

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

19 липня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 25.10.2012 № 163 у складі головуючого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Голубий ром» за заявкою № т 2011 01859.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 14.03.2012, 29.04.2013, 19.07.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Кулик Л.Ф.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Голубий ром» за заявкою № т 2011 01859, оскільки заявлене словесне позначення відносно частини товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, а саме: «ром», є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, бо вказує на вид товару і його властивості (через його склад):

«Ром - міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру»;

- для товарів 33 класу «коктейлі»- заявлене позначення є назвою відомого коктейлю:

«Голубой ром (Blue Rom) - коктейль з рому та голубого лікеру Кюрасао»;

- є оманливим для всіх інших товарів 33 класу, зазначених у переліку.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) (Розд. II, ст. 6. п. 2).

Апелянт – Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Голубий ром» за заявкою № m201101859 на підставі того, що заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів, оскільки вказують на вид товару та є оманливими щодо інших товарів 33 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення є фантазійним. «Голубий ром» не є товаром 33 класу МКТП, і хоча містить у своєму складі певні інгредієнти (ром), проте не складається лише з даних, що вказують на вид товару (через його склад).

Слабоалкогольний напій, маркований заявленим позначенням «Голубий ром», апелянт виробляє вже тривалий час. На підтвердження цього факту надано копію ліцензії та додатку до неї на виробництво алкогольних напоїв.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01859 та зареєструвати знак «Голубий ром» відносно товарів 33 класу МКТП.

2. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «Голубий ром» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Згідно з пунктом 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 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.

Під час проведення засідання колегії Апеляційної палати апелянт просив скоротити перелік товарів 33 класу МКТП. У доповненні до заперечення листом від 29.04.2013 вх. № 8601 апелянт надіслав скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, а саме: «слабоалкогольні напої із вмістом рому».

Колегія Апеляційної палати проводила подальшу перевірку заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони саме для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Позначення не може бути поділено і його окремі елементи не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описового характеру.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел, ВТФ «Перун», 2005) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чого-небудь, має характер опису».

Відповідно до Закону описовими вважаються позначення, які прямо вказують) 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.

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.

Описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення «Голубий ром» є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-1736 с.):

голубий (-а, -е) - Який має забарвлення одного з основних кольорів спектра – середнього між зеленим і синім; кольору ясного неба; світло-синій, блакитний;

ром – 1. міцний напій із соку, що перебродив, або з патоки тростинного цукру; 2. род.-а, етн., літ. Циган.

Колегія Апеляційної палати дослідила походження та тлумачення словосполучення «голубий ром».

На думку колегії Апеляційної палати оскільки товару 33 класу МКТП «голубий ром» не існує, позначення може бути сприйнято споживачами тільки як назва напою з певними інгредієнтами, що вимагає певних міркувань, фантазій, які можуть бути різними у пересічних споживачів.

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим.

Другою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення, є те, що воно буде оманливим щодо товарів 33 класу МКТП, які не містять у своєму складі ром.

Щодо цього колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

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.

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги документи, що підтверджують надання апелянту Департаментом САГ ДПА України дозволу на виробництво слабоалкогольних напоїв, зокрема, під назвою «Голубий ром». Ліцензія № 505 від 14 березня 2011 р. надана апелянту на виробництво слабоалкогольних напоїв, зокрема, під назвою «Голубий ром». Термін дії ліцензії з 14 березня 2011 до 14 березня 2016 рр.

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги те, що порядок маркування та введення в цивільний обіг слабоалкогольних напоїв визначений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР відповідно до якого в доступній для споживача формі вказуються, зокрема, загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг.

Відповідно до статті 1 зазначеного вище Закону слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням

інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Враховуючи скорочений апелянтом перелік товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення для слабоалкогольних напоїв із вмістом рому не може бути визнано оманливим, оскільки не породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення за заявкою № т 2011 01865 відповідає умовам надання правової охорони відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 01859 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Голубий ром» за заявкою № т 2011 01859 відносно товарів 33 класу МКТП: «слабоалкогольні напої із вмістом рому».

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

О.О.Теньова

І.А.Костенко