

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
21.02.2020 № 299

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

21 січня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.11.2019 № Р/116-19 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Красовського В.Г., розглянула заперечення Тимківа Романа Мирославовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 05.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “пиво Експортне” за заявкою № т 2017 21704.

Представник апелянта – Рогуля О.П.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення від 27.11.2019 вх. № ВКО/631-19;
письмові пояснення представника закладу експертизи від 17.12.2019 вх. № ВКО/665-19;
копії матеріалів заявки № т 2017 21704.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.09.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову реєстрації знака для товарів і послуг

“пиво Експортне” за заявкою № т 2017 21704 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для згаданих у переліку товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не відповідають визначенню “пиво”, зазначення якого наявне у його складі, та послуг 35 класу МКТП, пов’язаних з їх введенням в цивільний оборот.

Пиво – слабоалкогольний напій, що виготовляється звичайно з ячмінного солоду і хмелю.

2) є описовим для товарів 32 класу МКТП, які відповідають визначенню “пиво”, та послуг 35 класу МКТП, пов’язаних з їх введенням в цивільний оборот, вказує на вид товару “пиво” та його призначення “експортне”.

“пиво експортне” = “пиво експортне” (зазначення “експортне” є транслітерацією польського слова “eksportowe” з польської “експортне, експорт”).

Експортний -а, -е. Прикметник до експорт. Призначене для експорту.

Підстави для висновку:

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

Explanatory (Uk-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3) Великий тлумачний словник сучасної української мови. Видавництво “Перун”, 2005;

<https://www.dict.com/польсько-український/eksportowe>;

мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, подане патентним повіреним Криловою Н.І. від імені Общества с ограниченной ответственностью “Півоваренная компанія “Балтіка” 28.09.2017.

Апелянт – Тимків Роман Мирославович заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “пиво Експортне” за заявкою № т 2017 21704.

Апелянт не погоджується з думкою експерта стосовно описовості позначення “експортне”, оскільки слово є польським, а отже фантазійним і відоме стосовно пива, яке варилося і вариться в Калуші з 1565 року. За твердженням апелянта, це пиво знала Європа і весь світ саме як “пиво Експортне” і дотепер воно асоціюється з Калуською browарнею.

“Експортне” – як назва калуського пива засвідчується офіційними документами з 1870 року, за часів коли Україна була у складі Австро-Угорської імперії, а потім у складі Польщі – незмінно Калуський browар варив пиво “Експортне”. Через декілька століть назва “калуське експортне” змінило свою назву на “Експортне”.

Апелянт є власником усіх підприємств з виробництва пива у місті Калуш, про що свідчать дані з мережі Інтернет.

Крім того, апелянту належить серія знаків зі словесним елементом “Експортове” у різному виконанні.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 05.09.2019 за заявкою № m 2017 21704 та зареєструвати заявлене позначення “пиво Експортове” відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП, а саме: “пиво; екстракти хмелю для виготовлення пива; імбирне пиво; коктейлі на основі пива; пивне сусло; солодове пиво; солодове сусло; сусла” та заявленого переліку послуг 35 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 та встановила наступне.

Відповідно до абзаців четвертого та п'ятого 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 та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 – 4.3.1.9 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 від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

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, 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.

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 прямо описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

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).

Заявлене словесне позначення **пиво Експортове** за заявкою № т 2017 21704 виконано друкованим шрифтом кирилиці.

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів 32 класу МКТП до таких товарів: “пиво; екстракти хмелю для виготовлення пива; імбирне пиво; коктейлі на основі пива; пивне сусло; солодове пиво; солодове сусло; сула”, а заявлений перелік послуг 35 класу МКТП залишив без змін.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого заявником переліку товарів.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення “пиво Експортове” описовим, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

“Пиво”, -а, с. Слабоалкогольний напій, що виготовляється звичайно з ячмінного солоду і хмелю.

“Експорт”, -у , ч. Вивіз товарів або капіталів за кордон; прот. Імпорт” (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007).

“експортове” – транслітерація польського слова “eksportowe”, яке перекладається як “експортний” (<https://www.lingvolive.com/en-us/translate/pl-uk/eksportowy>).

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення “пиво Експортове”, дійшла висновку, що з першого зорового та фонетичного сприйняття заявлене позначення є зрозумілим пересічному споживачеві без додаткових роздумів та пояснень, тому прямо вказує на певні характеристики, зокрема на вид товару “пиво” та його призначення “експортове”.

Отже, висновок закладу експертизи про те, що позначення “пиво Експортове” є описовим для товарів 32 класу МКТП, які відповідають

визначенню “пиво”, та послуг 35 класу МКТП, пов’язаних з їх введенням у цивільний оборот є обґрунтованим.

При дослідженні заявленого позначення колегією Апеляційної палати також було взято до уваги заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, подане патентним повіреним Криловою Н.І. від імені Общества с ограниченной ответственностью “Пивоваренная компания “Балтика”.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “пиво Експортове” за заявкою № т 2017 21704 не відповідає умовам надання правової охорони у зв’язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Тимківу Роману Мирославовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 05.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “пиво Експортове” за заявкою № т 2017 21704 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Н. О. Козелецька

В. Г. Красовський