

27

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 жовтня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 08.05.2014 № 25 у складі головуєчого Совгирі С.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 26.02.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарілка" за заявкою № т 2013 02687.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 15.07.2014, 24.10.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 05.05.2014 вх. № 6347 проти рішення Державної служби від 26.02.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарілка" за заявкою № т 2013 02687;
- копії матеріалів заявки № т 2013 02687;
- додаткові матеріали до заперечення від 09.07.2014 вх. № 9652.

Аргументація сторін:

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації вказаного знака.

Апелянт вважає, що слова "Гарілка" та "горілка" не є тотожними оскільки:

- відрізняються у перших двох звуках, що видно з їх транскрипційного запису [г'арілка] та [гор' ілка];
- не співпадають за графічним написанням за рахунок відмінностей у написанні перших двох літер: "Г" відрізняється від "г" та "а" відрізняється від "о";
- не співпадають за смисловим значенням, оскільки на відміну від слова "горілка", що є лексичною одиницею української мови з усталеним

семантичним змістом, слово "Гарілка" до складу української мови не входить і є фантазійним.

Апелянт зазначає, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, частини 2 статті 494 Цивільного кодексу України, та пункту 2.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення за заявкою мало б розглядатись під час експертизи лише в тому вигляді, у якому його було заявлено - в даному випадку – "Гарілка", а не "горілка".

На користь такої позиції апелянта свідчить також відсутність слова "гарілка" у словнику Бориса Грінченка та в Академічному словнику 1926-1933 роки.

На думку апелянта, відмова в реєстрації знака через його описовий характер не має законних підстав, оскільки нормативні акти, які регламентують проведення експертизи заявок на знаки, не містять такої підстави для відмови, як його схожість з описовим позначенням.

Також апелянт зазначає, що позначення "Гарілка" є сугестивним – воно здатне викликати асоціації з простим найменуванням товару, проте не називає його безпосередньо, а отже не є описовим.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 26.02.2014 та зареєструвати позначення "Гарілка" за заявкою № т 2013 02687 відносно усього заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 26.02.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарілка" за заявкою № т 2013 02687. Оскільки заявлене словесне позначення:

- для частини товарів 33 класу, що відносяться до узагальнюючого поняття "горілка" є описовим і прямо вказує на вид товару.

Гарілка - оригінально викладене слово "горілка".

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

- для інших товарів 33 класу є оманливим.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", стаття 6, пункт 2.

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

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 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.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати для встановлення чи є заявлене позначення описовим, звернулася до інформаційних джерел та виявила наступне.

Згідно тлумачного словника: Горілка – міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та інших злакових, і води у певній пропорції. (Великий тлумачний словник української мови (з дод., допов. та CD)/Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.).

Згідно вільної загальнодоступної енциклопедії "Wikipedia": літера "г" позначає дзвінкий гортанний фриктивний приголосний [ɦ] (голова), а "ґ" — задньоязиковий проривний приголосний [g] (гава, ґрунт, ґудзик).(http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка)

Відповідно до § 15 Українського правопису літера "г" передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських словах, так і в давнозапозичених і зукраїнізованих: агрус, гава, гандж, ганок, гатунок, гвалт, гвалтувати, гегати, гедзь, гелготати, герготати, герготіти, гешефт, гигнути, гирлига, глей, гніт (у лампі), гогель-могель, грасувати, грати (іменник), гратчастий, гречний, гринджоли, ґрунт, гудзик, гуля, джигун, дзиґа, дзиґлик тощо та похідні від них, а також у прізвищах Ґалаґан, Ґудзь. (Український правопис/Автори: В.М.Русанівський (науковий редактор), Б.М.Ажнюк, С.Я.Єрмоленко, Н.Ф.Непийвода, О.О.Тараненко, Л.І.Шевченко, Л.Л.Шевченко Редагування та комп'ютерне опрацювання тексту - Український мовно-інформаційний фонд НАН України, надруковано у Науково-видавничому центрі НБУВ.).

