

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

12 вересня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 18.04.2013 № 213 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Добриніної Г.П., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 29.01.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ORGANIC EGGS» за заявкою № т 2012 10429.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 19.06.2013, 07.08.2013, 12.09.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Соколік Ж.А.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ORGANIC EGGS» за заявкою № т 2012 10429, оскільки заявлене словесне позначення:

1) складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених в заявці товарів 29 класу та споріднених до них послуг 35 класу міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) щодо введення згаданих товарів у цивільний оборот, а саме вказують на їх вид (яйця) та властивості (органічні):

«Органические яйца можно получить только при соблюдении всех правил ухода за птицей. В отличие от фабричной, такая птица не содержится в клетках и имеет достаточно большое пространство для естественной жизнедеятельности. В пищу получает натуральное зерно и экологически чистую траву. Строго запрещены антибиотики, а при

заболеваниях птица лечится только натуральными гомеопатическими методами.

Есть еще более глубокие требования и правила по питанию (качество, количество и виды), уходу за птицами, а также сбору, условиям упаковки, перевозке и продаже яиц.

В отличие от обычных, органические яйца способны насытить организм человека белками и жирами, всеми витаминами, аминокислотами, фосфором».

«Споживачів зацікавила продукція під торговою маркою «Organic Eggs» (укр. – органічні яйця). Але так само вона зацікавила правознавців, що займаються проблематикою повноти та точності споживацької інформації. Адже цілком очевидно, що яйця виготовлені на механізованій птахофабриці не є органічними. Позначення «Organic Eggs» вводить споживачів в оману, адже не відповідає якостям та характеристикам продукції. Використання цього позначення під час маркетингової діяльності фактично створює конкуренцію на ринку органічних яєць. Учасники цього ринку мають сертифікати відповідності своєї продукції вимогам європейської директиви з органічних продуктів і зобов'язані дотримуватися специфічних вимог, що впливають на вартість виробництва.

В Україні вже є понад 120 «органічних» господарств. У 2007 році було створено перший український акредитивний сертифікаційний орган Органік стандарт, який проводить сертифікацію органічного виробництва в Україні.

Триває робота з підготовки Закону України «Про органічне виробництво», який має регулювати всю діяльність з органічного виробництва, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, виробництва, перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини і спрямований на забезпечення раціонального використання ґрунтів, охорону здоров'я населення та довкілля».

2) є оманливим для послуг 35 класу, пов'язаних із введенням у цивільний оборот будь-яких інших товарів.

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

Балла М.І. Новий англо-український словник - Понад 140000 слів та словосполучень – 3-е видання, випр. та доп. – К.: Чумацький Шлях, 2006. – стор. 366, 177.

<http://www.ante.kiev.ua/pages/menu.3755.html>

<http://www.ua.ua.info/organic/encyclopedia/eggs/>

<http://ucpc.com.ua/privet-mir/#more-1>

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ORGANIC EGGS».

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не є таким, що має виключно описовий характер та не позбавлене дистинктивності відносно заявлених товарів 29 класу МКТП. Виконання словесного елементу заявленого позначення оригінальним шрифтом дає підстави розглядати його як комбіноване (словесно-зображувальне) позначення та забезпечує легку ідентифікацію споживачем в якості знака певного виробника.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення не є оманливим для заявлених послуг 35 класу МКТП.

Апелянт звертає увагу на тривалість використання заявленого позначення. На користь реєстрації знака апелянтом надано документи, які підтверджують використання заявленого позначення.

Апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2012 10429 та зареєструвати знак відносно заявлених товарів 29 класу та послуг 35 класу 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 «ORGANIC EGGS» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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 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.

Заявлене словесне позначення «ORGANIC EGGS» виконане стилізованим шрифтом, великими літерами (заголовними) латиницею. Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до електронного перекладача ABBY Lingvo:

Organic [ɔr'gæɪnɪk] 1) органічний; 2) організований, систематизований; погоджений; взаємозалежний 3) натуральний, вирощений без хімічних добрив; 4) конституційний; основний.

Egg [eg] – яйце.

У додаткових матеріалах від 07.08.2013 апелянт скоротив заявлені товари 29 класу та послуги 35 класу МКТП.

Відносно скороченого переліку товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП колегія Апеляційної палати відмічає наступне.

Заявлене позначення щодо скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, а саме товару «яйця», характеризує заявлені товари, вказуючи на їх властивості – органічні, та вид – яйця. Таким чином на думку колегії Апеляційної палати заявлене позначення «ORGANIC EGGS» є описовим.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати враховує положення статті 6^{quinquies} (с) Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), якою встановлено, що для визначення того, чи може бути знак предметом охорони необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість його використання.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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 безпеку 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 послуг.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник української мови/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 207):

Органічний, -а, -е. 1. Стос. до живої природи, тваринного або рослинного світу. Органічний світ – сукупність усіх живих організмів. // Який характеризується життєвими процесами; живий.

