

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

15 травня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 14.12.2012 № 176 у складі головуєчого Горбик Ю.А. та членів колегії Каташевої А.О., Сенчука В.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 09.10.2012 про відмову в реєстрації знака «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» за заявкою № т 2011 04696.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 11.02.2013, 29.03.2013 та 15.05.2013.

На засіданнях були присутні:
представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Палочкіна О.В. ;
представник апелянта – Данильчук Ю.М.
15.05.2013 засідання проходило за відсутністю сторін.

До заперечення апелянт надав наступні документи:

1. Контракт № ТВП/ДИС/15/03/2007 від 15.08.2007;
2. Повідомлення (вих. № 77 від 09.09.2011) щодо пролонгації контракту № ТВП/ДИС/15/03/2007 від 15.08.2007;
3. Контракт № ТВП/ДИС/2007 від 27.02.2007;
4. Повідомлення (вих. № 76 від 09.09.2011) щодо пролонгації контракту № ТВП/ДИС/2007 від 27.02.2007;
5. Додаток 1 до контракту № ТВП/ДИС/2007 від 26.02.2007;
6. Додаток 2 до контракту № ТВП/ДИС/2007 від 27.02.2007;
7. Договір поставки № 73/12 від 13.03.2012 між ТОВ «Сам прийшов» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
8. Специфікація до договору поставки № 73/12 від 13.03.2012 між ТОВ «Сам прийшов» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
9. Договір поставки № 342/12 від 16.08.2012 між ТОВ «Магазин Шашлика» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

10. Специфікація до договору поставки № 342/12 від 16.08.2012 між ТОВ «Магазин Шашлика» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
11. Договір поставки № 181 від 07.09.2012 між ТОВ «ДС ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
12. Протокол розбіжностей до договору поставки № 181 від 07.09.2012 між ТОВ «ДС ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
13. Додаток № 2 до договору поставки № 181 від 07.09.2012 між ТОВ «ДС ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
14. Додаток № 2 до договору поставки № 206 від 07.09.2012 між ТОВ «Гринтек» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
15. Додаток № 2 до договору поставки № 613 від 07.09.2012 між ПП «Квартал- Економ-Магазин» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
16. Специфікація до договору поставки № 314/11 від 27.07.2011 між ТОВ «БЄЛЬВЄДЕР» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
17. Договір поставки № 101009 від 01.03.2012 між ТОВ «Адвентіс» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
18. Специфікація до договору поставки № 101009 від 01.03.2012 між ТОВ «Адвентіс» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
19. Договір № 18 від 01.07,2011 між ТОВ «ДЖАСПЕР» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
20. Специфікація до договору № 18 від 01.07.2011 між ТОВ «ДЖАСПЕР» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
21. Договір № 873 від 01.01.2010 між ДП «Маркет Плазо» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
22. Специфікація до договору поставки № 873 від 01.01.2010 між ДП «Маркет Плазо» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
23. Договір поставки № 77 від 24.09.2012 МІЖ ТОВ «Стама» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
24. Специфікація до договору поставки № 77 від 24.09.2012 між ТОВ «Стама» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
25. Договір поставки № 465 від 01.10.2012 між ТОВ «ШАПАШ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
26. Специфікація до договору поставки № 465 від 01.10.2012 між ТОВ «ШАПАШ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
27. Договір поставки № 175 від 01.10.2012 між ТОВ «ДЖАЯ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
28. Специфікація до договору поставки № 175 від 01.01.2012 між ТОВ «ДЖАЯ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
29. Договір поставки № П375 від 01.01.2012 між ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
30. Специфікація до договору поставки № П375 від 01,01.2012 між ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» та ТОВ «Фірма «Дісна»;
31. Договір №ФР011721 від 01.06.2012 між ДП «Фуршет Регіон» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

32. Специфікація до договору № ФР011721 від 01.06,2012 між ДП «Фуршет Регіон» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

33. Договір № 129 від 01.09.2010 між ТОВ «МЕРАК» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

34. Специфікація до договору № 129 від 01.09.2010 між ТОВ «МЕРАК» та ТОВ «Фірма «Дісна»;

35. Фото рекламних товарів зі слоганом «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ»;

36. Інформаційний лист щодо об'єму продажу грузинських вин на території України.

