

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

05 листопада 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 04.06.2013 № 220 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 15.03.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «100 % ORGANIC certified, зобр.» за заявкою № т 2011 13622.

Зображення знака:



Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 30.07.2013, 05.09.2013, 09.10.2013, 05.11.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.
Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Єрофєєва І.Ф.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «100 % ORGANIC certified, зобр.» за заявкою № т 2011 13622.

У висновку закладу експертизи зазначено, що заявлене комбіноване позначення:

1) є описовим для всіх товарів 29, 31 класів та послуг 35 класу міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП),

пов'язаних з їх введенням в цивільний оборот для товарів 29, 31 класів органічного походження та/або виготовлених з використанням складових органічного походження і вказує на якість та властивості товарів:

«100% ORGANIC Certified» – 100% органічний, натуральний, сертифікований».

(Органічна сертифікація – процес сертифікації для виробників органічних продуктів харчування та інших органічних сільськогосподарських продуктів. Загалом, будь-який бізнес, який бере участь у виробництві харчових продуктів може бути сертифікованим, включаючи постачальників насіння, фермерів, підприємства харчової промисловості, роздрібною торгівлі та ресторани).

2) є оманливим для товарів 29, 31 класів МКТП, які не відповідають вищенаведеному визначенню.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6, п.2.

Новый англо-украинский словарь, издавнический дім «Чумацький шлях», 2006р.

en.wikipedia.org/wiki/Organic_certification

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «100% ORGANIC Certified, зобр.».

Апелянт зазначає, що заявлене позначення є комбінованим, складається із словесних і зображувальних елементів і не є таким, що має виключно описовий характер, та не позбавлене дистинктивності відносно заявлених товарів 29, 31 класів МКТП.

Апелянт звертає увагу на тривалість використання заявленого позначення. На користь реєстрації знака апелянтом надано документи, які підтверджують використання заявленого позначення.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення не є оманливим для заявлених послуг 35 класу МКТП.

Апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2011 13622 та зареєструвати знак щодо уточненого ним переліку товарів 29, 31 класів та послуг 35 класу МКТП:

Кл. 29: Яйця.

Кл.31: Білок кормовий; борошно для тварин; вапно до кормів; висівки кормові; відходи гуральництва кормові; домішки до кормів нелікарські (немедичні); зерно кормове; корми для хатніх тварин; корми для відгодовування тварин; корми для птахів; корми для тварин; крупи для свійських птахів; препарати, що збільшують несучість свійських птахів; пшениця.

Кл.35: Аналізування собівартості; вивчення ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюдження зразків; оновлювання,

коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торговельних центрах; всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 та 31 класів.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «100% ORGANIC Certified, зобр.» 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 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.

При цьому, такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

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.

Тобто, описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто безпосередньо вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

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 безпеку введення в оману споживача.

Заявлене позначення «100 % ORGANIC certified» є комбінованим і представляє собою зображувально-словесну композицію, у якій зображувальний елемент виконано у вигляді графічних форм - двох кіл, розташованих одне в одному, кожне з яких утворене двома лініями, в середині яких розміщено словесний елемент «100% ORGANIC certified», а під ним – зображення листка.

Відповідно до словника Abby Lingvo (En-Uk):

1. «Organic – органічний, натуральний, вирощений без хімічних добрив»;
2. «Certified – гарантований, сертифікований».

Словесні елементи «100% ORGANIC certified» заявленого позначення мають чітку семантику, тобто певні смислові поняття і для їх розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо їх сприйняття не можуть бути різними.

Колегія проаналізувала уточнений апелянтом перелік товарів 29, 31 і послуг 35 класів МКТП та дійшла висновку, що словесна частина заявленого позначення характеризує зазначені апелянтом товари, вказуючи на їх властивості – органічність і натуральність.

При цьому, колегія Апеляційної палати враховує те, що заявлене позначення є комбінованим (зображувально-словесним) та не містить у своєму складі лише описові елементи, тобто в цілому не є описовим.

Стосовно такої підстави для відмови в реєстрації знака як оманливості заявленого позначення відносно товарів 29 і 31 класів МКТП, колегія Апеляційної палати, враховуючи подані апелянтом уточнення, дійшла висновку про те, що заявлене позначення не є оманливим для скороченого переліку товарів 29 і 31 класів МКТП, з огляду на наступне.

