

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

07 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 22.07.2016 № 62 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Козелецької Н.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «ГАЛИЦІЯ ДИСТИЛЕРІ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Галицький шнапс Galician schnapps Galizischer Schnaps» за заявкою № т 2015 00933.

Представники апелянта – Черепов Л.В., Боруха Д.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 11709 від 20.07.2016;
- додаткові матеріали до заперечення вх № 15050 від 28.09.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2015 00933.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.05.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Galizischer Schnaps» за заявкою № т 2015 00933 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для частини товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів «шнапси», тому що містить у складі позначення «шнапс».

«Шнапс – это крепкий алкогольный напиток, чаще всего чистый дистиллят, получаемый путем перегонки из картофеля, яблок, винограда, зерна, трав и т.п. На вкус он напоминает самогон или водку с фруктовым или иным оттенком. Особенно популярен шнапс в Германии, Австрии и странах Скандинавии. К шнапсу относятся и некоторые виды бренди».

2) є описовим для товарів «шнапси», вказує на місце виготовлення – «Галицький» та вид товару – «шнапс».

«Галиция (также Галичина) (укр. Галичина, пол. Galicja, нем. Galizien) – историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) областей Украины и югу Подкарпатского воеводства Польши (Перемышльская земля)».

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

<http://younapitki.ru/chto-takoe-shnaps/>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F>.

Апелянт – Приватне акціонерне товариство «ГАЛІЦІЯ ДИСТИЛЕРІ» (далі – Апелянт) заперечує проти рішення ДСІВ від 19.05.2016 про відмову
Галицький шнапс
Galician schnapps
в реєстрації знака «Galizischer Schnaps» за заявкою № m 2015 00933 та просить взяти до уваги такі доводи.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не є оманливим для частини заявлених товарів 33 класу, яка не стосується шнапсів. У той же час, Апелянт скоротив перелік товарів 33 класу МКТП до товарів «перегінні алкогольні напої; шнапси», по відношенню до яких заявлене позначення, на думку Апелянта, не може бути оманливими.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не є описовим для товару «шнапс», оскільки для формулювання його описової характеристики потрібні деякі роздуми та пояснення. Воно має достатню дистинктивність, а тому має право на незалежне існування на ринку. До того ж, такий товар, як «шнапс», відсутній у МКТП, Державному реєстрі України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, а також у переліку географічних зазначень Європейського Союзу.

На думку Апелянта, заявлене позначення не є вказівкою на місце виготовлення товарів, а його елементи «Галицький .. Galician...Galizischer» є похідними від комерційного найменування господарюючого суб'єкта Апелянта (ПрАТ «ГАЛІЦІЯ ДИСТИЛЕРІ»), виробника алкогольних напоїв, розташованого у м. Бучач, Тернопільської області.

Ураховуючи наведене, Апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від
Галицький шнапс
Galician schnapps
19.05.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Galizischer Schnaps» за заявкою № m 2015 00933 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «перегінні алкогольні напої; шнапси».

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 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, затвердженої наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, зокрема:

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;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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, віднесено прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у 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.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема, на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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.

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.

Галицький шнапс
Galician schnapps
Galizischer Schnaps

Заявлене на реєстрацію позначення є словесним, виконано літерами кирилиці та латиниці, друкованим, стандартним шрифтом. Словосполучення «Галицький шнапс», «Galician schnapps», «Galizischer Schnaps» розташовані у три рядки один під одним.

Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення оманливим щодо заявлених товарів, звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, та виявила наступне.

«Шнапс», -у, ч. Німецький міцний алкогольний напій; горілка¹;

«Шнапс» (нім. Schnaps) – міцний алкогольний напій, що виробляється традиційно в результаті перегонки зерна або картоплі. Його, зазвичай, пов'язують з Німеччиною. Шнапс буквально означає «хватка». Спирт для шнапсу виробляють з різноманітної сировини методом подвійної дистиляції. Крім зерна і картоплі, відомий шнапс з яблук, винограду, бананів, голубиці, журавлини, полуниць і з багатьох лісових ягід, але найпопулярніший шнапс персиковий. Його міцність, як правило, становить близько 30 %. Дуже популярний у Німеччині, Скандинавії, Австрії. В горах Шварцвальд виробляється шнапс з ароматом перцевої м'яти Рампл Мінц (Rumple Minze)².

Відповідно до довідкової літератури до алкогольних напоїв, вироблених шляхом перегонки, крім «шнапсу», відносяться, зокрема й: ром, коньяк, віскі, бренді, текіла, грапа, кальвадос тощо^{3 4}.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що заявлене позначення є оманливим для товару 33 класу МКТП «перегінні алкогольні напої», які не є шнапсом та відносяться до товарів, які виробляються шляхом перегонки (перегінні алкогольні напої – ром, коньяк, віскі, бренді, текіла, грапа, кальвадос тощо).

Стосовно такої підстави для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг, як описовість (вказує на місце виготовлення товару), колегія Апеляційної палати встановила наступне.

