

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

19 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 26.09.2016 № 89 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Терехової Т.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «Одеський завод шампанських вин» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 15.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ODESSA WINERY» за заявкою № т 2015 03062.

Представники апелянта – Курзін О.А., Свентозельська Т.Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № 14756 від 22.09.2016;
доповнення до заперечення вх. № 17136 від 04.11.2016;
доповнення до заперечення вх. № 3080 від 23.02.2017;
копії матеріалів заявки № т 2015 03062.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.07.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ODESSA WINERY» за заявкою № т 2015 03062 на тій підставі, що для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення:

- не має розрізняльної здатності;
- складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів, вказує на місце виготовлення товарів.

«ODESSA WINERY» - винний завод Одеси.

- є оманливим для товарів 33 класу, які не виготовлені в Одесі.

Підстави для висновку:

пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

<http://wine.odessa.ua/>;

<http://ozkv.net/istoriya/>;

<http://odessa-wine.narod.ru/business.html>;<http://fbulvar.biz-gid.ru/>;

<http://fbulvar.com.ua/>;

<http://shabo.ua/sp/company>;

<http://www.tairov.com.ua/>;

<http://www.spirt.com.ua/industry/19408>.

Апелянт – Приватне акціонерне товариство «Одеський завод шампанських вин» не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «ODESSA WINERY» за заявкою № т 2015 03062, вважає його неаргументованим та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що позначення не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не має характерного графічного виконання, не є реалістичним зображенням товарів, не є зображенням тривимірних об'єктів, не є загальноживаним скороченням.

Апелянт посилається на пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі — Паризька конвенція), відповідно до якого, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Заявлене на реєстрацію позначення «ODESSA WINERY» є відображенням літерами англійської мови скороченого фірмового (комерційного) найменування заявника. Апелянт зазначає, що позначення «ODESSA WINERY» як фірмове (комерційне) найменування заявника є чинним з моменту першого використання, тобто з 2015 року та охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

На підтвердження своєї позиції апелянт посилається на пункт 2 статті 489 Цивільного кодексу України, відповідно до якого право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки, а також на пункт 2 статті 1 та статтю 8 Паризької конвенції.

Апелянт вважає, що заявлене на реєстрацію позначення набуло розрізняльної здатності у зв'язку з використанням та відповідно не є описовим при використанні щодо заявлених товарів.

Апелянт зазначає, що Одеський завод шампанських вин є одним з лідерів галузевого ринку, заснований у 1896 р., виробляє 34 види алкогольної продукції під торговельними марками «Одеса», «Odessa», «L'Odessika» та «Henri Roederer». Серед них стали вже класичними «Золотий Дюк» і «Одеса», а також сортові вина: «Шардоне», «Піно», «Рислінг», «Трамінер». Серед ігристих вин - білі, рожеві і

червоні. Марки брют «Золотий Дюк» і напівсолодке «Odessa». Виробнича потужність заводу – 15 млн. пляшок шампанських та ігристих вин на рік. За останні 5 років Одеський завод шампанських вин експортував свої ігристі вина більш ніж в 15 країн світу. Підприємство постачає продукцію до Великобританії, Грузії, Білорусі, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Росії, Швейцарії, Естонії.

З 2016 року на етикетках та кольєретках ігристих вин з метою додаткової ідентифікації виробника було розміщено заявлене позначення «ODESSA WINERY».

За 8 місяців 2016 року ігристі вина з використанням позначення «ODESSA WINERY» були реалізовані в таких загальнонаціональних мережах як «Сільпо», «Метро кеш енд Кері», «Ашан», «Таврія», «Велика Кишеня», «АТБ», «Новус», «Караван», «МегаМаркет», «Еко Маркет», «Фора» в загальному обсязі більше 500 тис. пляшок. За цей же період було поставлено більше 200 тис. пляшок продукції в регіональні торговельні мережі «Обжора», «Копейка», «Космос», «Віртус», «Овація», «Клас», «Good Wine».

Також апелянт зазначає, що заявлене позначення не є оманливим для товарів 33 класу, які не виготовлені в Одесі, оскільки продукція виготовляється виключно у місті Одеса.

