

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

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

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

Р І Ш Е Н Н Я

26 березня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. № 121 від 04.10.2012 у складі головуєчого Василенко І.Е. та членів колегії Горобець О.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью "ВЛ Ентерпрайзез" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 31.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Еврейский стандарт" за заявкою № m 2011 17219.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 28.11.2012, 31.01.2013, 26.03.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Боровик П.А.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення № 1022-09/12 від 27.09.2012 (вх. № 14253 від 28.09.2012);
матеріали заявки № m 2011 17219;
лист апелянта № 1484-12/12 від 13.12.2012 (вх. № 18824 від 14.12.2012) з додатковими матеріалами щодо використання заявленого позначення на території України та за її межами та інформацією про відсутність можливості введення споживачів в оману;
лист апелянта № 1558-12/12 від 20.12.2012 (вх. № 19294 від 21.12.2012) з додатковими матеріалами щодо використання заявленого позначення на території України;
лист апелянта № 0105-01/13/П від 23.01.2013 (вх. № 2369 від 24.01.2013) з додатковими матеріалами щодо фактичного використання заявленого позначення у місцях роздрібної торгівлі на території України.

3. Аргументація сторін:

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ Ентерпрайзез" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака

"Еврейский стандарт" за заявкою № т 2011 17219 відносно товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а саме "горілка" та зазначає наступне.

Заявлене позначення "Еврейский стандарт" почало використовуватися апелянтом на території України задовго до подання заявки на знак для товарів і послуг. Продукція, маркована заявленим позначенням, також реалізується на території країн Європи та СНГ.

Апелянт зазначив, що реалізація продукції під знаком "Еврейский стандарт" здійснюється як в стаціонарних місцях продажу товарів (супермаркетах, магазинах та ін.), так і за допомогою мережі Інтернет.

Також апелянт повідомив, що товар, яким маркується заявлене позначення, є кошерним відповідно до сертифікатів кошерності, а тому не може сприйматися споживачами (в даному випадку споживачами єврейської національності) як не кошерний напій та такий, що не відповідає єврейським законам. За тривалий час продажу товару з використанням заявленого позначення на ринку алкогольних продуктів ні до апелянта, ні до Державної служби та підвідомчим йому підприємствам та установам не надходило жодних заперечень, претензій чи скарг від громадських організацій та громад (общин) стосовно того, що заявлене позначення є оманливим щодо товарів, які маркуються зазначеним позначенням, та не відповідають Кашруту.

Важливим аспектом є також той факт, що в разі не отримання правової охорони заявленим позначенням будь-яка третя особа буде мати можливість використовувати тотожне (або схоже) позначення для маркування однорідного товару, зокрема горілки.

Апелянт зазначив, що наявність у нього, як добросовісного виробника, знака для товарів і послуг дозволить йому застосувати відповідні норми Цивільного та Кримінального кодексів проти недобросовісних виробників.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 31.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 17219 та зареєструвати знак "Еврейский стандарт" відносно товару 33 класу МКТП, а саме: "горілка".

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 31.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Еврейский стандарт" за заявкою № т 2011 17219 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є таким, що:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- складається з даних, що є описовими, вказують на властивості товарів:

"Еврейский стандарт" - указывает на то, что продукция соответствует определенным требованиям еврейских законов и изготовлена по всем правилам древней еврейской традиции. Еврейский закон устанавливает

дополнительный стандарт в отношении кошерности (разрешенный законами иудаизма) продуктов с одобрения и под патронажем раввината.

Разрешение на продукцию, которая изготовлена по всем еврейским законам, производитель может получить в таких ведомствах, как Главный раввинат в Израиле или Инспекция кашрута штата Нью-Йорк, в "Ортодокс Юнион" - крупнейшей еврейской ортодоксальной организации США и Канады, а также у известного и уважаемого в определенной общине раввина, в Украине основным производителем и контролером кошерной продукции является Украинский совет по кашруту;

- оманливим, якщо вищезазначені товари не відповідають зазначеному визначенню "Еврейський стандарт".

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), розд. II, ст. 6, п. 2.

Explanatory (Uk-Uk) (к версии АBBYU Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство "Перун", 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

<http://www.unian.net/news/products/tmp/79183.doc>

http://tiens-russia.com/?page_id=2061

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 не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; 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; 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 словесне позначення "Еврейский стандарт" виконане стандартним шрифтом літерами кириличної абетки чорним кольором та складається з двох частин: "Еврейский" и "стандарт".

Лексико-семантичний аналіз заявленого позначення здійснювався колегією Апеляційної палати з використанням тлумачних словників та відповідних мовних словників. Колегія Апеляційної палати врахувала, що семантика слів повинна розкриватися як складне структурне ціле, що містить суму певних розрізняльних ознак, а не як окремі, виділені з цілого елементи.

Перше слово "еврейский", -ая, -ое. 1. см. евреи. 2. Относящийся к евреям, их языкам (древнееврейскому, ивриту и идишу), национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к местам их проживания и расселения, к Израилю, их внутреннему устройству, истории; такой, как у евреев. Е. народ. Еврейские языки. По-еврейски (нареч.)¹.

Друге слово "стандарт", -а, м. 1. Образец, к-рому должно соответствовать, удовлетворять что-н. по своим признакам, свойствам, качествам, а также документ, содержащий в себе соответствующие сведения (офиц.). Соответствие изделий стандарту. Государственный с. ГОСТ, Нормативно-технический с. 2. ед. Нечто шаблонное, трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального, творческого. Действовать по стандарту. 4- Золотой стандарт (спец.) - в мировой валютной системе с конца 19 в. до нач. 30-х гг. 20 в.: система обращения денег, при к-рой в качестве меры их стоимости функционирует золото. || прил. стандартный, -ая, -ое (к 1 знач.)².

