

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

18 квітня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Л.В.Висоцької від 26.11.2013 № 291 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 02.09.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ENERGIZER» за заявкою № т 2012 15391.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 17.01.2014, 13.03.2014, 18.04.2014.

Представник апелянта – Красовський О.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Дмитренко С.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 20.11.2013 (вх. № 21209 від 20.11.2013) проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ENERGIZER» за заявкою № т 2012 15391;
- копії матеріалів заявки № т 2012 15391;
- додаткові матеріали від 13.03.2014 (вх. № 3442 від 13.03.2014).

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 02.09.2013 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ENERGIZER» на тій підставі, що «для товарів 32 та 33 класів, які можна віднести до узагальнюючого поняття «енергетичні напої», є загальновживаним як позначення товарів певного виду:

Energizer - энергетические напитки (energy drink, энерготоники, энергетики, «энерджайзеры») - это безалкогольные или слабоалкогольные, газированные или негазированные смеси, содержащие кофеин и другие компоненты, снимающие усталость и оказывающие бодрящее действие, увеличивающие выносливость, стимулирующие умственную деятельность и оказывающие некоторое другое специфическое воздействие.

В состав большинства энергетических напитков входят метилксантины (включая кофеин), витамины и травы. Другие часто используемые

ингредиенты - газированная вода, гуарана, мате, таурин, женьшень, мальтодекстрин, инозит, карнитин, креатин, глюкуронолактон и гинкго билоба. Во многих из них содержится очень много сахара, однако выпускаются и «диетические» энергетики с различными искусственными подсластителями.

- є оманливим для інших товарів 32 та 33 класів, які не являються енергетичними напоями.»

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

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%97

<http://www.meatbusiness.ua/article.php?p=93&j=1>

<http://poleznovam.ru/energetic-2.html>

<http://www.womenhealthnet.ru/nutrition/172.html>

<http://ngorod.mk.ua/index.php/problema/1882--q-q-q-q>

Апелянт – компанія АКБА ЕН.ЕР.ДЖИ.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «ENERGIZER» за заявкою № m 2012 15391 відносно усього переліку заявлених товарів 32 та 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

Апелянт не згоден з переліком інформаційних джерел, на які посилялася заклад експертизи, тому що наведені посилання не відносяться до «інформаційних джерел».

Також апелянт зазначає, що у висновку експертизи відсутні будь-які посилання на джерела, на підставі яких, відповідно до діючого законодавства України, може бути винесене рішення про відмову в реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що адреси наведених у висновку веб-сторінок не мають статусу офіційних та, на його думку, не дають можливості віднесення заявленого позначення до загальноновживаного як позначення товарів певного виду. Також апелянт зазначає, що в посиланнях закладу експертизи на Вікіпедію при визначенні терміну «енергетичні напої» не згадується слово «Energizer (енерджайзер)», тому твердження експертизи щодо загальноновживаності заявленого позначення до «енергетичних напоїв» є необґрунтованим.

Не згоден апелянт з висновком експертизи щодо оманливості заявленого позначення, тому що у досліджених джерелах інформації відсутнє його значення на українській чи російській мовах, а також у виробничій галузі переклад слова «Energizer» відсутній, що, на думку апелянта, може свідчити про фантазійність заявленого позначення.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 02.09.2013 та зареєструвати знак «ENERGIZER» за заявкою № m 2012 15391 для усього заявленого переліку товарів 32 і 33 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні та наведену під час його розгляду в апеляційному засіданні, аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Пункт 4.3.1.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) визначає, що до позначень, які являють собою загальноновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

До позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

Загальноновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані символи і терміни.

Заявлене за заявкою № m 2012 15391 словесне позначення «ENERGIZER» виконано великими літерами латинського алфавіту чорного кольору, подано на реєстрацію відносно товарів 32 і 33 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші доступні інформаційні джерела, в тому числі з мережі Інтернет. Відповідно до Закону України «Про інформацію» одержання такої інформації може здійснюватися в відкритому доступі як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації, в тому числі мережу Інтернет.

За результатами дослідження колегія встановила наступне.

Energizer – антидепресант;

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/31420/energizer)

Energizer - 1) вчт. Активизатор, 2) генератор; возбудитель;

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_technic/54093/energizer)

Energizer – наркотик, стимулант

(http://english_bulgarian.enacademic.com/19417/energizer).




Енергетичні напої (*енергетики, енерготоники*) — безалкогольні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на їхню здатність стимулювати центральну нервову систему людини та/або підвищувати працездатність, а також на те, що вони не дають людині заснути.

Енергетик — сильногазований напій, який містить велику кількість вугільної кислоти (H_2CO_3), тому що це сприяє більш швидкому засвоєнню

компонентів і швидкому прояву ефекту.
 (http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%97).

