

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

ВА27

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

14 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 166 у складі головуєчого 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 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Джин тонік" за заявкою № т 2011 01863.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 06.02.2014, 14.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 19.10.2012 вх. № 15491; матеріали заявки № т 2011 01863; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800, 17801, від 14.03.2013 вх. № 5626, від 29.04.2013 вх. № 8605, від 19.12.2013 вх. № 23013, від 04.02.2014 вх. № 1532, від 05.02.2014 вх. № 1634.

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 "Джин тонік" за заявкою № т 2011 01863, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг:

- для напоїв, що містять у своєму складі джин і тонік - є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, бо вказує на вид і склад цих товарів;

"Gin (джин)" - крепкий алкогольный напиток, который производят на основе зернового спирта, ароматизируя растительными компонентами, главным из которых является можжевельник;

"тонік (тоник)" - гіркувато-кислий газований напій, що використовується для розведення алкогольних напоїв, особливо джину.

- є оманливим для всіх інших товарів 33 класу, які не містять у своєму складі джину та тоніку;

- для всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаками:

"ДЖИН тонік", "ДЖИН тонік", "ДЖИН тонік", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства "Оболонь", м. Київ (свідоцтва України відповідно за № 21550 від 15.11.2001, № 31864 від 15.05.2003, № 3126345 від 26.07.2010, № 135422 від 25.02.2011 та № 139336 від 25.05.2011, заявки № 98041584 від 22.04.1998, № 2001042267 від 13.04.2001, № m 2009 07617 від 25.06.2009, № m 2010 00686 від 22.01.2010, № m 2010 05962 від 16.04.2010) щодо таких самих та споріднених товарів;

- з комбінованими знаками "GIN & TONIC" та "GIN & TONIC Очаково", раніше зареєстрованими в Україні відповідно на ім'я фірми N.V/ KONINGS GRAANSTOKERIJ, Бельгія та ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "Moskovsky pivo-bezalkogolny kombinat "ОЧАКОВО", Росія (міжнародні реєстрації № 657949 від 10.07.1996 та № 854236 від 26.05.2005) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. II, ст. 6, п. 2, 3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови (ВТФ Перун, 2005, стор.291, 1460).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Джин тонік" за заявкою № m 2011 01863 та зазначає наступне.

Тривалість використання заявленого позначення складає більш ніж 8 років, що підтверджується додатком до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, а саме слабоалкогольного напою під назвою "Джин тонік".

При цьому апелянт зазначав, що заявлене позначення не належить до простих найменувань товарів, не є зазначенням якості товарів, не є зазначенням властивостей товарів, в тому числі, що носять хвалебний характер, не є

зазначенням ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів, не є зазначенням історичних даних щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам, не є зазначенням видових найменувань підприємств, адрес виробників товарів або посередників.

Заявлене позначення не складається лише з словесного слова "джин", а містить ще у своєму складі й слово "тонік", таким чином, воно не є описовим при використанні щодо напоїв, які містять у своєму складі джин, оскільки не складається лише з даних, що вказують на вид і склад цих товарів. До того ж апелянт зазначив, що у переліку 33 класу МКТП відсутній видовий товар "Джин тонік" як такий і тому заявлене позначення не вказує на вид товару.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення в цілому не є схожим з протиставленими знаками.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01863 та зареєструвати знак "Джин тонік" відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

3. 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 перевірила відповідність заявленого позначення "Джин тонік" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 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, затверджених 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, 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.

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 дослідження всіх обставин справи колегія з'ясувала наступне:

Відповідно до інформації, наведеної у "Вікіпедії — вільної енциклопедії" (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Джин-тонік>):

Джин-тонік — коктейль, що містить джин та тонік, з додаванням лайма чи лимона і льоду. Співвідношення джина до тоніка коливається від рівних пропорцій до одного до трьох.

Цей коктейль був створений британцями в Індії. Тонік містить хінін, який використовувався для запобігання малярії. Оскільки тонік, що застосовувався в ХІХ століття був дуже гіркий, джин використовувався, щоб зробити його смачнішим.

Основою джин-тоніка заводського виробництва, що продається у скляній тарі або в жерстяних баночках, як і інших слабоалкогольних напоїв, є не джин, а питний спирт, з додаванням ароматизаторів лимона і ялівцю. Такі коктейлі вважаються, нарівні з пивом, причиною дитячого алкоголізму і масових випадків гострого панкреатиту у молодих людей.

На веб-ресурсі http://www.cocktailing.ru/cocktails/cocktail_gin_tonic розміщена інформація про рецепти різних коктейлів та зазначено наступне:

"Джин-тоник — бодрящий коктейль, вкус которого запоминается на всю жизнь, хотя и пьют его в особых случаях. И этот случай, когда мы хотим освежиться и поднять себе настроение легким алкогольным напитком. Так, мы можем, сидя за коктейлем в приятной дружеской компании, наслаждаться мягким летним вечером или же ободрить себя стаканчиком Джин-тоники в палящий зной на побережье бирюзового моря. Этот коктейль имеет свои секреты приготовления, которые были придуманы англичанами и насчитывают уже не один десяток лет. И также свои секреты употребления".

За інформацією, яка наведена на сайті про коктейлі (<http://www.koktelbar.ru/kok-jintonik.html>), містяться рецепти приготування коктейлю під назвою "Джин тонік".

Колегія Апеляційної палати вважає, що сполучення слів "Джин тонік" має певне смислове значення, певну семантику. А, якщо таке словосполучення застосовано до товару (продукту), назва якого міститься в ньому, то воно описує (характеризує) цей товар (продукт).

Слова джин та тонік достатньо поширені серед українського споживача, тобто як назва певного готового для продажу виробу (товару). Отже, за своєю сутністю заявлене позначення "Джин тонік" має описовий характер, оскільки вказує на вид товару та його склад.

Таким чином, колегія Апеляційної палати встановила, що позначення "Джин тонік" є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, бо вказує на вид і склад цих товарів, а для товарів, які не містять у своєму складі джину та тоніку, воно є оманливим.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "Джин тонік" виконано стандартним шрифтом літерами української абетки.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі зображення двох баночок напою, на одній з яких розміщено словесні елементи "ДЖИН тонік" та "ОБОЛОНЬ", виконані кирилицею, на другій - "GIN tonic", "OBOLON", виконані латиницею, а також графічні елементи у формі герба. Знак охороняється у зеленому, червоному, срібному, чорному, білому кольорах.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі етикетки, на якій розміщено словесні елементи "ДЖИН тонік" та "ОБОЛОНЬ" та графічний елемент у формі герба. Знак охороняється у білому, червоному, срібному, чорному, зеленому кольорах.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі етикетки, на якій розміщено словесний елемент "ДЖИН тонік" та графічний елемент у формі герба. Знак охороняється у червоному, чорному, сірому, синьому, білому кольорах.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі пляшки, яка закрита кришкою, на якій розміщено етикетку. Етикетка містить в собі словесний елемент "ДЖИН тонік" та графічний елемент у формі герба. Знак охороняється у білому, сірому, жовтому, зеленому, червоному кольорах.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі етикетки, на якій розміщено словесний елемент "ДЖИН тонік" та графічний елемент у формі герба. Знак охороняється у жовтому, червоному, чорному, сірому, синьому кольорах.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі етикетки, на якій розміщено словесні елементи "GIN&TONIC", "Konings", та графічний елемент у формі кола, в якому розміщено зображення кобили. Знак охороняється у білому, червоному, чорному, коричневому і жовтому кольорах.



Протиставлений комбінований знак виконано у формі етикетки, на якій розміщено словесні елементи "GIN&TONIC", "ОЧАКОВО", "Товар года 2001", цифра "9" та графічний елемент у формі нагороди з зіркою. Знак охороняється у білому, червоному, жовтому, синьому, темно-синьому, світло-коричневому, коричневому, сірому кольорах.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому. При цьому, увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Фонетична схожість словесних елементів заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів "ДЖИН тонік" та "GIN tonic", входженням одного позначення в інше.

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення

(написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків схожі між собою видом шрифту та алфавітом, а відрізняються оригінальним виконанням протиставлених комбінованих знаків, в яких застосована характерна графіка, оригінальне написання та різноманітні кольори.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Враховуючи те, що одним із випадків смислової схожості є співпадання хоча б одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос та який має самостійне значення і який центральним елементом позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення є схожими за семантичною ознакою.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованих знаків колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів можна визнати однорідними (спорідненими).

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення та протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Джин тонік" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

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. Відмовити Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Джин тонік" за заявкою № т 2011 01863 залишити чинним.

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