Яйце, -я, с. 1. Захищена від зовнішнього впливу різними оболонками чи шкаралупою овальної форми сукупність білка й жовтка, з яких утворюється зародок птахів і деяких тварин (уживається як продукт харчування).

Отже, словосполучення «organic eggs» – «органічні яйця» має буквально розумітись як яйця тваринного походження.

Колегія проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 класу та прийшла до висновку, що зазначений товар є природним, тваринного походження, тобто відповідає своєму семантичному значенню.

Таким чином, заявлене позначення не є оманливим відносно скороченого переліку послуг 35 класу, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 класу МКТП.

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії наголошував на тривалому використанні заявленого позначення.

Апелянт зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» – одне з найбільших агропромислових підприємств України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки. Виробничі підприємства компанії в 2007-2009 роках були повністю модернізовані і на даний момент є одними з найбільших технічно розвинутих підприємств України. На сьогодні компанія займає друге місце в світі серед виробників яєць і є лідером на Євро-Азійському континенті. Підприємства компанії розташовані в 14 із 24 областей України та в Автономній Республіці Крим. Компанія здійснює реалізацію готової продукції на території України та експортує її в Йорданію, Туреччину, Саудівську Аравію, Казахстан, Молдову. Реалізація готової продукції, виробленої компанією, здійснюється через роздрібні магазини та канали оптових поставок в супермаркети. Компанія контролює кожний етап процесу виробництва яєць, забезпечує контроль якості продукції.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом було надано:

- довідку ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» щодо реалізації за період з січня 2012 року по липень 2013 року продукції під ТМ «Organic Eggs», «ВІДБІРНІ КОРМИ ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНО», «100% NATURAL», «100% NATURAL certified», у якій зазначено, що пакування продукції здійснюється в упаковки трьох видів, на яких подається зображення декількох торговельних марок, серед яких є заявлене позначення;

- зразок впровадженої у виробництво упаковки продукції, на якій розміщено заявлене позначення.

Апелянт у зв'язу з цим пояснив, що заявлене позначення «ORGANIC EGGS» використовується на упаковках, в яких реалізуються яйця. При цьому, на цих упаковках одночасно із заявленим позначенням використовується декілька позначень та словосполучень: «ВІДБІРНІ КОРМИ ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНО», «100% NATURAL», «100% ORGANIC certified», «Без ГМО».

На підтвердження того, що продукція є якісною апелянтом було надано:

- копію міжнародного Свідоцтва про відповідність № 472129 HSI, яке засвідчує впровадження та використання одним з підприємств холдингу апелянта – ПАТ «Агрофірма «АВІС» при виробництві яєць системи безпеки харчової продукції ХАССП (НАССР Hazard Analysis and Cratacal Control Points);

- копію Сертифікату № 412980 FSMS, який засвідчує, що інше підприємство холдингу ТОВ «Імперово Фудз» впровадило та підтримує при виробництві яєць систему управління безпекою харчових продуктів за стандартом ISO 22000:2005.

Апелянт також зазначив, що система ХАССП (НАССР) підтверджує безпеку харчової продукції на всіх стадіях її виробництва, зберігання та реалізації, що охоплюють, зокрема, й упакування продукції. Стандарт ISO 22000:2005 поєднує принципи, на яких заснована система ХАССП та призначений для сертифікації систем менеджменту безпеки харчових продуктів організації, які переробляють або виробляють: продукцію з тривалим, коротким строком зберігання; харчові інгредієнти; продукцію тваринництва; упаковку для харчових продуктів та ін.

Крім того, ТОВ «Імперово Фудз» сертифікована за стандартом ISO 9001:2008 (сертифікат № 412980 QMO8) чим підтверджується відповідність системи менеджменту якості підприємства міжнародним стандартам.

Зазначені докази доповнюються підписаною директором ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» довідкою про приналежність ПАТ «Агрофірма «АВІС» та ТОВ «Імперово Фудз» до складу холдингу.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації заявленого позначення щодо його фактичного використання, враховуючи положення статті 6^{quinquies} (с) Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «ORGANIC EGGS» відносно уточненого переліку товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної

палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 29.01.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 10429 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ORGANIC EGGS» відносно товарів 29 класу та послуг 35 класу МКТП, у такій редакції:

Кл. 29: «яйця».

Кл. 35: «аналізування собівартості; вивчення ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюдження зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок в веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари на надавані послуги; розміщувати в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібною торгівлі, торговельних центрах; всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 класу».

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Л.Г.Запорожець