

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

19 липня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 17.01.2013 № 184 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Запорожець Л.Г., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМІК ЛТД" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 11.12.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ОДЕСА ЛЮКС" за заявкою № т 2012 11899.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 11.03.2013, 23.04.2013, 17.06.2013, 19.07.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Дмитро Михайлович.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Фарабієва Алла Степанівна.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "ОДЕСА ЛЮКС" за заявкою № т 2012 11899, оскільки, заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

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

- складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів, вказують на місце виготовлення товарів і та певну їх якість.

"Одеса (рос. Одесса) - місто на чорноморському узбережжі України, найбільший морський порт у країні, місто обласного значення, місто-герой, центр Одеської області...

Люкс – позначення чого-небудь...доброякісного//

//Позначення...найвищого гатунку товарів".

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

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АВВУУ Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. Издательство "Перун", 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний, <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0>.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕРАМІК ЛТД" (далі – ТОВ "КЕРАМІК ЛТД") заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що позначення "ОДЕСА ЛЮКС"- сполучення, яке складається з двох слів та буде мати розрізняльну здатність у пересічного споживача.

Крім того, апелянт звертає увагу, що заявлене позначення складається не лише з позначень, які є описовими та вказують на місце виготовлення товарів та певну їх якість.

Як зазнає апелянт, в заявленому позначенні використано слово "Одеса", але не "Одеська" (наприклад, для товару "горілка"), не "Одеське" (наприклад, до товару "вино"), не "Одеський" (наприклад, до товару "ром").

Апелянт зазначає, що слово "Люкс" має не лише те смислове значення, яке наведено експертизою у висновку, а ще й іншу семантику, а саме:

"люкс" (від латинського слова "lux") - світло, сяння, блискання, блиск;

"люкс"- одиниця виміру освітленості в міжнародній системі СІ.

Враховуючи наведені доводи, апелянт просить переглянути рішення за заявкою № т 2012 11889 та зареєструвати знак "ОДЕСА ЛЮКС" відносно заявлених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

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 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 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 тощо.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене словесне позначення "ОДЕСА ЛЮКС" виконано стандартним шрифтом великими літерами чорного кольору кириличного алфавіту.

Заявлене позначення складається з двох частин.

Перша частина заявленого позначення – слово "ОДЕСА" є назвою географічного об'єкта, а саме: міста на чорноморському узбережжі України.

Друга частина заявленого позначення – слово "ЛЮКС" (*походить від фр., розкіш, від лат., пишність*) має наступне значення:

1. Позначення розкішно обладнаних магазинів, номерів у готелях, купе в поїздах, кают на суднах, найвищого гатунку товарів тощо.

2. *перен.* Вища якість.

(<http://slovopedia.org.ua/36/53403/243127.html>)

У розмовній лексиці слово "люкс" означає безпосередньо виявлення почуттів мовця, наприклад, стан захоплення чимось виражають слова класний, люкс (синоніми: гарний, чудово).

(<http://freelib.in.ua/publ/38-1-0-3000>)

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що перша частина заявленого позначення "ОДЕСА" вказує на місце виготовлення товарів, а друга частина "ЛЮКС" вказує на їх високу якість.

Отже, висновок закладу експертизи про те, що позначення "ОДЕСА ЛЮКС" за заявкою № т 2012 11899 складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів і послуг, вказують на місце виготовлення товарів і надання послуг та певну їх якість, колегія Апеляційної палати вважає обґрунтованим.

Разом з тим, в доповненнях до заперечення (вх. № 8759 від 30.04.2013), апелянт скоротив заявлений перелік товарів та зазначив про те, що всі надані ним документи на користь реєстрації знака підтверджують тривале використання у господарській діяльності позначення "ОДЕСА ЛЮКС" для такого товару 33 класу МКТП як "горілка".

При цьому, 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.

