

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

30 жовтня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 68 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення СОФАДЕС ЛТД. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» за заявкою № т 2012 19192.

Представник апелянта – Андреева А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Єрофеева І.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7473 від 28.05.2014 проти рішення про відмову в реєстрації знака «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» за заявкою № т 2012 19192;
- копії матеріалів заявки № т 2012 19192;
- додаткові матеріали вх. № 13967 від 29.09.2014.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 28.03.2014 про відмову в реєстрації знака «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» за заявкою № т 2012 19192 на тій підставі, що:

- для всіх товарів 32, 33 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які виготовлені з використанням брусничних листків, заявлене словесне позначення є описовим, бо вказує на склад товару.

«Брусничні листки – Виготовлені з брусниці. Брусничний напій»;

- є оманливим для товарів, в яких ця складова відсутня.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2). Explanatory (Uk-Uk) (к версии АВВУ Lingvo x3) Большой толковый словарь современного украинского языка. Издательство «Перун», 2005.

Апелянт – СОФАДЕС ЛТД. не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» за заявкою № т 2012 19192.

Апелянт вважає, що рішення за заявкою № т 2013 01950 є неаргументованим та безпідставним.

Апелянт зазначає, що враховуючи норми законодавства, методичні рекомендації щодо проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг позначення, подане на реєстрацію для товарів 32, 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), в цілому не викликає враження про описовість, потребує додаткових домислів та викликає в певній мірі неоднозначні асоціації. Його вигаданий оригінальний характер для заявлених товарів забезпечує цьому позначенню високу ступінь індивідуальності – розрізняльної здатності для вирізнення товарів 32, 33 класів МКТП з поміж товарів інших виробників.

Оригінальність та не тривіальність (не типовість) застосування заявленого позначення для товарів 33 класу підтверджується Національним стандартом України ДСТУ 4256:2003 Технічні умови на виробництво горілки, яким визначені типові складові горілок, відповідно до якого в складі будь-яких горілчаних виробів відсутня така складова як «брусничний лист».

Виходячи із того, що заявлене позначення є вигаданим та оригінальним щодо заявлених товарів, воно не може бути оманливим.

Враховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення Державної служби від 28.03.2014 та зареєструвати знак «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» за заявкою № т 2012 19192 відносно заявлених товарів 32, 33 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 позначення «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» 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.

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 тощо.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні бути вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» виконане стандартним шрифтом великими літерами кирилицею. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 32, 33 класів МКТП.

Визначення слова «Брусничный» відповідно до словника Ушакова: «**Брусничный**, брусничная, брусничное. Прилагательное к брусника. Брусничный куст. || Приготовленный из брусники. Брусничное варенье. Брусничная вода». (<http://tolkslovar.ru/>)

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови: «**Брусничний**, а, е. Прикметник до брусниця. Брусничні листки; // Виготовлений з брусниці. Брусничний напій; Брусничне варення» (www.slovnyk.net).

В довідкових джерелах інформації містяться відомості про брусничний лист та його корисні властивості. Наприклад:

- «В настоящее время в фармакологии применяются листья этого растения, которые обладают не менее целебными свойствами, чем ее ягоды. Полезные свойства листьев брусники проявляются за счет содержания в них вакцинина, гликозида и ликопина. Помимо этого в листьях брусники содержится много флавоноидов, дубильных веществ и кислот (винная, эллаговая, хинная, бензойная). Именно благодаря вышеперечисленным составляющим листья этого растения, применяемые в лекарственных целях, оказывают антисептическое, мочегонное и противомикробное действие. Отвары, приготовленные из листьев брусники, обладают противовоспалительными, вяжущими, успокаивающими, тонизирующими, ранозаживляющими свойствами» (dolgojit.net/listia-brusniki.php).

- «Брусники лист (Folium Vitis idaei) Фармакологическое действие: Мочегонное и дезинфицирующее (уничтожающее микробов) средство» (<http://www.piluli.kharkov.ua/>).

- «Якими якостями володіє брусничний лист? Його дії такі: знижує температуру тіла, покращує кровоспинні властивості крові, знімає запалення, використовується при вигнанні глистів, добре загоюють рани, особливо на слизовій оболонці, має сечогінну властивість, знімає інтоксикацію і алергізацію

організму, особливо коли людина довго хворіє і приймає в великій кількості ліки. Настої і відвари з успіхом можуть пити люди хворі на цукровий діабет, оскільки лист брусниці має властивість знижувати рівень цукру в крові. Протизапальна дія листя брусниці використовується при лікуванні артритів, остеохондрозу, ревматизмі, захворюваннях шлунка. Можна вживати слабо заварений чай із листя брусниці, якщо потрібно всього лише підняти тонус організму, без того, щоб лікувати якесь захворювання». Портал Здоров'я. (<http://toyhealth.ru>).

