживач однозначно сприйняти, що позначення є такими, що описують товар оманливо.

Оскільки словесний елемент «PERDIX» заявленого позначення наведений португальською мовою, то для українського споживача він є словом іншомовного походження. Відомості щодо слів іншомовного походження, що вільно використовуються в українській мові нарівні з словами українського походження містяться в словниках іншомовних слів, які надають науково-практичне пояснення таких слів та їх українські відповідники. За результатами пошуку за словниками іншомовних слів слово Пердікс (транслітерація літерами

української абетки від Perdix) не виявлено. (Словники іншомовних слів; www.jnsm.com.ua/ures/book; pidruchniki.com/15950210/slova_inshomovnogo_pohodzhennya).

Колегія Апеляційної палати констатує, що слово Пердікс (Perdix) не є іншомовним словом в українській мові, не має офіційного тлумачення та українського відповідника, тому не може вважатися очевидним загальномовним словом відомим українському споживачу (як, наприклад слова біфштекс, лайм, олива) для того, щоб однозначно сприйматися ним як вказівка на куріпку.

За результатами пошуку за загальномовними словниками португальської мови, доступними в мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати не виявила перекладу слова Perdix, зокрема українською, російською, англійською мовами. Слово куріпка має переклад португальською мовою – perdiz; (<http://opentran.net/portuguese> Португальсько-український онлайн-перекладач; <https://translate.google.com.ua/?hl=uk#uk/pt/>; <http://translate.academic.ru>).

Разом з тим, за результатами пошуку у спеціальних словниках і енциклопедіях на всіх мовах, що містяться у виданні Academic Dictionaries and Encyclopedias (<http://translate.enacademic.com/perdigao/ru/pt/>), колегія Апеляційної палати одержала наступну інформацію щодо значення (тлумачення) слова Perdix.

Perdrix [pɛʁdʁi] – суц. 1) общ. куропатка 2) орнит. куропатка (Perdix) (Французско-русский универсальный словарь);

Perdix (8758 Пердікс) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року (<https://uk.wikipedia.org/wiki/8758>);

Perdix (грецький Πέρδιξ), у грецькій міфології син сестри Дедала, який був учнем. Він вважається винахідником різних інструментів, в першу чергу для обробки деревини (Enciclopedia Universal).

Зважаючи на наведені визначення, колегія Апеляційної палати констатує, що слово perdix використовується виключно як спеціальний французький науковий термін (орнітологія) для назви роду куріпок сімейства фазанових. <http://www.olympica.com.ua/643898-sira-kuripka-keklik-turach-pavich-ce-ptahi-simejjstva-fazanovi.html>.

За результатами проведеного дослідження інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати встановила, що смислове значення слова PERDIX не знайоме українському споживачу як очевидна вказівка на певний товар (м'ясо куріпки) або його складові, тобто заявлене позначення не може вважатися описовим. Відповідно його використання щодо іншого товару не буде однозначно сприймаються споживачем як неправдиве, очевидно неправильне, тому не може вважатися оманливим.

Дослідивши матеріали справи та додані до заперечення документи, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт – компанія БРФ С.А. (BR) заснована у 1934 році як компанія Perdigoão.S.A. (BR) у Videira, Санта-Катаріна Бразилія, і її історія нерозривно

пов'язана з історією продовольчого сектора в цій країні як виробника широкого спектру продуктів тваринного походження. У 2009 році шляхом асоціації компанії Perdigão.S.A. із компанією Sadia була створена компанія BRF S.A., одна з найбільших продовольчих компаній, що використовує декілька відомих торговельних марок, в тому числі Perdigão, Sadia, Бата і Elect. У 2015 році компанія розпочала виробництво білків тваринного походження. Компанія БРФ С.А. є сьомим за величиною виробником продуктів харчування у світі за ринковою вартістю і другою в світі з переробки худоби.

У 2011-2014 роках компанія БРФ С.А. була визнана однією з 10 найбільш інноваційних компаній у світі згідно з рейтингом журналу Forbes і вважається однією з 100 найбільш стабільних і динамічних компаній у світі за результатами досліджень, проведених компанією Corporate Knights і опублікованих у 2014 році.

