

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
27.10.2022 № 238-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

01 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.06.2022 № Вн-66-Р/2022 у складі головуючої Гайдук В.В. та членів колегії Шатової І.О., Громової Ю.В. за участю секретаря апеляційного засідання Радь Т.М., розглянула заперечення Капустяника Юрія Михайловича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 13.06.2022 про реєстрацію торговельної марки «Ягода Карпат blueberry, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 19925.

Представник апелянта – Марченкова Алла Михайлівна
Представник Укрпатенту – Пугачова Ірина Петрівна

Заперечення апелянта – Капустяника Ю.М. подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 13.06.2022 про реєстрацію торговельної марки «Ягода Карпат blueberry, зобр.» відносно частини заявлених товарів за заявкою № m 2020 19925, прийнятого на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення:

– є таким, що може ввести в оману щодо частини товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не відповідають визначенню «чорниця», бо містить у своєму складі зазначення «blueberry». Вblueberry – англ. – чорниця «Чорниця звичайна (*Vaccinium myrtillus* L.), або черниця, борівка, чорні ягоди, чорничник, у Карпатах — афина, яфина, яфин — чагарничкова рослина з родини брусничних, кущик до 0,5 м висоти з синьочорними їстівними ягодами; росте по лісах, утворюючи живе надґрунтове вкриття. Цвіте у травні – червні. Плід – куляста чорна ягода, досягає у червні – липні.»

Свою позицію апелянт обґрунтовує наступним.

Апелянтом було досліджено переклад слова «blueberry» і виявлено, що у різних онлайн перекладачах наводиться різне визначення даного слова, наприклад:

онлайн словник «Kyiv Dictionary» надає таке визначення: «Blueberry – брит.: /'blu:b(ə)ri/ амер.: /'blu,beri/; /blubəri/ – чорниця (ж.) лохина (ж.)» (https://www.kyivdictionary.com/uk/?q=Blueberry&from_lang=en&to_lang=uk);

словник «REVERSO» надає визначення слова «blueberry» як чорниця, лохина, брусника (<https://context.reverso.net/blueberry>).

Переклад слова «голубика» (українською мовою «лохина») – «blueberry» (<https://translate.google.com>).

Апелянт звертає увагу на те, що перекладом слова «blueberry» може бути і «лохина» і «чорниця», які є різними видами ягід. На думку апелянта, слово «blueberry» породжує стійку асоціацію, пов'язану саме з блакитною ягодою, адже слова англійського походження «blue» – блакитна і «berry» – ягода є достатньо відомими для пересічного споживача. Оскільки лохина стає все більш популярною на споживчому ринку, то слово «blueberry» в заявленому позначенні буде, перш за все, вказувати на таку блакитну ягоду, як «лохина».

Зважаючи на наведені вище варіанти перекладу, апелянт вважає, що заявлене позначення не може ввести в оману щодо заявлених товарів 31 МКТП, зокрема щодо чорниці і лохини, їх властивості, якості або географічного походження.

На підставі зазначеного вище, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 13.06.2022 про реєстрацію торговельної марки «Ягода Карпат blueberry, зобр» за заявкою № m 2020 19925 відносно частини товарів 31 класу МКТП та зареєструвати заявлене позначення відносно таких товарів 31 МКТП: розсада лохини, чорниці; рослини, а саме: лохина, чорниця; рослини засушені для декорування, а саме: лохина, чорниця; ягоди лохини, чорниці свіжі.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Апелянту було надіслано повідомлення від 28.04.2022 № 80219/ЗМ/22 про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно частини товарів 31 класу МКТП, що не відповідають визначенню «чорниця», бо містить у своєму складі зазначення «blueberry». Наведені у мотивованій відповіді апелянта від 10.05.2022 № Вх-15067/2022 доводи не були визнані експертом обґрунтованими та такими, що спростовують висновок експертизи.

За результатами кваліфікаційної експертизи було підготовлено висновок експертизи про відповідність заявленого за заявкою № т 2020 19925 позначення умовам надання правової охорони відносно частини заявлених товарів 31 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20, 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-14187-Е/2022 від 20.06.2022), копіях матеріалів заявки № т 2020 19925, та встановила наступне.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2020 19925.