Аргументація сторін:

Відповідно до матеріалів заявки, на підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» за заявкою № m 2011 04696 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- є оманливим для товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів «вина», тому що включає зазначення «виноделие».

«Виноделие – изготовление вина из винограда и других ягод и плодов путём спиртового брожения. Виноводство -а, виготовлення вина з винограду та деяких інших ягід і плодів способом спиртового бродіння; винарство».

- є оманливим для товарів «вина», якщо зазначений товар вироблений не в Грузії (вказує на місце виготовлення товару);

«Грузинский – 1. Относящийся к Грузии, грузинам, связанный с ними. 2. Созданный, выведенный и т.п. в Грузии или грузинами»;

- є описовим та носить хвалебний характер, зокрема вказує на якість та певні властивості:

«Еталон -а, 1) Точный зразок установленной единицы измерения. 2) Мерило, зразок для порівнювання з чим-небудь».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2)(далі – Закон).

Explanatory (Ru-Ru) (к версії АВВУУ Lingvo x3)

Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна» (далі – ТОВ «Фірма «Дісна») заперечує проти рішення Державної служби інтелектуальної власності про відмову в реєстрації знака «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» на підставі того, що заявлене позначення є оманливим для товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів «вина», тому що включає зазначення «виноделие»; є оманливим для товарів «вина», якщо зазначений товар вироблений не в Грузії (вказує на місце виготовлення товару); є описовим та носить хвалебний характер, зокрема вказує на якість та певні властивості.

У зв'язку з цим апелянт погоджується обмежити перелік товарів до наступних: «вина, пікети (вино з виноградних вичавків), що виготовлені в Грузії».

Апелянт зазначає, за заявлене позначення не є описовим та не носить хвалебний характер, зокрема не вказує на якість та певні властивості.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» набуло розрізняльної здатності у відношенні до заявника.

Апелянт просить відмінити рішення та зареєструвати знак відносно скороченого переліку товарів 33 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених п. 2 ст. 6 Закону, з врахуванням пп. 4.3.1.9. та 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Згідно з п. 2 ст. 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 якість, склад, властивості товарів, а також 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 4.3.1.7. 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.

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

На відміну від асоціативних позначень, описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному її сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» є словесним позначенням, що виконане кирилицею, друкованим шрифтом літерами російської абетки.

Еталон (еталон, -а) 1. Точний зразок установленної одиниці виміру. //Великої точності вимірний прилад, призначений для перевірки інших приладів. Державний еталон — первинний або спеціальний еталон, затверджений офіційно як державний. Міжнародний еталон — еталон, який за міжнародною угодою призначений для погодження розмірів одиниць. 2. перен. книж. Мірило, зразок для порівнювання з чим-небудь.

Грузинский (Грузинський, -а, е). Прикметн. до грузини і Грузія.

Виноделие (виноробство, -а). Виготовлення вина з винограду та деяких інших ягід і плодів способом спиртового бродіння; винарство.

Великий тлумачний словник сучасної української мови – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005 стор.).

Колегія Апеляційної палати дослідила походження та тлумачення слова «еталон». На відміну від еталонів, які зберігаються у Міжнародному бюро мір і ваг, «эталон грузинского виноделия» не є точною мірою, а застосовується у переносному значенні.

Переносне значення слова – похідне, вторинне значення, що розвинулося з прямого лексичного значення слова на основі просторової, часової чи іншої співвіднесеності понять. Отже, переносне значення слова завжди є похідним, вторинним від його прямого значення. В зв'язку з цим, застосування у складі словосполучення «эталон грузинского виноделия» слова «еталон» в його непрямому, метафоричному значенні не дозволяє стверджувати про те, що вказане словосполучення безпосередньо (прямо) описує властивості товарів, стосовно яких вказане словосполучення використовується в якості знака.