За пошуком словосполучення «energizer drink» або «энергетические напитки» у мережі Інтернет міститься чисельна кількість посилань на різні сайти, зокрема такі:

«Производители энергетических напитков сегодня предлагают широкое разнообразие «энерджайзеров» , причем останавливаться на достигнутом никто не собирается»	http://www.sunhome.ru/journal/59235
«И вот тут на помощь приходят сладкие, газированные, освежающие Чипы и Дейлы - энергетические напитки. После двух-трех глотков ты способен на новые подвиги - в голове светлеет, тонус поднимается, а тело готово пробежать еще пару-тройку километров. "Вау, а ведь это действительно работает", - думаешь ты и радуешься собственному открытию - имея под рукой такой напиток-энерджайзер тебе не страшны никакие дедлайны и поздние встречи».	http://www.greenmama.ua/nid/951944/
 <p>Energizer Energy Drink has been developed for people who want to have a clear and focused mind, perform physically, are dynamic and...</p>	http://energizerenergy.com/aboutus.html
<p>Так звані енергетичні напої не містять своєї енергії, а лише висмоктують її у того, хто їх п'є, і за кількогадинне збудження людина може поплатитися власним здоров'ям і навіть життям.</p> <p>...</p> <p>Стережіться «енерджайзера»!...</p> <p>Науковці дійшли висновку, що вживання «енерджайзерів» у великих кількостях є ризикованим. Люди, котрі зловживають «енергетиками» (тобто випивають від шести й більше банок щомісяця), втричі частіше палять цигарки, вживають наркотики і беруть участь у серйозних бійках</p>	http://20minut.ua/Novyny-Vinnytsi/Zdorovya/175988
	http://www.chinacsky.com/Energy_Drinks_c9931_p12.htm
 <p>MANGO ENERGIZER DRINK</p>	http://www.rockpool.com/2013/01/best-ever-australia-day-bbq-feast/

	http://www.multipino.ru/offer622463.html
MARY ENERGIZER O ENERGY DRINK ВКУС конопли DRINK производителя FUTURA	
	http://www.fit-health.ru/powerbar.html
Энергетический напиток с витаминами, минералами и аминокислотами	
	http://vansiton.ua/energy/energizer.html
Пищевая добавка-энергетик PERFORMANCE ENERGIZER + представляет собой жидкий концентрат, имеющий вкус кока-колы.	

За результатом дослідження наведених у висновку закладу експертизи інформаційних джерел та інших доступних джерел, про які вказано вище, колегія Апеляційної палати вирішила, що висновок експертизи про те, що заявлене словесне позначення «ENERGIZER» за заявкою № m 2012 15391 для товарів 32 та 33 класів МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття «енергетичні напої», є загальноновживаним як позначення товарів певного виду, є правомірним.

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.

Відповідно до пункту 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, зокрема з певною якістю, які насправді не відповідають дійсності.

Позначенням, що може ввести в оману споживача, є також позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів, 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.

З інформаційних джерел відомо, що енергетичні напої містять тонізуючі речовини, найчастіше кофеїн (у деяких випадках замість кофеїну в складі виробниками заявляються екстракти гуарани, чаю чи мате, що містять кофеїн, або ж кофеїн під іншими назвами: матеїн, теїн) та інші стимулятори: теобромін і теофілін (алкалоїди какао), а також нерідко вітаміни, в якості легкозасвоювального джерела енергії — вуглеводи (глюкозу, сахарозу), адаптогени тощо. Останнім часом додається таурін (<http://uk.wikipedia.org/wiki/>).

Тобто, за відомостями з інформаційних джерел, вбачається, що напої, які мають інший склад - не є енергетичними.

За результатом проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання позначення «ENERGIZER» як знака для товарів 32 та 33 класів МКТП, які не є енергетичними напоями, буде вводити в оману споживача.

У додаткових матеріалах від 13.03.2014 апелянт повідомив колегію про те, що на територіях інших країн діють міжнародні реєстрації з позначенням «ENERGIZER» для товарів 32 і 33 класів, тому, на його думку, заявлене за заявкою № m 2012 15391 позначення також може отримати правову охорону в Україні.

За результатами розгляду наданих матеріалів колегія Апеляційної палати встановила, що у наведених апелянтом прикладах міжнародних реєстрацій знаки зареєстровані відносно інших класів МКТП, ніж тих, для яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № m 2012 15391.

З огляду на вказане інформація, наведена апелянтом у додаткових матеріалах від 13.03.2014, не може бути взята до уваги в якості належного доказу на користь реєстрації заявленого позначення, яке є предметом даної апеляційної справи.

Твердження апелянта про те, що заявлене позначення «ENERGIZER» виконане латиницею, не є українською мовою, а тому повинно бути загальноновживаним саме за межами України, на думку колегії Апеляційної палати, не є переконливим, оскільки споживачі в Україні прочитають слово «ENERGIZER» саме як [енерджайзер].

Таким чином, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене за заявкою № m 2012 15391 словесне позначення «ENERGIZER» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 02.09.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ENERGIZER» за заявкою № т 2012 15391 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

Ю.В.Ткаченко