- «З незапам'ятних часів людина використовувала лікарські рослини в народній медицині для лікування самих різних захворювань. Листя брусниці надає антимікробну, терпку і протизапальну дію, обумовлену наявністю в рослині фенольного глікозиду арбутину, а також урсолової кислоти і фітонцидів....» Лікарські рослини України. (likar-trava.com/).

- «У науковій медицині використовують листки брусниці – *Folium Vitis idaea* як сечогінний і дезинфікуючий засіб при нирковокам'яній хворобі, ревматизмі, подагрі, циститах. Антисептична і протизапальна дія препаратів, виготовлених з листків, зумовлена наявністю в них глікозидів, арбутину, гіперозиду, дубильних речовин, елагової та хінної кислот. Свіжі листки брусниці при подрібненні виділяють легкі фітонциди» (<http://uk.wikipedia.org/>).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Словосполучення «брусничний лист» являє собою словосполучення із слів природної мови. Словосполучення має чітку семантику, тобто конкретне смислове значення і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними.

Брусничний лист володіє цілющими властивостями та використовується у лікарських цілях. В доступних джерелах інформації містяться відомості про брусничний лист, який застосовується як лікарська рослина та має широкий спектр лікувальних властивостей.

Враховуючи корисні лікувальні властивості брусничного листа споживач може припустити наявність цього компонента у товарах, маркованих позначенням «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ».

Колегія Апеляційної палати вважає, що, перше зорове сприйняття позначення однозначно створює враження про те, що позначення вказує на певну характеристику, а саме на склад товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 32, 33 класів МКТП заявленого позначення та зазначає, що для товарів, які містять у своєму складі таку сировину, як брусничний лист, заявлене позначення «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» буде вказувати на склад товарів.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що Національним стандартом України ДСТУ 42566:2003 Технічні умови на виробництво горілки визначені типові складові горілки. У складі будь-яких

горілчаних напоїв згідно з цим ДСТУ відсутня така складова як «брусничний лист».

Колегія Апеляційної палати стосовно зазначеного твердження апелянта вказує, що відповідно до пункту 4.2.1 зазначеного ДСТУ для готування горілок і горілок особливих застосовують, в тому числі, ароматні спирти, отримані з рослинної сировини; харчові есенції, ароматичні добавки та інші продукти, дозволені для використання в лікєро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров'я України.

«Горілка - це міцний алкогольний напій, який складається з води і максимально очищеного від домішок етилового спирту. При виготовленні деяких видів горілок використовуються спеції, ягідні і фруктові добавки.

Класифікація горілки:

- горілка звичайна, які є водно-спиртовими сумішами;
- горілка особлива, смак спирту в яких пом'якшено різними смаковими та ароматичними добавками» (www.goodsmatrix.com.ua/).

«Лікування таким найчистішим продуктом як горілка - це ефективна «натуротерапія», яка не викликає сумніву навіть у самих песимістично налаштованих людей... Окремі компоненти, які додаються в горілку, істотно посилюють її лікувальний ефект в рази. Народні лікувальні препарати на основі горілки, а також рецептура багатьох відомих горілчаних виробників, включають в себе лікувальні природні компоненти, що дозволяє горілці надавати дієве лікування» (<http://aalcogol.org/ukr>).

Таким чином, у виробництві горілки може використовуватися, зокрема, ароматний спирт брусничного листа, що буде надавати напою цілющих властивостей.

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення «БРУСНИЧНИЙ ЛИСТ» як єдине ціле описує інгредієнти (складові), отже складається лише з позначень (даних), що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів, які містять як сировину брусничний лист.

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.

Оскільки заявлене позначення «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» у своєму складі містить вказівку на сировину, реєстрація цього позначення відносно товарів, які не містять такого інгредієнта, будуть сприйматися як неправдиві (оманливі).

Стосовно доводів апелянта, викладених у запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та на засіданні, щодо інших зареєстрованих знаків для товарів 32, 33 класів МКТП в Україні та рішення щодо реєстрації знака «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» в Республіці Білорусь, колегія Апеляційної палати зазначає, що ці доводи не спростовують висновок про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони в Україні.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 32, 33 класів МКТП 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 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 СОФАДЕС ЛТД. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 28.03.2014 про відмову в реєстрації знака «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» за заявкою № т 2012 19192 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

Ю.В.Ткаченко