Таким чином, оскільки заявлене на реєстрацію позначення використовується виключно для маркування винної продукції та, враховуючи діяльність апелянта, він просить відмінити рішення ДСІВ від 15.07.2016 про відмову в реєстрації знака «ODESSA WINERY» за заявою № т 2015 03062 та зареєструвати заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП: «вино; пікети (вино з виноградних вичавків); алкогольні напої на основі вина, що сприяють травленню».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Заявлене позначення «ODESSA WINERY» представляє собою словосполучення, яке складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом великими літерами латиниці, розташованих одне під одним.

Позначення заявлено на реєстрацію для товарів 33 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно 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 товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), 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;

загальноживані 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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, що 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, у 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 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

З огляду на те, що апелянтом у запереченні та під час розгляду в апеляційному засіданні було заявлено про скорочення переліку товарів 33 класу МКТП, то розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.

Для з'ясування того, чи належить позначення «ODESSA WINERY» до позначень, що звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання, чи є позначення описовим для заявлених товарів 33 класу МКТП, чи існує небезпека введення в оману споживачів відносно товарів, які не виготовлені в місті Одеса, колегія Апеляційної палати звернулась до наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел.

«Odessa» [əudesə] – Одеса - місто і порт на півдні України.

«Winery» [wainəri] – винний завод.

(електронні словники <http://www.lingvo.ua>, www.multitran.ru).

Таким чином, словосполучення «ODESSA WINERY» з англійської мови перекладається як «винний завод Одеси» або «одеський винний завод».

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж 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 можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості та своєрідного характеру, сприяючи тим самим виконанню знаком розрізняльної функції.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема, на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Юридичною адресою Приватного акціонерного товариства «Одеський завод шампанських вин», а також адресою розміщення виробничих потужностей цього заводу є місто Одеса, вул. Французький бульвар, 36.

Місто Одеса та Одеська область є регіоном, відомим своїми виноробними традиціями, де працює велика кількість виробників алкогольної продукції. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зауважує, що географічна назва «ODESSA» у поєднанні із словом «WINERY», яке чітко вказує на сферу діяльності підприємства-виробника, будуть викликати у споживачів однозначну асоціацію із товарами 33 класу МКТП, оскільки їх виробництво в одеському регіоні є очікуваним.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що в місті Одеса та Одеській області знаходяться різні винні заводи, зокрема:

ПРАТ «Одесавинпром» 65044, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, будинок 10;

ТОВ «Одеський завод класичних вин» (68100, Одеська область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця Карла Маркса, будинок 34);

ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо» (67770, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вул. Швейцарська 10, адреса офісу місто Одеса, Французький бульвар, 66/2);

ПАТ «Болградський виноробний завод» (Одеська область, місто Болград, вул. Асена Христева, 99);

Винзавод «Грона» (ТОВ «Агро-Юг» Одеська область, Тарутинський район, село Ламбрівка).

Колегія Апеляційної палати зауважує, що позначення, яке містить географічну назву, може використовувати особа, яка має місцезнаходження або виробляє товар у зазначеному географічному місці. Проте виключне право на географічну назву не може бути надано тільки одній особі, оскільки при цьому будуть порушені права і законні інтереси інших осіб, комерційна діяльність яких пов'язана з тим самим географічним місцем. Географічна назва, що вказує на географічне походження товару, повинна залишатись вільною для використання всіма виробниками однакових чи однорідних товарів у зазначеній місцевості. Саме тому, на виконання положень абзацу восьмого пункту 2 статті 6 Закону, географічна назва може бути внесена до знака як елемент, що не охороняється, за умови, що вона не займає домінуючого положення в зображенні знака.

У зв'язку із викладеним, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «ODESSA WINERY» позбавлене відмітних ознак та складається лише з позначення, що є описовим при використанні заявлених товарів 33 класу МКТП, оскільки може сприйматись споживачами як таке, що вказує на місце виготовлення, географічне походження заявлених товарів або місцезнаходження виробника.

Отже, висновок закладу експертизи про те, що позначення «ODESSA WINERY» за заявкою № т 2015 03062 не має розрізняльної здатності та складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів і послуг, вказують на місце виготовлення товарів, колегія Апеляційної палати вважає обґрунтованим.

Відповідно до пункту 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.

