

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

13 вересня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 28.04.2016 № 40 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРАСА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАСТА і БАСТА» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 15.02.2016 про відмову в реєстрації знака «Піца завжди з дров'яної печі» за заявкою № т 2014 16413.

Представник апелянта – Цалко В.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 6346 від 26.04.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 16413;
- копії матеріалів заявки № т 2014 16413;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 14276 від 13.09.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Піца завжди з дров'яної печі» за заявкою № т 2014 16413 для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- є описовим для частини послуг 43 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме «послуги щодо забезпечування харчовими продуктами; закусочні; їдальні; кафе; кафетерії; послуги барів; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів», які надаються у зв'язку з певним товаром, а саме «піца», зазначення щодо якого наявне у його складі, вказує на властивості послуг, які забезпечують якість згаданого товару.

«Главное, что требуется для приготовления настоящей пиццы – это сухой жар дровяной печи. Поэтому именно каменная печь, которую топят правильно заготовленными дровами, делает из обычного дрожжевого теста хрустящую сверху и нежную внутри, ароматную и душистую – пиццу».

«В дровяной печи в первую очередь выпекают пиццу в неаполитанском (нью-йоркском) стиле. Инфракрасное тепло в спектре 4-6 мкм позволяет выпекать пиццу с хрустящим бортиком, что является верхом профессионализма: корка остается тонкой, а мякиш – пористым и мягким. Сыр и топинг запекаются и карамелизуются (а при низких температурах варятся и тушатся). При правильном тесте и соответствующей квалификации мастера качество выпекания пиццы в дровяной печи выше».

- є оманливим для послуг 43 класу, які не пов'язані з діяльністю закладів громадського харчування.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 2;

<http://www.restoran.ru/msk/news/restview/pitstsaizdrovyanojpe/>;
<http://www.horeca-magazine.ru/article/2971/>.

Апелянти – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРАСА», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАСТА і БАСТА» заперечують проти рішення про відмову в реєстрації знака «Пица завжди з дров'яної печі» за заявкою № т 2014 16413, оскільки вважають, що воно прийняте без урахування всіх обставин, які свідчать на користь реєстрації, зокрема статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Апелянти зазначають, що для виконання торговельною маркою вирізняльної функції необхідно, щоб відповідному позначенню були притаманні високі розпізнавальні властивості та просять врахувати наступні доводи щодо набутої розрізняльної здатності заявленого на реєстрацію позначення.

Апелянти – юридичні особи зареєстровані відповідно до законодавства України: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРАСА» здійснює господарську діяльність в сфері громадського харчування з 2004 року; Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАСТА і БАСТА» було зареєстровано в 2008 році.

Апелянти є власниками мережі піцерій «il Molino». Перша піцерія «il Molino» була відкрита ще у 2010 році і з того часу налічує 10 закладів громадського обслуговування за такими адресами: вул. Горького, 176, ТРЦ «Ocean Plaza»; вул. Червоногвардійська, 1 в, ТРК «Проспект»; вул. Вишгородська, 45, ЖК «Паркове місто»; пр-т Оболонський, 16, ТРЦ «Dream Town»; вул. Володимирська, 40/2; пр-т Голосіївський, 58а; пр-т Перемоги, 45; Дніпровська набережна, 19; вул. Саксаганського, 120; вул. Московська, 17.

Апелянти звертають увагу на те, що офіціанти піцерій «il Molino» перед прийняттям замовлення у відвідувачів наголошують: «il Molino» – «Пица завжди з дров'яної печі».

Словесне позначення «Піца завжди з дров'яної печі» використовується в господарській діяльності апелянтів, а саме в поєднанні із зареєстрованими на ім'я заявників знаками: «il Molino» свідоцтво № 143688 від 25.08.2011, «Сім'я піцерій il Molino» свідоцтво № 185408 від 12.05.2014, свідоцтво № 185409 від 12.05.2014 тощо.