Заявлене позначення є комбінованим і складається зі словесних і зображувальних елементів. Словосполучення «Ягода Карпат» виконано друкованим шрифтом літерами кирилиці в червоному та зеленому кольорах, а слово «blueberry» – стилізованим шрифтом літерами латиниці синім кольором. Словесні елементи розташовані один під одним і відділені один від одного зображувальним елементом у формі дуги синього кольору. Над словосполученням «Ягода Карпат» розміщено реалістичне зображення трьох ягід блакитного кольору з листочками, а також стилізоване зображення гір у вигляді потовщених ламаних ліній зеленого кольору.

Відповідно до документів заявки № m 2020 19925 заявлене позначення було подано на реєстрацію 25.09.2020 відносно таких товарів 31 класу МКТП: «розсада; рослини; рослини засушені для декорування; ягоди свіжі».

У запереченні апелянтом внесені уточнення до заявленого переліку товарів, згідно з якими він просить зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 31 класу МКТП: «розсада лохини, чорниці; рослини, а саме: лохина, чорниця; рослини засушені для декорування, а саме: лохина, чорниця; ягоди лохини, чорниці свіжі.»

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.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

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.

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення оманливим при використанні щодо переліку товарів 31 класу МКТП, наведених апелянтом у запереченні, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, у тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Словесна частина заявленого позначення «Ягода Карпат blueberry» утворена з трьох слів української та англійської мови: «Ягода» (іменник), «Карпат» (займенник) та «blueberry» (іменник).

Слово «ягода» – ж. Соковитий, невеликого розміру плід трав'яних і кущових рослин.// рідко. Плід деяких деревних рослин (вишні, сливи тощо).¹

«Карпати» – гірський масив у Центральній і Східній Європі. Довжиною близько 1500 км, шириною до 500 км. Загальна площа близько 190 тис. км². Карпати – 2-а у Європі за протяжністю (після Скандинавських гір – 1700 км) та площею (після Альп – близько 195 тис. км²). Гірська система Карпат сформована низкою гір, хребтів, розташованих на території 8-ми країн: Чехії (3 % площі гір), Австрії (1 %), Словаччини (17 %), Польщі, України (по 10 %), Угорщини (4 %), Румунії (53 %) та Сербії (2 %).²

Слово «blueberry» – чорниця, лохина.³

Англійське слово «*blueberry*» може бути перекладено українською мовою як «лохина» чи як «чорниця». Традиційно, назва «лохина» в українській науковій термінології використовується як одна з назв буяхів (*Vaccinium uliginosum* L.) – дикорослої рослини, що відноситься до секції *Vaccinium* роду вакциніум та зустрічається у всіх регіонах Північної півкулі, включаючи територію України (Полісся та Карпати).⁴

З огляду на викладені вище тлумачення словесних елементів заявленого позначення, словосполучення «Ягода Карпат blueberry» має у своєму значенні два можливі варіанти перекладу слова «blueberry» – «лохина» та «чорниця».

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши тлумачення заявленого позначення та перелік товарів 31 класу МКТП, наведений апелянтом у запереченні, вважає, що для цих товарів заявлене позначення не може ввести в оману споживачів, оскільки містить у своєму складі назви ягід, які охоплюються зазначеними вище варіантами перекладу, а саме – чорницю і лохину.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення Укрпатенту від 13.06.2022 про реєстрацію торговельної марки «Ягода Карпат blueberry, зобр.» за заявкою № т 2020 19925 відносно частини товарів та послуг, оскільки до заявленого позначення не може бути застосована підстава для відмови в наданні правової охорони, зазначена в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

² https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9920

³ <https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/blueberry>

⁴ https://uk.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_corymbosum

Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Капустяника Юрія Михайловича задовольнити повністю.
2. Рішення Укрпатенту від 13.06.2022 про реєстрацію торговельної марки «Ягода Карпат blueberry, зобр.» за заявкою № m 2020 19925 відносно частини товарів та послуг скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Ягода Карпат blueberry, зобр.» за заявкою № m 2020 19925 відносно таких товарів 31 класу МКТП: «розсада лохини, чорниці; рослини, а саме: лохина, чорниця; рослини засушені для декорування, а саме лохина, чорниця; ягоди лохини, чорниці свіжі».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

І. О. Шатова

Ю. В. Громова