Продукти харчування, в тому числі м'ясо (свинини, яловичини, птиці), готові харчові продукти, оброблені м'ясні страви, піца, макарони, заморожені овочі тощо, поставляються компанією БРФ С.А. у більш, ніж 110 країн, в тому числі Європи, Латинської Америки, Близького сходу, Африки, Євразії, Азії.

Компанія має 70 промислових підприємств у Бразилії (комбикормові заводи, консервні заводи, птахофабрики, виробництва ковбас, замороженої птиці), і 4 в інших країнах (переробні потужності в Голландії, Великобританії, Румунії, сироварне виробництво в Аргентині), 36 розподільчих центрів у 24 глобальних офісах, налічує понад 100 тисяч співробітників по усьому світу. Компанія виробляє широкий спектр напівфабрикатів і готових продуктів з яловичини, свинини та птиці, а також молочні продукти.

У 2014 році компанія інвестувала більш ніж 190 мільйонів бразильських реалів у дослідження та розробку нової продукції та технологій, а також у проекти сільськогосподарських досліджень.

Починаючи з 1941 року апелянтом використовуються комбіновані



позначення:

елементом яких є стилізоване зображення двох білих куріпок, повернутих дзьобами одна до другої, як торговельні марки для маркування своєї продукції.



Отже, заявлене комбіноване позначення є частиною серії знаків апелянта і використовується ним як торговельна марка для маркування своєї продукції. Про це свідчать більше ніж 130 реєстрацій, здійснених апелянтом на території країн Євросоюзу та інших країн світу відносно товарів 29, 30 класів МКТП, в тому числі у формі заявленого позначення, зокрема:

№ 006776512 (EM) «Perdix, зобр.» (24.03.2008);

№ 503689 (PH) «Perdix, зобр.» (20.08.2014);

№ 200335 (HU) «Perdix, зобр.» (03.06.2009);

№ 23317 (AM) «Perdix, зобр.» (18.11.2014);
№ 0969931 (BX) «Perdix, зобр.» (27.01.2015);
№ 117074 (MA) «Perdix, зобр.» (05.05.2008);
№ 164159 (LB) «Perdix, зобр.» (29.01.2015);
№ 1661701 (IT) «Perdix, зобр.» (16.02.2015);
№ 5760771 (JP) «Perdix, зобр.» (24.04.2015);
№ 264755 (RU) «Perdix, зобр.» (09.03.2004);
№ T0205878G (SG) «Perdix, зобр.» (05.03.2002);
№ 2004BO4335 (HK) «Perdix, зобр.» (25.08.2001).

З огляду на зазначене колегія Апеляційної палати констатує, що апелянт – компанія БРФ С.А. (BR) є власником більш ніж 130 торговельних марок, які містять у своєму складі словесне позначення «Perdix», в тому числі зареєстрованих у формі заявленого за заявкою № m 2014 16916 позначення, відносно усього переліку товарів 29 класу МКТП на території країн Євросоюзу, Африки, Азії, Латинської Америки вже понад 20 років.

Дослідивши матеріали справи колегія Апеляційної палати встановила, що документи, додані до заперечення, містять відомості про обсяги виробництва та реалізації товарів 29 класу МКТП, маркованих заявленим позначенням, тривале та безперервне використання та просування заявленого позначення, як знака на території майже всіх регіонів світу, комерційне використання заявленого



позначення в мережі Інтернет. Заявлене позначення зареєстровано на ім'я апелянта як торговельна марка відносно товарів 29 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою, у 87 країнах світу, а також на території країн Європейського Союзу та країн-членів Африканської організації інтелектуальної власності. Зазначені фактори свідчать про високий ступінь інформованості споживачів про взаємозв'язок позначення з особою апелянта.

Ураховуючи викладені фактичні обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності як торговельна марка внаслідок його тривалого використання відносно товарів 29 класу МКТП до дати подання заявки № m 2014 16916, що виключає небезпеку сприйняття його споживачем як оманливе щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик цих товарів.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризької конвенції про охорону промислової власності, 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 компанії БРФ С.А. (BR) задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 14.03.2016 про реєстрацію знака за заявкою № т 2014 16916 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Perdix, зобр.» за заявкою № т 2014 16916 відносно усього переліку товарів 29 та 30 класів МКТП, наведених у переліку за заявкою.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

Л.Г.Запорожець