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

- договір № 12/10/2010 від 12.05.2010 на розробку етикетки «ОДЕСА ЛЮКС» між ТОВ «Керамик ЛТД» та ФЛП Грибенюком Д.Н.;
- акт № 1 виконаних робіт до Договору № 12/10/2010 від 12.10.2010 (розробка та друк етикеток «ОДЕСА ЛЮКС»);
- акт № 2 виконаних робіт до Договору № 12/10/2010 від 12.10.2010 (розробка та друк етикеток «ОДЕСА ЛЮКС»);
- договір поставки № 01/07 від 01.07.2010 між ТОВ «КЕРАМІК ЛТД» та ТОВ «МОРІОН» щодо поставки горілки маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС»;
- специфікація № 1 до Договору поставки № 01/07 від 01.07.2010 стосовно реалізації горілки, маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС», на суму 29 тис. 400 грн.;
- довідка про обсяги реалізації продукції ТОВ «КЕРАМІК ЛТД», маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС» за 2010 рік;
- довідка про обсяги реалізації продукції ТОВ «КЕРАМІК ЛТД», маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС», за 2011 рік на суму 87 тис. 696 грн. (з розподілом постачальників за регіонами: Одеса, Київ, Чернівці, Харків, Сімферополь);
- договір № 35/б від 01.05.2012 на розробку етикетки «ОДЕСА ЛЮКС» між ООО «Керамик ЛТД» та ФЛП Грибенюком Д.Н.;
- акт виконаних робіт до Договору № 35/б від 01.05.2012 (розробка та друк етикеток ТМ «ОДЕСА ЛЮКС»);
- договір про розробку рецептури горілки «ОДЕСА ЛЮКС» від 17.05.2012 між ТОВ «КЕРАМІК ЛТД» та ФЛП Грибенюком Д.Н., яку було розроблено у відповідності зі стандартом ГОСТ 12712-80 та СТБ 978;
- довідка про обсяги реалізації продукції ТОВ «КЕРАМІК ЛТД», маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС», за 2012 рік на суму 176 тис. 644 грн. 80 коп. (з розподілом постачальників за регіонами: Одеса, Київ, Чернівці, Харків, Сімферополь, Дніпропетровськ, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя);
- договір поставки № 15/07 від 15.07.2012 між ТОВ «КЕРАМІК ЛТД» та ТОВ «Джерело» щодо поставки горілки, маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС»;
- специфікація № 1 до Договору поставки № 15/07 від 15.07.2012 стосовно реалізації горілки, маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС» на суму 673 тис. 750 грн.;
- ліцензійний договір № 18/09 від 18.09.2012 між ТОВ «КЕРАМІК ЛТД» та ТОВ «Джерело» на використання знака «ОДЕСА ЛЮКС» при виробництві та розповсюдженні товарів;
- специфікація № 1 до Договору № 18/10 від 18.10.2012 стосовно реалізації горілки, маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС» на суму 551 тис. 250 грн.;

- договір поставки № 01/07 від 01.07.2012 між ТОВ "КЕРАМІК ЛТД" та ТОВ "МОРІОН" щодо поставки алкогольної продукції – горілка під торговельною маркою «ОДЕСА ЛЮКС»;

- специфікація № 1 до Договору поставки № 01/07 від 01.07.2012 стосовно реалізації горілки "ОДЕСА ЛЮКС" на суму 29 тис. 400 грн.;

- довідка № 30-д від 01.06.2013 про обсяги виробництва продукції ТОВ "КЕРАМІК ЛТД", маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС», згідно якої затрати апелянта на виготовлення горілки «ОДЕСА ЛЮКС» склали 337 тис. грн.;

- довідка № 33-д від 01.06.2013 про обсяги реалізації продукції ТОВ "КЕРАМІК ЛТД", маркованої позначенням «ОДЕСА ЛЮКС», на суму 176 тис. 644 грн. 80 коп. (з розподілом постачальників за регіонами: Одеса, Київ, Чернівці, Харків, Сімферополь, Дніпропетровськ, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя);

- довідка № 35-д від 01.06.2013 про обсяги поставок пакувальних матеріалів, маркованих позначенням «ОДЕСА ЛЮКС» (етикетки у кількості 10 тис. штук, ящики у кількості 500 шт., пробки для пляшки у кількості 10 тис. штук);

- договір про надання рекламних послуг №04-р від 25.05.2010 р. між ТОВ «КЕРАМІК ЛТД» та ТОВ «Жизнь» (на суму 15 тис грн.);

- договір №01-2011 про надання послуг від 10.01.2011 р. між ТОВ «КЕРАМІК ЛТД» та ТОВ «Рекламна агенція «ФАВОРИТ» (на суму 35 тис. грн.).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню слід розглянути всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати звертається до п. С. - (1) статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції, відповідно до якого, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Таким чином, колегія Апеляційної палати, проаналізувала надані апелянтом докази на користь реєстрації заявленого позначення "ОДЕСА ЛЮКС" та дійшла висновку про те, що надані документи підтверджують здійснення апелянтом у достатньо вагомих обсягах реалізації та рекламування продукції (товару «горілка»), маркованої заявленим позначенням, що, у свою чергу, свідчить про достатню поінформованість споживачів про таке позначення, а відтак, і про набуття позначенням «ОДЕСА ЛЮКС» розрізняльної здатності у зв'язку з його тривалим використанням щодо частини скороченого апелянтом переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: товару «горілка».

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає можливим зареєструвати заявлене позначення «ОДЕСА ЛЮКС» за заявкою № m 2012 11899 для такого товару 33 класу МКТП як «горілка».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Задовольнити заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД».
2. Рішення Державної служби від 11.12.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ОДЕСА ЛЮКС» за заявкою № т 2012 11899 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ОДЕСА ЛЮКС» відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка».

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

Головуючий

Ю.А. Горбик

Члени колегії

Л.Г. Запорожець

Г.П. Добриніна