«Галицький/ Galician/ Galizischer» – прикметник чоловічого роду, утвореного від відомої історичної місцевості Галіція.

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

² <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81>.

³ Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства. Навчальний посібник. - К.: Ліра-К, 2010. - 388 с.

⁴ Основи експертизи продовольчих товарів: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Малигіна, Л.Д. Титаренко, Л. В. Породіна, Г. О. Лихоніна, Н. Т. Лазарева, О. Ю. Холодова. — К.: Кондор, 2009. — 296 с.

Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, рос. Галиция) — історична область у західній Україні та південно-східній Польщі. Займає території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (крім північної частини) областей України і Підкарпатського, Малопольського та південної частини Сілезького воєводств Польщі. Згідно з Енциклопедією Українознавства, в етнографічних межах має площу 55700 км². Назва «Галичина» походить від містечка Галич — столиці Галицького князівства. З XIII століття історичним, політичним та культурним центром краю прийнято вважати місто Львів. Серед інших найбільших міст Галичини є Краків, Івано-Франківськ (раніше Станиславів), Тернопіль, Ряшів, Тарнів, Дрогобич, Калуш, Стрий, Новий Сонч, Коросно, Трускавець, Борислав, Самбір, Перемишль, Ярослав, Коломия, Золочів, Чортків, та ін⁵.

Колегія Апеляційної палати констатує, що нині не існує адміністративно-територіальної одиниці з чітко визначеними координатами та з назвою Галичина. Слово «Галичина» використовується як неформальна, застаріла історична назва місцевості, і не є офіційною назвою конкретної території.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є таким, що прямо вказує на місце виготовлення товару «Галицький», але є описовим для товару «шнапс».

У той же час, для визначення того чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись частиною С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з підготовчими роботами до випуску продукції з використанням заявленого позначення. Відповідно до пункту С (1) цієї статті для визначення, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака. Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) цих Правил, ураховуються всі відомості, що 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.

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги той факт, що реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набутою розрізняльної здатності та надання відповідних доказів її набуття, зокрема, доказів використання такого позначення.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що згідно з пунктом 10.1. Регламенту Апеляційної палати доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія Апеляційної палати встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін,

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0>

а також інші обставини, які мають значення для правильного розгляду заперечення.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками експертів, поясненнями учасників розгляду заперечення.

У додаткових матеріалах до заперечення (вх. № 15050 від 28.09.2016) Апелянт зазначив, що здійснив підготовчі роботи до випуску продукції із використанням заявленого позначення, надавши зразки серії етикеток для лінійки перегінних дистилатів, з використанням заявленого на реєстрацію позначенням, а саме: «Українська грушовиця», «Українська яблуківка» та «Виноградна горілка» (загалом у кількості 3 етикетки).

За твердженням Апелянта, він є єдиним виробником в Україні фруктових дистилатів, який знаходиться у м. Бучач, та близько 20 років займається виготовленням міцного алкоголю, а його маркетингова стратегія пов'язана з популяризацією фруктових дистилатів свого виробництва серед паломників, значна частина яких є європейці, що сповідують греко-католицьку віру.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом етикетки та встановила що на них містяться написи «Українська грушовиця», «Українська яблуківка» та «Виноградна горілка», зображення відповідних фруктів, зазначення місткості та міцності продукту. Всі етикетки марковані позначенням «Galizischer Schnaps».

За результатами аналізу додаткових матеріалів, колегія Апеляційної палати констатує, що надані етикетки свідчать лише про наміри Апелянта використовувати заявлене позначення та не доводять набуття розрізняльної здатності внаслідок використання заявленого позначення, а тому не можуть бути враховані колегією Апеляційної палати на користь реєстрації знака.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «Галицький шнапс Galician schnapps Galizischer Schnaps» за заявкою № m 2015 00933 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

У той же час, оскільки вище встановлено, що заявлене позначення не вказує прямо на місце виготовлення товару, а відтак не є описовим щодо місця походження товару, колегія Апеляційної палати змінює підстави для відмови у наданні правової охорони заявленому позначенню, щодо положення про те, що воно «вказує на місце виготовлення».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 Приватному акціонерному товариству «ГАЛІЦЯ ДИСТИЛЕРІ» у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення ДСІВ від 19.05.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Галицький шнапс Galician schnapps Galizischer Schnaps» за заявкою № т 2015 00933 в частині підстав для відмови, та викласти їх у такій редакції:

заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для товару 33 класу МКТП «перегінні алкогольні напої», крім товарів «шнапси», тому що містить у складі позначення «шнапс».

«Шнапс – это крепкий алкогольный напиток, чаще всего чистый дистиллят, получаемый путем перегонки из картофеля, яблок, винограда, зерна, трав и т.п. На вкус он напоминает самогон или водку с фруктовым или иным оттенком. Особенно популярен шнапс в Германии, Австрии и странах Скандинавии. К шнапсу относятся и некоторые виды бренди».

2) є описовим для товарів «шнапси», вказує на вид товару – «шнапс».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Н.О.Козелецька

І.А.Костенко