Колегія Апеляційної палати вважає, що словосполучення «эталон грузинского виноделия» не містить у своєму складі елементів, які б вказували на якість товарів 33 класу МКТП, і не буде сприйматися без додаткових суджень та мислень звичайним споживачем безпосередньо (не через асоціації) як таке, що описує властивості цих товарів.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що заявлене позначення не є описовим, оскільки не вказує на якість та властивості товару і не носить хвалебний характер.

Відповідно до п. 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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві,

неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Апелянт у запереченні та на засіданні просив скороти перелік заявлених товарів 33 класу МКТП до наступних: «вина, пікети (вино з виноградних вичавків), що виготовлені в Грузії».

Розглянувши скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати наголошує на тому, що відповідно до Закону та Правил у переліку товарів і/або послуг зазначається клас МКТП та товари і/або послуги, що відносяться до нього. При цьому, МКТП не допускає зазначень у переліку виробників та інших характеристик, що ідентифікують конкретний товар (габарити; номери стандартів; місце походження або виготовлення тощо), оскільки такі зазначення можуть призвести до порушення прав інших осіб.

Тому, колегія Апеляційної палати приймає скорочений перелік у такій редакції: «вина, пікети (вино з виноградних вичавків)».

Крім того, колегія Апеляційної палати з'ясувала, що апелянт – ТОВ «Фірма «Дісна» працює на ринку України вже 15 років і вже став досить відомою фірмою серед певного кола споживачів.

Компанія представлена Київським (головним) офісом, який здійснює стратегічне і тактичне планування діяльності. Головний офіс включає: відділ логістики та обліку, відділ маркетингу та розвитку, відділ регіональних продажів, відділ продажів по Києву (роздріб і HoReCa). Філії компанії розташовані в Дніпропетровську, Одесі, Харкові, в інших регіонах працюють партнери — дистриб'ютори.

Апелянт є власником багатьох свідоцтв на торговельні марки, а саме: свідоцтво № 145476 «*Wintveria*», № 145475 «CASA VERDE», № 136990 «WINTVERIA», № 121652 «SCOTTISH HEART», № 113636 «*Дісна*» та інші.

ТОВ «Фірма «Дісна» активно використовує позначення «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» в якості слогану до усієї лінійки винної продукції апелянта. У додатку до заперечення апелянт надав фото рекламних матеріалів з нанесенням слогану «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ».

Незважаючи на те, що апелянт зареєстрований як юридична особа в Україні, продукція, яка виготовляється на його замовлення та під його керівництвом походить з Грузії. Сировина для винної продукції апелянта виготовляється на його замовлення у ООО «Тіфліській вінний погребь» та в готовому вигляді направляється на територію України. Отже, фактично виробником та імпортером товару є апелянт, але місце походження товару –

Грузія, виробничі потужності – ООО «Тіфліській вінний погребь». Усі необхідні документи на підтвердження цього факту надані апелянтом та знаходяться у додатках до заперечення.

Розглянувши скорочений перелік товарів 33 класів МКТП, а також фактичні данні використання заявленого позначення апелянтом колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання заявлене позначення не буде оманливим для цих товарів, оскільки воно не буде породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або певним виробником, що насправді не відповідають дійсності.

Ураховуючи зазначене та викладені вище обставини, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» за заявкою № т 2011 04 696 може бути зареєстровано на ім'я заявника відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: вино, пікети (вино з виноградних вичавків).

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

в и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Дісна» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 09.10.2012 про відмову в реєстрації знака «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» за заявкою № т 2011 04696 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак «ЭТАЛОН ГРУЗИНСКОГО ВИНОДЕЛИЯ» за заявкою № т 2011 04696 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: вино, пікети (вино з виноградних вичавків).

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

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

А.О.Каташева

В.В.Сенчук