

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

24 березня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 20.12.2013 № 304 у складі головуючого Добриніної Г.П. та членів колегії Потоцького М.Ю., Костенко І.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС ПЛЮС» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 09.10.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Garilka» за заявкою № т 201302683.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Коротченкова О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 22816 від 16.12.2013 проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Garilka» за заявкою № т 201302683;
- копії матеріалів заявки № т 201302683;
- додаткові матеріали вх. № 7889 від 04.06.2014; вх. № 949 від 29.01.2015; вх. № 1923 від 17.02.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення від 09.10.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Garilka» за заявкою № т 201302683, оскільки заявлене словесне позначення:

- 1) для частини товарів 33 класу «горілка» є описовим, вказує на вид товару;
 - 2) для всіх інших товарів 33 класу воно є оманливим.
- «Garilka» - наведення літерами латинського алфавіту українського слова «горілка».

«Горілка - міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції».

Наявність свідомої «орфографічної помилки» в написанні слова «Garilka» не надає йому достатньої розрізняльної здатності.

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

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов). - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - с. 254.

Апелянт – ТОВ «ТС ПЛЮС» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Garilka» та зазначає наступне.

Слова «Garilka» та «горілка» не співпадають за звучанням. Графічне виконання слів «Garilka» та «горілка» відрізняється за рахунок використання різних алфавітів. Також, слова «Garilka» та «горілка» не співпадають за смисловим значенням, оскільки слово «Garilka» є фантазійним.

Апелянт вказує, що заявлене позначення не є описовим, та зазначає, що видові та прості найменування товарів наведені, зокрема, у Міжнародній класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП). Вказана класифікація в цілому та, зокрема, перелік товарів 33 класу МКТП, зазначений у заявці, не містить такого простого або видового найменування товару, як «Garilka».

Також апелянт заперечує оманливість заявленого позначення, оскільки воно має фантазійний характер стосовно наведених у заявці товарів 33 класу МКТП та не містить у собі прямих чи опосередкованих вказівок на які б то не було якості товарів 33 класу МКТП або їх географічне походження.

Враховуючи наведені вище доводи, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 09.10.2013 та зареєструвати позначення «Garilka» за заявкою № т 201302683 відносно усього заявленого 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 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, 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.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Заявлене за заявкою № m 201302683 позначення «Garilka» словесне, виконане літерами латинської абетки, стандартним шрифтом.

З огляду на те, що на засіданні апелянтом було подано клопотання про скорочення заявленого переліку товарів 33 класу МКТП до товару «горілка», подальшу перевірку заявленого позначення колегія Апеляційної палати проводилася відносно цього товару.

Колегія Апеляційної палати при проведенні перевірки заявленого позначення дійшла висновку, що фонетично воно лише опосередковано схоже зі словом «горілка». Але, при цьому воно не є його транслітерацію літерами латинського алфавіту. Слова «Garilka» та «горілка» не співпадають за звучанням та виконані літерами різних абеток.

У запереченні та на засіданні апелянт вказував, що заявлене позначення є вигаданим словом та має фантазійний характер. Тому, воно не належить до простих найменувань товарів, які можуть вказувати на вид товару.

Проаналізувавши позначення «Garilka» колегія Апеляційної палати відзначає, що такі індивідуальні ознаки як латинський алфавіт, літерами якого написане слово, а також наявність літери «а» у першому складі слова, надають йому індивідуального (особливого) характеру, який забезпечує наявність розрізняльної здатності. Указане позначення є асоціативним,

оскільки викликає у споживача певні асоціації з товаром, для якого заявлено на реєстрацію, проте не вказує прямо на цей товар.

За результатом дослідження наведених у висновку закладу експертизи інформаційних джерел та інших доступних джерел, колегія Апеляційної палати встановила, що слово «Garilka» в них відсутнє.

Також, слово «Garilka» не має чітко визначеної семантики та не є простим найменуванням товару.

Таким чином, заявлене позначення не можна вважати таким, що вказує на вид товару. На думку колегії Апеляційної палати, заявлене позначення лише викликає певні асоціації з видом товару, але не описує його прямо, тобто не є описовим.