Апелянти також інформують про те, що на запит для пошуку «Піца завжди з дров'яної печі» в системі Google перше ж посилання дається на сайт піцерій «il Molino». Тобто, словесне позначення «Піца завжди з дров'яної печі» у споживачів асоціюється виключно з піцеріями «il Molino». Апелянти активно друкують дане словесне позначення на різного роду буклетах, банерах, меню, картках, сертифікатах, боксах для піци, конвертах для чеків (ескізи та макети додаються) тощо, а також на офіційному сайті в мережі Інтернет. На підтвердження великої кількості поліграфічної продукції апелянти надають вибіркові видаткові накладні та акти за 2013-2016 роки.

Більше трьох років поспіль апелянти співпрацюють з Visa та беруть участь у програмі лояльності, зокрема, вже в літній чековій книжці за 2014 рік використано словесне позначення «Піца завжди з дров'яної печі». Відповідно до довідки від 20.04.2016 у період з 2014 по 2016 роки апелянтами було забезпечено 117 000 замовлень, а з кожним замовленням споживачам надається меню доставки, в якому використовується заявлене позначення.

Крім того, апелянти витрачають значні кошти на рекламу, в тому числі: ТОВ «ТЕРАСА» за 2014 - 2016 роки витрачено 1 020 600 грн., а ТОВ «ПАСТА і БАСТА» за такий же період – 682 700 грн.

Апелянти не погоджуються з позицію експерта, що слово «піца» є описовим для послуг у сфері громадського харчування з огляду на наступне.

Відповідно до тлумачення із словників Explanatory (Uk-Uk) (версія АВВУУ Ligno x3) та Великий тлумачний словник сучасної української мови. Видавництво «Перун», 2005р.:

«Піца – це італійська страва у вигляді коржа із запеченими на ньому під соусом шматочками м'яса, риби, сиру, овочів, грибів».

Таким чином, слово «піца», яке входить до складу знака, можна було б вважати описовим при використанні знака для товару – піца. Однак, слово заявляється у складі словосполучення для послуг, тому не є описовим для сфери послуг громадського харчування. Слід відмітити, що заклади громадського харчування, в тому числі і піцерії, мають у своєму асортименті не лише піци, а й інші страви: закуски, салати, супи тощо. Крім того, використання слова «піца» у складі знака для послуг має на меті окреслення політики закладу громадського харчування в приготуванні страви, а не її опису.

Апелянти також зазначають, що знак «Піца завжди з дров'яної печі» використовується заявниками одночасно з іншими знаками апелянтів, які характеризують виключно якісні послуги закладу громадського харчування, що користується популярністю у споживачів. Заявлений словесний знак не подібний, не тотожний та не схожий на будь-які інші позначення, є індивідуальним та оригінальним, і таким, що запам'ятовується споживачем.

З огляду на наведені доводи, апелянти вважають, що позначення «Піца завжди з дров'яної печі» за заявкою № т 2014 16413 активно та масштабно використовується ними, внаслідок чого набуло розрізняльної здатності, не є описовим та стало для українських споживачів пізнаваним.

У зв'язку з викладеним апелянти просять скасувати рішення ДСІВ від 15.02.2016 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 16413 та зареєструвати знак «Піца завжди з дров'яної печі» за зазначеною заявкою відносно частини послуг 43 класу МКТП, а саме: «послуги щодо забезпечення харчовими продуктами; закусоchnі; їдальні; кафе; кафетерії; послуги барів; послуги щодо готування страв та напоїв та доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створення композицій з харчових продуктів».

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 заявленого 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).

Відповідно до абзацу четвертого 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.

Відповідно до пункту 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.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

Заявлене за заявкою № т 2014 16413 позначення «Піца завжди з дров'яної печі» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом прописними літерами української абетки без зазначення кольору. Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП а саме: «послуги щодо забезпечення харчовими продуктами; закусоchні; їдальні; кафе; кафетерії; послуги барів; послуги щодо готування страв та напоїв та доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створення композицій з харчових продуктів».

Колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення заявленого позначення та зазначає наступне.

Заявлене позначення «Піца завжди з дров'яної печі» за сутністю є рекламним салоганом.

«Слоган (з англ. — slogan, to slog — сильно ударяти) — це коротка, але емка рекламна фраза, рекламний девіз, який описує основну конкурентну перевагу товару або послуги; це коротка пропозиція або словосполучка, що несе в собі основну рекламну інформацію; це постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз» (essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1/shevchenko%200).

«Піца – це національне італійське блюдо, яке представляє собою круглий корж, покритий розплавленим сиром (звичайно моцарелла) і томатами. Сир – це, безумовно, основний інгредієнт піци. Інші інгредієнти відрізняються в залежності від виду піци. Піцу готують різними способами. Класичну піцу готують у спеціальній дров'яній печі (Blog – Італійська піца – історія появи, види, склад, рецепти www.pizza-hata.com.ua/blog/pizza_italia/).

Отже, заявлене позначення – це слоган, який описує основну перевагу товару, що пропонується, а саме: очікуваний результат (якість), незмінний у часі (завжди).

Разом з цим, заявлене позначення не описує безпосередньо послуги, відносно яких воно заявлене на реєстрацію, а має асоціативний характер, оскільки містить індивідуальні ознаки, пов'язані з очікуваним результатом (постійною якістю) і може сприйматися споживачем так само й щодо послуг, що надаються.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «Піца завжди з дров'яної печі» має асоціативний рівень описовості у зв'язку з послугами 43 класу МКТП, відносно яких воно заявлене на реєстрацію.

Відповідно до пункту 4.3.1.8. Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить, зокрема описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону

промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.


Колегія Апеляційної палати дослідила додані до заперечення документи та встановила наступне.

Апелянти є власниками мережі ресторанів - піцерій «il Molino», що входять до групи компаній «Мировая Карта». Перший ресторан – піцерія il Molino був заснований у грудні 2010 року. Наразі мережа il Molino нараховує 11 ресторанів – піцерій, об'єднаних єдиним стандартом якості, оформлення інтер'єра та зовнішнього фасаду. В il Molino випікають піцу за неаполітанськими рецептами з використанням ретельно відібраних продуктів (борошна, сирів, томатів, прошутто). В кожній піцерії встановлена дров'яна піч від італійського виробника Stefano Ferrara Allestimenti. Піч вагою 2,5 тони побудована з каменю зі схилів Везувію за старовинними неаполітанськими традиціями. У такій печі може випікатися одночасно до 6 піц при температурі 400 градусів.

Il Molino – по-італійськи – «водяний млин». Сім'я ресторанів – піцерій названа саме так, тому що борошно для виготовлення піци традиційно перемелювали на водяному млині.

Сім'я ресторанів – піцерій il Molino – мережа демократичних ресторанів італійської кухні, перший в Україні мережевий проект, де готують аутентичну італійську піцу відповідно до правил, закріплених у італійському законодавстві. У меню представлено біля 25 видів оригінальної піци, італійські середземноморські страви: лазанья, м'ясні та рибні страви, паста, салати, італійські десерти, брускетто тощо (ilmolino.ua/; www.karta.ua/restoran/chain_restaurants/il_molino.html).

Апелянти є власниками зареєстрованих торговельних марок:

Il Molino за свідоцтвом № 143688 від 25.08.2011,  за свідоцтвом № 210584 від 11.04.2016, «Сім'я піцерій il Molino» за свідоцтвом



№ 185408 від 12.05.2014 та за свідоцтвом № 185409 від 12.05.2014.

Заявлене позначення з першого дня відкриття мережі ресторанів – піцерій il Molino використовується як рекламний слоган одночасно із зареєстрованою торговельною маркою апелянта «il Molino».

