

# 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

26 березня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 07.12.2012 № 174 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРАКОМ" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 04.10.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ОДЕССА ПРЕМИУМ" за заявкою № т 2011 13550.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 28.12.2012, 14.02.2013, 26.03.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Лемещук Н.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Дмитренко С.І.

### Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "ОДЕССА ПРЕМИУМ" за заявкою № т 2011 13550, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 32 класу та всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

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

- 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:

"Одесса (укр. Одеса) - город на северо-западном побережье Чёрного моря, административный центр Одесской области, самый крупный порт Украины, а также крупный промышленный, культурный, научный и курортный центр; узел шоссейных и железных дорог.

Премиум - premium - высший сорт; отличное качество."

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

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E4%E5%F1%F1%E0>

Economicus (En-Ru) (для АBBYY Lingvo x3)

АBBYY Lingvo Economicus. Большой англо-русский словарь по экономике и менеджменту. © АBBYY, 2008; © ООО "Экономикус", 2008. 70 тыс. статей.

2. Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРАКОМ" (далі – ТОВ "ЕКСТРАКОМ") заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака.

Апелянт зазначає, що позначення "ОДЕССА ПРЕМИУМ" не є описовим, оскільки складається з двох слів російської мови – "Одесса" та "премиум". Слово "премиум" безпосередньо не вказує на якість товарів, оскільки воно ще не набуло усталеного змісту та фактично відсутнє у літературній російській мові. Слово "премиум" запозичене з англійської мови (англ. "premium") вживається виключно в розмовній мові та відсутнє в тлумачних словниках російської мови.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання, оскільки:

- ТОВ "ЕКСТРАКОМ" зареєстровано 03.02.2005 та здійснює комерційну діяльність, зокрема, під знаком "Одесская частная пивоварня" (свідоцтво України № 79147);

- з 2005 року апелянт здійснює власне виробництво пива та його активну реалізацію через заклади торгівлі та заклади ресторанного господарювання;

- з 2007 року апелянтом виробляється та реалізується пиво сорту власної розробки під назвою "Одесса премиум";

- за період з 2007 року по теперішній час апелянтом було укладено близько 450 договорів купівлі-продажу (постачання) товарів під заявленим позначенням. Договори уклалися з юридичними та фізичними особами-підприємцями, що працюють в сегментах великої та дрібнооптової торгівлі, закладах ресторанного бізнесу в місті Київ, Донецьк, Одеса, в Одеській області. Загальний обсяг продажу товарів під заявленим позначенням наразі складає 9296459 грн;

- за період з 2007 по 2012 роки апелянтом постійно провадились заходи з реклами та просування заявленого позначення. Загальна сума на просування заявленого позначення склала 140 881 грн.;

- висока якість товарів під заявленим позначенням була неодноразово оцінена експертним середовищем на відповідних міжнародних професійних конкурсах.

Також, апелянтом було приведено позитивні відгуки про пиво "Одесса премиум" на різноманітних сайтах мережі Інтернет.

Апелянт зауважив на тому, що заявлене позначення використовується не тільки в оригінальному виконанні (у складі етикеток пива власного виробництва), але й безпосередньо як словесний знак, тобто в тому вигляді в якому воно було подано на реєстрацію. Саме словосполучення "Одесса премиум" використовується апелянтом під час рекламування своєї продукції, в тому числі радіорекламування, саме воно вказується у нагородах за якість продукції апелянта.

Також апелянтом було приведено приклади зареєстрованих словесних знаків, які складаються зі слова "премиум" та назви населених пунктів окремо або разом.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2011 13550 та зареєструвати знак "ОДЕССА ПРЕМИУМ" відносно заявлених товарів 32 класу та всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційних засіданнях.

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 "ОДЕССА ПРЕМИУМ" виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кириличної абетки чорного кольору.

Заявлене позначення складається з двох частин.

Перша частина заявленого позначення "ОДЕССА" – це назва географічного об'єкта, а саме – міста на території України.

Друга частина заявленого позначення "ПРЕМИУМ" – походить від англійського слова "premium" ['pri:mjəm]. У сучасній англійській мові, за даними низки англійсько-українських словників маються два основні лексико-граматичних омоніма: premium I - іменник із значенням нагорода; премія; винагорода; преміальна надбавка і premium II - прикметник зі значенням першосортний, вищої якості. Саме останнє і було запозичене в сучасну українську мову для позначення вищої якості товарів: клас преміум, горілка преміум, преміум-готель, преміум-автомобіль, марка преміум-класа. Слово "преміум" отримало широке розповсюдження в якості частини складних слів: преміум-бренд, преміум-магазин та вживається у розмовній мові в поєднанні з іншими словами з метою вказування на статус чи вищу якість.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати приходить до висновку, що перша частина заявленого позначення "ОДЕССА" вказує на місце виготовлення товарів або надання послуг, а друга частина "ПРЕМИУМ" - на високу якість товару або послуги.

Отже, висновок закладу експертизи про те, що позначення "ОДЕССА ПРЕМИУМ" за заявкою № т 2011 13550 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.