За інформацією, наданою апелянтом, Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» – одне з найбільших

агропромислових підприємств України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки. Виробничі підприємства компанії в 2007-2009 роках були повністю модернізовані і на даний момент є одними з найбільших технічно розвинутих підприємств України. На сьогодні компанія займає друге місце в світі серед виробників яєць і є лідером на Євро-Азійському континенті. Підприємства компанії розташовані в 14 із 24 областей України та в Автономній Республіці Крим. Компанія здійснює реалізацію готової продукції на території України та експортує її в Йорданію, Туреччину, Саудівську Аравію, Казахстан, Молдову. Реалізація готової продукції, виробленої компанією, здійснюється через роздрібні магазини та канали оптових поставок в супермаркети. Компанія контролює кожний етап процесу виробництва яєць, забезпечує контроль якості продукції.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом було надано:

- довідку ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» щодо реалізації продукції «Organic Eggs» з використанням позначення «100% ORGANIC certified» за період з січня 2012 року по вересень 2013 року;

- зразок упаковки продукції з використанням позначення «100% ORGANIC certified».

Апелянт зазначив, що заявлене позначення «100% ORGANIC certified» використовується на упаковках трьох видів, в яких реалізуються яйця. При цьому, на цих упаковках одночасно із заявленим позначенням використовується декілька позначень та словосполучень: «ВІДБІРНІ КОРМИ ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНО», «100% NATURAL», «100% ORGANIC certified», «Без ГМО».

На підтвердження високої якості продукції апелянтом було надано:

- копію міжнародного Свідоцтва про відповідність № 472129 HSI, що засвідчує впровадження та використання одним з підприємств холдингу апелянта (ПАТ «Агрофірма «АВІС») при виробництві яєць системи безпеки харчової продукції ХАССП (HACCP Hazard Analysis and Cratacal Control Points);

- копію Сертифікату № 412980 FSMS, який засвідчує, що інше підприємство холдингу (ТОВ «Імперово Фудз») впровадило та підтримує при виробництві яєць систему управління безпекою харчових продуктів за стандартом ISO 22000:2005.

Апелянт також зазначив, що система ХАССП (HACCP) підтверджує безпеку харчової продукції на всіх стадіях її виробництва, зберігання та реалізації, що охоплює, зокрема, й упакування продукції. Стандарт ISO 22000:2005 поєднує принципи, на яких заснована система ХАССП, та призначений для сертифікації систем менеджменту безпеки харчових продуктів організації, які переробляють або виробляють: продукцію з тривалим, коротким строком зберігання; харчові інгредієнти; продукцію тваринництва; упаковку для харчових продуктів та ін.

Крім того, підприємство, яке входить до холдингу апелянта, ТОВ «Імперово Фудз» сертифіковано за стандартом ISO 9001:2008 (сертифікат

№ 412980 QMO8), яким підтверджується відповідність системи менеджменту якості підприємства міжнародним стандартам.

Зазначені докази доповнюються підписаною директором ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» довідкою те, що ПАТ «Агрофірма «АВІС» та ТОВ «Імперово Фудз» входять до складу холдингу.

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії наголошував на тривалому використанні заявленого позначення, що підтверджується наданими документами.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації заявленого позначення щодо його фактичного використання, враховуючи положення статті 6^{quinquies} (с) Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «100% ORGANIC certified, зобр.» відносно уточненого переліку товарів 29, 31 класів та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29, 31 класів 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 15.03.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 13622 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «100 % ORGANIC certified, зобр.» за заявкою № т 2011 13622 відносно товарів 29, 31 класу та послуг 35 класу МКТП, у такій редакції:

Кл. 29: Яйця.

Кл.31: Білок кормовий; борошно для тварин; вапно до кормів; висівки кормові; відходи гуральництва кормові; домішки до кормів нелікарські (немедичні); зерно кормове; корми для хатніх тварин; корми для відгодовування тварин; корми для птахів; корми для тварин; крупи для свійських птахів; препарати, що збільшують несучість свійських птахів; пшениця.

Кл.35: Аналізування собівартості; вивчення ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування

ринкове; економічне прогнозування; розповсюдження зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торговельних центрах; всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 та 31 класів.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Л.Г.Запорожець