1. "... А как, кстати, называют водку в Украине? Гарилка? Горілка..." (<http://debosh.net/>);

2. "... - Что такое Гарилка? думаю что водка на украине..." (<http://otvet.mail.ru/>);

3. "- ... Почему гарилка, если правильно на украинском будет "горілка"? орфографический словарь украинского языка. Таким образом, правильно будет говорить на русском "горилка"... Горілка - это экв. "огненной воды" ... (<https://ru.wikipedia.org>);

4. " ... Горилка - это маленькая обезьянка или украинская водка? воодка конечно!..." (<http://otvet.mail.ru/>);

5. "... заміна в деяких словах ненаголошеного о на а, наприклад, горілка -> гарілка,..." (www.markivci.narod.ru);

Інформаційні джерела, що надаються всесвітньою мережею Інтернет, свідчать про те, що слово "гарілка" асоціюється з алкогольним напоєм, зокрема горілкою.

Таким чином, український споживач може сприймати продукцію, марковану позначенням "Гарілка" як алкогольний напій, зокрема горілка.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що слово "Гарілка" – походить від слова "горілка" і прямо вказує на вид товару, тобто є описовим. Слово має чітку семантику, тобто певне смислове поняття і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними.

Позначення "Гарілка" є описовим для частини заявлених товарів 33 класу МКТП: ганусова (анісова) горілка (настоянка), горілка, горілка вишнева. А використання позначення "Гарілка" для частини заявлених товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої, крім пива; гідромель (медівка); м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; настоянки гіркі; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції, буде оманливим, оскільки є неправдивим відносно дійсних характеристик товару.

На засіданні апелянтом було подано клопотання про скорочення заявленого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме "горілка".

У запереченні та на засіданні апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення "Гарілка" не є оманливим, зважаючи на скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, та набуло розрізняльної здатності завдяки використанню його в господарській діяльності.

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

1. Договір № 01/13 від 22.02.2013 між ТОВ "Укрдевелопгруп" (Виконавець) та ТОВ "ТС ПЛЮС" (Замовник) щодо розробки та друку етикеток торговельних марок "Гарилка", "Garilka", "Гарілка". 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 "Medicus Amicus". 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 торговельними марками "Гарилка", "Garilka", "Гарілка". 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 торговельними марками "Гарилка", "Garilka", "Гарілка".

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

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 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.

Проаналізувавши подані апелянтом додаткові матеріали колегія Апеляційної палати, встановила:

- договори поставки укладені пізніше дати подання заявки на знак для товарів і послуг;

- згідно договорів поставки та специфікацій до них, загальна кількість горілки, що була поставлена суб'єктам господарської діяльності на протязі 2013-2014 років складає 1400 пляшок, з них лише 100 пляшок, марковані позначенням "Гарілка".

Також колегія Апеляційної палати дослідила договір від 18.03.2013 № 18/03/13 та додатки до нього стосовно надання рекламних послуг та зазначає, що вони не відображають обсяги рекламної компанії, оскільки: у представлених додаткових матеріалах відсутні зразки газети "Medicus Amicus" з рекламою заявленого позначення; відсутня інформація щодо тиражу, читачкої аудиторії та відомостей про регіональне розповсюдження зазначеної газети в період рекламування заявленого позначення, відсутні результати опитування споживачів щодо відомості маркованої позначенням "Гарілка" продукції.

Доказів, що підтверджують використання заявленого позначення "Гарілка" недостатньо для набуття ним розрізняльної здатності серед відповідного кола споживачів за період 2013-2014 роки.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати констатує, що представлені апелянтом документи не підтверджують тривалого використання позначення "Гарілка" та набуття ним розрізняльної здатності.

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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТС ПЛЮС" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності від 26.02.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Гарілка" за заявкою № т 2013 02687 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

С.А. Совгиря

Г.П. Добриніна

В.В. Сенчук