В той же час, 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 <sup>quinquies</sup> Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

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

- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) № 960 від 07.02.2007. Види діяльності підприємства за КВЕД: виробництво пива, виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв, оптова торгівля напоями, роздрібна торгівля напоями, діяльність автомобільного вантажного транспорту.

- фотографії пляшок;

- примірники етикеток;

- довідка № 45 від 22.10.2012 про обсяги продажу товарів під торгівельною маркою "ОДЕССА ПРЕМИУМ" за 2007 рік, за I та II квартали 2012 року;

- перелік суб'єктів господарювання у містах Київ та Одеса, що реалізують пиво "ОДЕССА ПРЕМИУМ";

- договір поставки № 07/14 від 07.05.2010 між ТОВ "ЕКСТРАКОМ" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОПІЙКА";
- договір поставки від 12.12.2008 між ТОВ "ЕКСТРАКОМ" та ТОВ "ТАВРІЯ-В";
- договір поставки товарів та надання послуг № 25315 від 01.11.2011 між ТОВ "ЕКСТРАКОМ" та ТОВ "реал – Гіпермаркет Україна";
- договір поставки № 11022 від 01.02.2011 між ТОВ "ЕКСТРАКОМ" та ТОВ "Адвентіс";
- договір № 1718/12 від 23.04.2010 (купівля – продаж з відстрочкою платежу); між ЗАТ "Ікс 5 Рітейл Груп Україна" та ТОВ "ЕКСТРАКОМ";
- довідка № 46 від 20.10.2012 про фінансові витрати ТОВ "ЕКСТРАКОМ" з просування торгівельної марки "ОДЕССА ПРЕМІУМ" за 2007 – 2012 роки;
- накладні щодо постачання пива "Одесса преміум" за 2008 – 2012 роки;
- рекламна поліграфічна продукція;
- договір № 1-27/10 між ТОВ "Мегаполис - групп" та ТОВ "Екстраком" щодо рекламного оформлення транспортних засобів замовника;
- договір № 2511 щодо надання рекламних послуг між ТОВ "ОДЕССАБОРД" та ТОВ "Екстраком";
- роздруківки з сайту <http://www.pivooodessa.od.ua> щодо продукції апелянта, зокрема пива "Одесса преміум";
- рішення № 14/12/11 від 16.12.2011 Експертної ради Міжнародної іміджевої програми "Лідери ХХІ століття" про присудження почесних звань та нагород;
- договір про надання послуг № 583 від 21.12.2011 між ПП "Східно-Українська Академія Бізнесу" та ТОВ "ЕКСТРАКОМ" щодо забезпечення участі у програмі рейтингу "НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ";
- почесний диплом за високу якість світлого нефільтрованого пива "ОДЕССА ПРЕМІУМ", виданий Українською галузевою компанією по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод ЗАТ "УКРПИВО";
- диплом за участь в ІV Фестивалі "Живе вино України - 2011".

Крім того, в додаткових матеріалах до заперечення від 10.01.2013 (вх. № 1096 від 14.01.2013), апелянт скоротив заявлений перелік товарів і послуг та наполягав на тому, що завдяки рекламі та високій якості продукція, маркована заявленим позначенням, набула популярності та знайшла своїх прихильників. У зв'язку з цим, на думку представника апелянта, заявлене позначення "ОДЕССА ПРЕМІУМ" набуло розрізняльної здатності щодо заявлених товарів і послуг та стало впізнаваним серед споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом докази щодо тривалого використання заявленого позначення "ОДЕССА ПРЕМІУМ" відносно скороченого переліку товарів 32 класу та послуг 35

класу МКТП та прийшла до висновку, що в силу п. С. - (1) статті 6 <sup>quinquies</sup> Паризької конвенції, відповідно до якого: "Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака", заявлене позначення може бути предметом охорони в якості знака для товарів і послуг. Надані апелянтом докази та пояснення під час засідань колегії Апеляційної палати підтверджують тривале використання заявленого позначення "ОДЕССА ПРЕМИУМ" щодо частини скороченого апелянтом переліку товарів 32 класу та пов'язаних з ними послуг 35 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, 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 "ЕКСТРАКОМ" частково.

2. Рішення Державної служби від 04.10.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ОДЕССА ПРЕМИУМ" відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "ОДЕССА ПРЕМИУМ" відносно частини товарів 32 класу та послуг 35 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції:

"32 клас МКТП: екстракти хмелю для виготовлення пива; імбирне пиво; пивне сусло; пиво; солодове пиво; солодове сусло; сусла.

35 клас МКТП: влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; дорадча допомога в діловому керуванні; дорадча допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання рекламного часу на засобах інформування; оформлення вітрин; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах

інформації щодо асортименту товарів 32 класу МКТП, що дозволяє споживачам зручно замовляти та купувати товари з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 32 класу МКТП, яке дозволяє споживачам зручно оглядати і купувати ці товари у пунктах здійснення роздрібної або оптової торгівлі, в тому числі: в магазинах оптової або роздрібної торгівлі, в супермаркетах, павільйонах, складах; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування."

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

Головуючий

В. М. Ресенчук

Члени колегії

О. П. Горобець

О. В. Саламов