

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

29 квітня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 25.12.2014 № 95 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.10.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарилка" за заявкою № т 201302685.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.
Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 18535 від 22.12.2014 проти рішення Державної служби від 14.10.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарилка" за заявкою № т 2013 02685;
- копії матеріалів заявки № т 2013 02685;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 1924 від 17.02.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення від 14.10.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарилка" за заявкою № т 2013 02685, оскільки заявлене словесне позначення:

- для частини товарів 33 класу, що відносяться до узагальнюючого поняття "горілка", є описовим і прямо вказує на вид товару.
Гарилка - оригінально викладене слово "горілка";
горілка - міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції;
- для інших товарів 33 класу є оманливим.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 6, п. 2.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов). - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - с. 254.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації вказаного знака.

На думку апелянта, відмова в реєстрації знака через його описовий характер не має законних підстав, оскільки нормативні акти, які регламентують проведення експертизи заявок на знаки, не містять такої підстави для відмови, як його схожість з описовим позначенням.

Апелянт вважає, що слова "Гарилка" та "горілка" не є тотожними, оскільки не співпадають за звучанням, графічним написанням та за смисловим значенням, та на відміну від слова "горілка", що є лексичною одиницею української мови з усталеним семантичним змістом, слово "Гарилка" до складу української мови не входить і є фантазійним.

Апелянт зазначає, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), частини 2 статті 494 Цивільного кодексу України, та пункту 2.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення, що відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням. З наведеного випливає, що позначення за заявкою мало б розглядатись під час експертизи лише в тому вигляді, у якому його було заявлено - в даному випадку – "Гарилка", а не "горілка".

Також апелянт зазначає, що позначення "Гарилка" є сугестивним – воно здатне викликати асоціації з простим найменуванням товару, проте не називає його безпосередньо, а отже не є описовим та підлягає правовій охороні.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 14.10.2014 та зареєструвати знак для товарів і послуг "Гарилка" за заявкою № т 2013 02685 відносно усього заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – 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 заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, 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 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.

Позначенням, 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, не надається правова охорона, а виробникам - виключне право на їх використання, так як у будь-якої особи може виникнути необхідність використовувати в господарському обороті позначення, які описують товар.

Зазначені позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака. При визначенні того, чи займає елемент, що не охороняється, в зображенні знаку домінуюче положення, береться до уваги його смислове та/або просторове значення. Якщо таке позначення займає домінуюче положення, то робиться висновок про неможливість реєстрації заявленого позначення як знака.

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.

Описовими позначеннями є такі позначення, які служать в торгівлі для зазначення виду, якості, передбачувального призначення, вартості, місця походження, часу виготовлення або будь-якої іншої властивості товарів, на яких знак призначений використовуватися або використовується. При цьому, тест, що застосовується, повинен установити, чи зможуть споживачі розглядати позначення як вказування на походження товару (дистинктивне позначення) чи вони швидше вбачають у цьому вказування на властивості товарів ("Введення в інтелектуальну власність" ВОІВ, 1998).

Заявлене словесне позначення "Гарилка" виконано стандартним шрифтом кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Позначення, що розглядається, просторово і семантично складається із словесного елемента "Гарілка". Основна увага споживача в заявленому позначенні акцентується саме на цьому на словесному елементі.

Для встановлення смислового значення заявленого позначення використовується будь-яка інформація, що стосується семантики аналізованого словесного елемента. Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим або оманливим, звернулася до інформаційних джерел, мережі Інтернет та виявила наступне.

В інформаційних джерелах вказується наступне:

"Горілка – міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та інших злакових, і води у певній пропорції." (Великий тлумачний словник української мови (з дод., допов. та CD)/Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.);

"... А как, кстати, называют водку в Украине? Гарилка? Горілка..." (<http://debosh.net/>);

"... - Что такое Гарилка? Думаю, что водка на Украине..." (<http://otvet.mail.ru/>);

"- ... Почему гарилка, если правильно на украинском будет "горілка"? (орфографический словарь украинского языка). Таким образом, правильно будет говорить на русском "горилка"... Горілка - это экв. "огненной воды" ... (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:Водка>);

" ... Горилка - это маленькая обезьянка или украинская водка? Водка, конечно!..." (<http://otvet.mail.ru/>);

"... заміна в деяких словах ненаголошеного о на а, наприклад, горілка -> гарілка,..." (www.markivci.narod.ru).

Вищевикладена інформація з різних джерел свідчить про те, що при використанні слова "Гарилка" у споживачів виникають прямі асоціації з алкогольним напоєм - горілкою.

Отже, звичайному споживачу є зрозумілим зміст заявленого позначення і воно буде сприйматись споживачем як таке, що вказує на вид товару, а саме горілку.

В силу зазначених обставин, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що позначення, яке складається лише з словесного елемента "Гарилка", є описовим при використанні щодо частини заявлених товарів 33 класу МКТП або у зв'язку з ними.

Відповідно до 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.

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.

Знакам, які можуть ввести в оману споживачів щодо характеру, якості або будь-яких властивостей товарів або їх географічного походження, право на реєстрацію не надається в інтересах суспільства. В даному випадку проводиться тест на хибність смислового значення самого товарного знака, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується ("Введення в інтелектуальну власність" ВОІВ, 1998).

Оманливі позначення (знаки) – це позначення або його елементи, 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, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні.

Вважається оманливим позначення, яке побічно вказує на вид товарів або їх склад, з якого можуть бути виготовлені відповідні товари, але позначення заявлене відносно товарів, що мають інші складові характеристики.

У зв'язку з цим, для всіх інших заявлених товарів 33 класу МКТП, які не є горілкою або не виготовлені на її основі, заявлене позначення є оманливим щодо цих товарів, оскільки породжує у свідомості споживача асоціації щодо їх властивостей та складу, які насправді не відповідають дійсності.

У запереченні та на засіданні апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки використанню його в господарській діяльності.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими, 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.

На користь реєстрації знака апелянт надав договори щодо розробки та друку етикеток торгівельної марки та поставки товару горілка, маркованого позначенням "Гарилка".

Проаналізувавши подані апелянтом додаткові матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що зазначені вище договори укладені 22.02.2013, 25.02.2013, 05.03.2013, 13.03.2013, 03.04.2013, тобто пізніше дати подання заявки № m 2013 02685, а загальна кількість горілки, що була поставлена суб'єктам господарської діяльності протягом 2013 року, складає 1200 пляшок, маркованих позначенням "Гарилка".

Договір від 18.03.2013 № 18/03/13 та додатки до нього стосовно надання рекламних послуг не відображають обсяги рекламної компанії, оскільки: в представлених додаткових матеріалах відсутні зразки газети "Medicus Amicus"

з рекламою заявленого позначення; відсутня інформація щодо тиражу, читацької аудиторії та відомостей про регіональне розповсюдження зазначеної газети в період рекламування заявленого позначення, відсутні результати опитування споживачів щодо відомості маркованої позначенням "Гарилка" продукції.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати приходить до висновку, що представлені апелянтом документи не підтверджують тривалого використання позначення "Гарилка" та набуття ним розрізняльної здатності відносно заявлених товарів 33 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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності від 14.10.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарилка" за заявкою № т 2013 02685 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В.М. Ресенчук

Члени колегії

Ю.В. Ткаченко

О.П. Горобець