При розгляді обставин даної апеляційної справи, колегією Апеляційної палати прийнято до уваги порядок введення в цивільний обіг алкогольних товарів, що регулюється Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Стаття 11 цього Закону визначає порядок маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні. Зокрема, на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання; позначення нормативного документа.

На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.

Враховуючи обов'язковий порядок маркування лікеро-горілчаних виробів, колегія Апеляційної палати вважає, що споживачі продукції, маркованої заявленим позначенням «Garilka», будуть сприймати та асоціювати його з виробником - ТОВ «ТС ПЛЮС», навіть за умови належного маркування товару та проставляння назви товару - горілка на відповідній алкогольній продукції.

Другою підставою для відмови в реєстрації заявленого позначення є те, що воно буде оманливим щодо всіх інших товарів 33 класу МКТП.

Враховуючи те, що апелянтом скорочено перелік товарів 33 класу до товару «горілка», проводити перевірку заявленого позначення стосовно цієї підстави для відмови у наданні правової охорони не має потреби.

У запереченні та на засіданні апелянт вказував на те, що заявлене позначення «Garilka» використовується в його господарській діяльності, на підтвердження чого надав наступні документи:

1. Договір № 01/13 від 22.02.2013 між ТОВ «Укрдевелопгруп» (Виконавець) та ТОВ «ТС ПЛЮС» (Замовник) щодо розробки та друку етикеток торгівельних марок «Гарилка», «Гарілка», «Garilka». Акти № 1, 2 виконання робіт до Договору.

2. Договір № 18/03/13 від 18.03.2013 між ТОВ «Укрдевелопгруп» (Виконавець) та ТОВ «ТС ПЛЮС» (Замовник) щодо розміщення реклами в газеті «MedicusAmicus». Додатки № 1, 2 до договору.

3. Договір поставки № 02/13 від 25.02.2013 між ТОВ «Укрдевелопгруп» (Покупець) та ТОВ «ТС ПЛЮС» (Постачальник) на поставку горілки під торгівельними марками «Гарилка», «Гарілка», «Garilka». Специфікація № 1 до договору поставки.

4. Договір поставки № 03/13 від 05.03.2013 між ТОВ «Традиції права» (Покупець) та ТОВ «ТС ПЛЮС» (Постачальник) на поставку горілки під торгівельними марками «Гарилка», «Гарілка», «Garilka».

5. Договір поставки № 04/13 від 13.03.2013 між ПП «Триада – ЮМ» (Покупець) та ТОВ «ТС ПЛЮС» (Постачальник) на поставку горілки під торгівельними марками «Гарилка», «Гарілка», «Garilka». Специфікація № 1 до договору поставки.

6. Договір поставки № 05/13 від 03.04.2013 між ТОВ «Енергобуд реконструкція» (Покупець) та ТОВ «ТС ПЛЮС» (Постачальник) на поставку горілки під торгівельними марками «Гарилка», «Гарілка», «Garilka». Специфікація № 1 до договору поставки.

7. Додаток 1 до Договору поставки № 011609 на виготовлення поліграфічної продукції.

8. Зразок етикетки у кольоровому виконанні.

9. Специфікація до Договору поставки № 741 від 17.03.2011.

10. Специфікація до договору поставки № ИФ005138 від 01.07.2011.

11. Специфікація до договору поставки № 9 від 01.12.2012.

12. Договір про надання маркетингових послуг № 9-м від 01.12.2012.

13. Договір про надання маркетингових послуг 1103-м від 11.12.2012.

Проаналізувавши подані апелянтом додаткові матеріали колегія Апеляційної палати встановила, що вони свідчать про використання заявником заявленого позначення до дати подання заявки та про наявність певного обсягу продукції, маркованої заявленим позначенням.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявленому позначенню може бути надана правова охорона відносно 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 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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТС ПЛЮС» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 09.10.2013 про відмову в реєстрації знака «Garilka» за заявкою № т 201302683 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України (адміністративного збору), знак для товарів і послуг за заявкою № т 201302683 відносно товару 33 класу МКТП: «горілка».

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

Головуючий колегії

Г.П. Добриніна

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

І.А.Костенко