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення "Еврейский стандарт" не є описовим, оскільки тлумачення змісту позначення вимагає роздумів, певних асоціацій, домислювань, які можуть бути різними.

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

¹ <http://www.ozhegov.org/words/8057.shtml>

² <http://www.ozhegov.org/words/34328.shtml>

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.

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи:

- роздруківки з пошукової системи "GOOGLE", що відображають кількість згадувань в мережі Інтернет словосполучення "Еврейский стандарт" за певні періоди часу, а саме: з 01.01.2009 по 28.10.2011 (приблизна кількість результатів складає 129000 (0,36 сек.) та з 28.10.2011 по 25.09.2012 (приблизна кількість результатів складає 150000 (0,23 сек.), на перших сторінках якої відображено інформацію про продукцію, марковану позначенням "Еврейский стандарт";

- Контракт № АІ-058 від 16.03.2011 між ТОВ "ВХ ІМПОРТ КАМПАНИ" та Спільним українсько-німецьким товариством "Марком" стосовно постачання горілки Кауффман "Еврейский стандарт";

- Список кошерних продуктів, виданий Департаментом кашрута Головного рабинату Росії (<http://www.kosher.ru/news/121/index.html>);

- Сертифікати кошерності;

- Ліцензійний договір на використання товарних знаків від 08.07.2011 між ТОВ "ВЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ" та ЗАТ "Белое золото";

- Роздруківка з веб – сторінки релігійної організації "Агентство Еврейских Новостей" (<http://www.aen.ru/?page=brief&article%20id=51291>);

- Роздруківка з веб - сторінки компанії "Whitehall" (<http://www.whitehall.ru/vodka-jewishd-standard.htm>);

- Роздруківка з веб - сторінки Інтернет – магазину "MARCOM" (http://marcom.bigbord.net/Vodka/Kauffman/Kauffman_Evreyskiy_standart_p-up_-0-7_1-.html);

- Роздруківка з веб – сторінки Інтернет - магазину алкогольних напоїв "ALCO" (<http://alco.in.ua/kauffman-evreiskii-standart/>);

- Роздруківка з веб – сторінки роздрібно-оптового Інтернет - магазину алкогольних напоїв "Мережа виномаркетів "ПОЛЯНА" (<http://polyana.ua/catalog/2728/I3358/>);

- Роздруківка з веб - сторінки Інтернет – магазину "In Vino Veritas" (http://vinovodka.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1121&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=92);

- Ліцензійний договір на використання товарних знаків від 20.06.2011 між ТОВ "ВЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ" та ВАТ "Алкон";

- Договір постачання № АІ-170 від 11.04.2012 між ВАТ "Алкон" та Спільним українсько-німецьким товариством "Марком";

- Рахунок № 3 від 10.09.2012 (Договір постачання № АІ-170 від 11.04.2012) щодо постачання горілки "Еврейский стандарт" в загальній кількості 14688 пляшок;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна № 252287, за якою ВАТ "Алкон" відправило через митний кордон Росії і України 26 палетів горілки "Еврейский стандарт", а Спільне українсько-німецьке товариство "Марком" їх отримало;

- роздруківка викладеної продукції, маркованої позначенням "Еврейский стандарт", в роздрібно-оптовому магазині алкогольних напоїв "Мережа виномаркетів "ПОЛЯНА";

- фотографії продукції, що маркується позначенням "Еврейский стандарт".

Зазначені документи, на думку колегії Апеляційної палати, свідчать про набуття заявленим позначенням "Еврейский стандарт" розрізняльної здатності серед споживачів внаслідок фактичного використання на протязі тривалого часу.

Матеріали надані апелянтом, свідчать про те, що широкому загалу споживачів відомо, що різні релігійно-культурні традиції виробили певні приписи щодо споживання продуктів харчування та напоїв. Єврейська традиція виокремлює групу продуктів, які вважаються кошерними. Відповідно до приписів іудаїзму вживання алкогольних напоїв не забороняється.

Загалом, "Кашрут" — це об'ємна система законів, які відомі з Тори, та містять додаткові правила, встановлені єврейськими релігійними особами. Кашрут (івр.- придатність) - це також розпорядження, пов'язані з вживанням їжі та її приготуванням.

Для допомоги у правильному виборі товарів (продуктів та напоїв), які відповідають Кашруту, в мережі Інтернет існує перелік таких товарів (продуктів та напоїв). Зазначений перелік містить декілька видів горілки, зокрема, горілка під заявленим позначенням "Еврейский стандарт".

Апелянтом надано Сертифікати кошерності, які підтверджують, що горілка "Еврейский стандарт" виготовляється під контролем Департаменту кашрута при Головному Рабінаті Російської Федерації та маркується відповідним знаком кошерності.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "Еврейский стандарт" за заявкою № т 2011 17219 може бути зареєстровано як знак для товару 33 класу МКТП "горілка".

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби 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. Заперечення Общества с ограниченной ответственностью "ВЛ Ентерпрайзез" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 31.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Еврейский стандарт" за заявкою № т 2011 17219 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати в установленому порядку державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва, знак "Еврейский стандарт" за заявкою № т 2011 17219 щодо товарів 33 класу МКТП: "горілка".

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

Головуючий

І.Е.Василенко

Члени колегії

О.П.Горобець

В.В.Сенчук