Так, зокрема у період з 01.03.2013 по 31.12.2014 апелянтами надані послуги щодо доставки піци за замовленням 61 503 осіб, у період з 2014 по 2016 рік – 117 000 осіб з нанесенням на бокси з піцею заявленого позначення, що підтверджується наданими довідками апелянтів та макетами боксів.

Для просування на ринку України своїх послуг апелянтами здійснюється активна рекламна компанія, зокрема в період з 2014 по 2016 рік апелянтами витрачено на рекламу в цілому 1 703 300 грн., про що свідчать надані апелянтом довідки та акти виконаних робіт.

За період рекламної компанії апелянтами було виготовлено та розповсюджено більше, ніж 1 241 250 штук поліграфічної продукції, зокрема, меню ресторанів та меню доставки, компліментів, тейбл тендів, візитівок, листівок, подарункових сертифікатів, флаєрів, пакувальних пакетів, плакатів, костерів (підставок для кухлів і чашок), буклетів, карток, сетів, банерів із використанням заявленого позначення одночасно з зареєстрованими на ім'я апелянтів торговельними марками, що підтверджується наданими видатковими накладними, актами виконаних робіт та примірниками видів такої продукції.

За період рекламної компанії була здійснена популяризація рекламного ролика у телевізійному ефірі, зокрема на телеканалі 1+1, виготовлено й розміщено зовнішньої реклами на загальну суму більш, ніж 62 000 грн., про що свідчать додані до заперечення акти виконаних робіт за договорами, а також роздруківки реклами в мережі Інтернет, зокрема на сайтах:

<https://www.facebook.com/pizzeria.ilMolino/>;
www.karta.ua/restoran/chain_restaurants/il_molino.html;
<https://eda.ua/restorany/il-molino>;
https://vk.com/il_molino; zoon.com.ua/kyiv/restaurants/network/il_molino;
topclub.ua/kyiv/restaurant/il_molino.html;
<https://cf.ua/place/piccerija-il-molino-na-shuljvake>
<https://itunes.apple.com/ua/app/il-molino/id578261060?mt=8>;
afisha.bigmir.net/restaurants/places/76222-il-Molino-na-Saksaganskogo.

Спеціальною пропозицією для всіх держателів карток VISA по всій Україні було внесення чеків з інформацією щодо послуг апелянтів із використанням заявленого позначення одночасно з зареєстрованими торговельними марками у чековій книжці Ресторанний фонд, чеки яких підлягають обміну на індивідуальне обслуговування та особливі привілеї у закладах групи компаній «Мирова Карта», що підтверджується наданими апелянтом примірниками чекових книжок VISA за 2014 – 2016 роки.

За результатами дослідження додаткових матеріалів, наданих апелянтом до заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення «Піца завжди з дров'яної печі» використовується апелянтами під час надання послуг і в рекламній компанії з першого дня відкриття мережі ресторанів – піцерій il Molino одночасно із зареєстрованими торговельними марками апелянтів «il Molino», «Сім'я піцерій il Molino» та вже набуло здатність ідентифікувати особу, яка пропонує послуги з використанням заявленого позначення, тобто набуло розрізняльної здатності через використання.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що вимоги заперечення в частині переліку послуг, відносно яких апелянти просять зареєструвати заявлене позначення, не містять послуг 43 класу, які не пов'язані з діяльністю закладів

громадського харчування. Отже, немає підстав щодо застосування положень абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону.

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

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРАСА», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАСТА і БАСТА» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 15.02.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 16413 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявниками збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Піца завжди з дров'яної печі» за заявкою № т 2014 16413 відносно послуг 43 класу МКТП, а саме: «послуги щодо забезпечення харчовими продуктами; закусокні; їдальні; кафе; кафетерії; послуги барів; послуги щодо готування страв та напоїв та доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створення композицій з харчових продуктів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова