

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

13 квітня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 11.01.2012 № 05 у складі головуючого Горобець О.П. та членів колегії Каташевої А.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю торгово-виробничої компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!» та Мацоли Андрія Миколайовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності

МИ ВМІСМО

(далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «**варити пиво**» за заявкою № т 2010 15628.

Розгляд заперечення здійснювався 02.03.2012 та 13.04.2012.

Представник апелянта – Феклін В.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Дудова М.О.

Аргументація сторін:

Апелянт не згоден з рішенням про відмову в реєстрації знака **МИ ВМІСМО «варити пиво»** за заявкою № т 2010 15628.

Апелянт вважає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання. Заявлений слоган (вислів) «МИ ВМІСМО ВАРИТИ ПИВО» застосовується у представленні (демонструванні, реалізації) своєї власної продукції завжди в поєднанні з іншими його торговельними марками та з фірмовим найменуванням, які вже набули пізнаваності та розрізняльної здатності.

Не згоден апелянт і з тим, що заявлене позначення є описовим при використанні щодо заявлених товарів. Апелянт зазначає, заявлене позначення не відноситься до описових тому, що є по суті оригінальним словосполученням. Також апелянт вважає, що заявлене позначення не носить хвалебний характер.

Проте апелянт погоджується з тим, що заявлене позначення є оманливим для частини товарів 32 класу, наведених в матеріалах заявки, та просить скоротити перелік товарів і викласти у такій редакції: Клас 32: Пивне сусло; пиво; сусла; екстракти хмелю для виготовлення пива.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів.

Відповідно до матеріалів заявки, на підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 18.11.2011 про відмову
ми вміємо

в реєстрації знака «**варити пиво**» за заявкою № т 2010 15628, на тій підставі, що:

1) заявлене позначення є оманливим для товарів 32 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, крім товару «пиво», зазначення щодо якого наявне у складі позначення;

2) заявлене позначення для зазначеного товару:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- складається лише з даних, що є описовими, а саме вказує на певний вид товару (пиво), на невизначеного виробника, носить хвалебний характер (певні характеристики заявника).

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

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яку було наведено під час розгляду справи в ході апеляційного засідання.

ми вміємо

Заявлене позначення «**варити пиво**» – словесне позначення, що виконане стандартним шрифтом, маленькими літерами кирилицею.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого
ми вміємо

позначення «**варити пиво**» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.4., 4.3.1.7. та 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; 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; які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

- загальноновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Відповідно до статті 1 Закону знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Отже, розрізняльна здатність це одна з умов охороноспроможності знака для товарів і послуг.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач буде мати можливість відрізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

На думку колегії Апеляційної палати, заявлене позначення не має індивідуальних або оригінальних ознак, у нього відсутня властивість бути придатним до вирізнення заявлених товарів 32 класу з-поміж інших споріднених товарів. Заявлене позначення не наділено певними особливостями, характерними рисами заявника або товару, тобто не створює певного образу від його сприйняття, з яким споживач зможе пов'язати заявника та його знак.

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 тощо.

Згідно з Законом 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.

Отже, описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) 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.

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

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення, що заявляється, повинно мати незалежний, довільний характер по відношенню до товару або послуги, сприйматись як вигаданий символ, який не відображає природи товару або послуги або притаманних їм якостей і властивостей. Лише в такому разі позначення може здійснювати розрізняльну функцію, виділяти товар або послугу серед маси аналогічних, яким притаманні такі самі споживчі якості.

Заявлене позначення є описовим, оскільки становить об'єктивну характеристику товарів, щодо яких воно подано на реєстрацію, не має розрізняльної сили і не здатне індивідуалізувати виробника товарів.

ми вмісмо

Заявлене позначення «**варити пиво**» є загальним висловом, таким, який можуть застосувати всі виробники пива. Воно не індивідуалізує особу виробника товарів та несе в собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати. Отже, заявлене позначення не може виконати основну функцію знака для товарів і послуг – слугувати засобом вирізнення товарів одних осіб від товарів інших осіб.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення є описовим ще й тому, що має хвалебний характер стосовно товарів, для яких воно заявлено на реєстрацію.

Отже, семантика заявленого позначення є однозначною та покликана для усвідомлення споживачами того, що саме заявник вміє варити пиво, на відміну від інших виробників пивоварної галузі. Також хвалебність заявленого позначення може ввести споживача в оману щодо найліпших смакових властивостей пива саме цього виробника у співставленні з іншими виробниками пива.

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.

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.

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 дослідила можливість введення в оману споживача щодо зазначених апелянтом товарів та звернулася до інформаційних джерел.

За тлумаченням, наведеним у Великому тлумачному словнику сучасної української мови, голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», стор. 650, 963, 1525:

«Ми, - 1) Уживається для називання двох чи багатьох осіб разом із тим, хто говорить. ||Уживається на позначення групи людей, зв'язаних спільним походженням, заняттями, поглядами і т. ін., до якої входить і мовець. ||Уживається для називання неозначеної особи. 2) Разом із прийм. «з» та оруд. в. ім. або іншого займ. означає: я і ще хтось один. 3) Уживається замість «я»: а) в авторській мові (у розповіді, науковому викладі); б) (розм.) часто для підкреслення поважності своєї особи; в) (заст.) в офіційних документах від особи монарха; у мові монарха; г) у жартівливо-іронічних висловах.

Вміємо (уміти), - 1) Володіти умінням робити що-небудь. ||Мати здібність, здатність до чого-небудь. ||Бути в змозі, могли зробити що-небудь. 2) розм. Знати.

Варити, - 1) Кип'ятити у воді або в іншій рідині якісь харчові продукти і т. ін., готуючи страву, напій. ||Готувати за допомогою вогню (обід, вечерю і т. ін.). ||Готувати горілку, пиво і т. ін., застосовуючи ряд процесів, одним із яких є кип'ятіння або випаровування. ||спец. Виготовляти, розтоплюючи або піддаючи кип'ятінню (смола, сталь, скло, мило і т. ін.).

Пиво, - Слабоалкогольний напій, що виготовляється звичайно з ячмінного солоду і хмелю».

У запереченні апелянт просить зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП: пивне сусло; пиво; сусла; екстракти хмелю для виготовлення пива.

Колегія Апеляційної палати відмічає, що для всіх товарів 32 класу, окрім «пиво», заявлене позначення буде оманливим, оскільки ці товари не містять у складі «пиво», а лише призначені для його виготовлення.

Розглянувши обмежений перелік товарів 32 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання заявлене позначення буде оманливим для цих товарів, оскільки воно буде породжувати у свідомості споживача неправдиві асоціації, що не відповідають реальним фактам щодо характеру товарів.

Слід також відмітити, що у відповідності до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги;

позначення схоже з зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати.

Колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація позначення відносно скороченого переліку послуг може призвести до заборони використання слів «ми вміємо варити пиво» у складі інших позначень та порушити інтереси інших виробників пива у здійсненні їх господарської діяльності.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене позначення **ми вміємо**

«**варити пиво**» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого 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 торгово-виробничій компанії «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе!», Мацолі Андрію Миколайовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 18.11.2011 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг «МИ ВМІЄМО ВАРИТИ ПИВО» залишити чинним.

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

Головуючий

О.П.Горобець

Члени колегії

А.О.Каташева

І.А.Костенко