Проаналізувавши надані апелянтом матеріали, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення не є оманливим для товарів 33 класу МКТП: «вино; пікети (вино з виноградних вичавків); алкогольні напої на основі вина, що сприяють травленню», які виготовлені в Одесі, але може ввести в оману щодо цих товарів, які не будуть виготовлені в Одесі.

Реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення того факту, що воно сприймалось споживачем як зазначення товарів певного виробника до дати подання заявки та набуло розрізняльної здатність внаслідок використання.

Відповідно до пункту С. (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, для того, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в підпунктах а), б), в), г) пункту 4.3.1.3 цих Правил, 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. Згідно з підпунктом г) пункту 4.3.1.3 Правил до таких позначень відносяться, зокрема, позначення, що вказують на місце виготовлення товарів.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню, керуючись пунктом С. (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати розглянула документи та матеріали, які апелянт надав на користь реєстрації заявленого позначення:

- зображення етикеток та кольєреток продукції апелянта, що використовуються для маркування продукції на території України;
- зображення етикеток та кольєреток продукції апелянта для маркування продукції, що поставляється на експорт;
- копія наказу № 45 від 11.05.2010 про застосування заявленого позначення в оформленні продукції, яка поставляється на експорт;

- копія договору № 11-Р/2012 від 05.01.2012 між ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» та ТОВ «Прем'єр груп» на розробку поліграфічної продукції, зокрема, етикеток та кольєреток продукції, що поставляється на експорт;

- копії контрактів № 10/09 VDS від 10.09.2010, № 06/07/12 VDS від 06.07.2012, а також додаткових угод до них та специфікацій про продаж за кордон вин під знаками «Odessa» та «Одесса»;

- копію статуту ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», затвердженого загальними зборами акціонерів 22.04.2016;

- лист апелянта від 29.08.2016 вих. № 417 стосовно використання ним заявленого позначення з 2016 року на етикетках і кольєретках шампанських і ігристих вин, призначених для продажу на території України та за кордоном.

За результатами аналізу наданих апелянтом відомостей колегія Апеляційної палати зазначає.

Позначення «ODESSA WINERY» використовується апелянтом у складі етикеток і кольєреток продукції, що випускається під знаками «ODESSA» та «ОДЕССА». При цьому, заявлене позначення не займає домінуючого положення на етикетках, виконано порівняно невеликими літерами і сприймається як допоміжна інформація про виробника продукту, про що також було зазначено апелянтом в запереченні.

Копії контрактів, додаткових угод і специфікацій, що підтверджують продаж ігристого вина «ODESSA» та «ОДЕССА» на експорт, зокрема, до Ізраїлю, Естонії, Латвії, Литви, а також зображення етикеток такої продукції, що містять заявлене позначення, не можуть розцінюватись колегією Апеляційної палати як доказ набуття розрізняльної здатності позначенням «ODESSA WINERY» серед українських споживачів.

Відповідно до листа апелянта від 29.08.2016 вих. № 417 шампанські та ігристі вина виробництва ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» з використанням позначення «ODESSA WINERY» з'явилися у продажу в торговельних мережах та роздрібних торгових точках України з 2016 року, тобто після дати подання заявки № т 2015 03062. При цьому позначення «ODESSA WINERY» використовувалось на продукції у складі етикетки як один з її елементів.

На підтвердження факту використання заявленого позначення в якості фірмового найменування «ODESSA WINERY» апелянт надав копію статуту ПрАТ «Одеський завод шампанських вин» у новій редакції, який затверджено річними загальними зборами акціонерів 22.04.2016 (протокол № 26), датою, яка є пізнішою ніж дата подання заявки № т 2015 03062.

Таким чином, колегія Апеляційної палати констатує, що надані апелянтом фактичні дані на дату подання заявки не підтверджують набуття відомості позначення «ODESSA WINERY» у відповідному колі споживачів, а також тривалості та обсягів його використання на території України, достатніх для набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності в процесі використання.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про неможливість застосування положення пункту С. (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції.

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

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Приватному акціонерному товариству «Одеський завод шампанських вин» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 15.07.2016 про відмову в реєстрації знака «ODESSA WINERY» за заявкою № т 2015 03062 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

Т.В. Терехова

О.П. Горобець