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

23 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати від 06.05.2016 № 41 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю. розглянула заперечення компанії БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (CY) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 29.04.2016 про відмову в реєстрації знака «Пьешь, как дышишь» за заявкою № m 2014 15286.

Представник апелянта – патентний повірений Білицький П.В.
Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Гончарова Н. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
- заперечення від 16.05.2016 (вх. № 7353) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2014 15286;
- копії матеріалів заявки № m 2014 15286.

Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 29.04.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Пьешь, как дышишь» за заявкою № m 2014 15286 для всіх товарів 33 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі.
Товари, марковані заявленим позначенням, та надання послуг з його використанням, можуть породжувати хибне уявлення про те, що вживання алкоголю так само необхідно для життєдіяльності організму, як і необхідність дихати та може сприйматися як таке, що пропагує вживання алкогольних напоїв.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) (розд. II, ст.5, п.1).

Апелянт – компанія БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (CY) не погоджується з обґрунтуванням підстав про відмову в реєстрації знака для товарів

і послуг «Пьешь, как дышишь», вважає їх безпідставними та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, та просить взяти до уваги наступні доводи на користь реєстрації цього знака.

Виходячи з наданих Новим тлумачним словником української мови тлумачень термінів «порядок» та «публіка» можна зробити висновок, що «*публічний порядок* - це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави. *Мораль* – це одна з форм суспільної свідомості, сукупність принципів, правил і норм, що історично змінюються і регулюють поведінку людей, ставлення одне до одного і до суспільства. Додержання норм моралі на відміну від норм права забезпечується внутрішнім переконанням людини, громадською думкою і засобами громадського впливу». Таким чином, сутність понять «публічний порядок» і «мораль», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, повинні визначатись через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків.

З огляду на статтю 228 Цивільного кодексу України, враховуючи пункт 4.3.1.1 Правил, апелянт стверджує, що позначення «Пьешь, как дышишь» не підпадає під критерії, згідно з якими позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі, оскільки не містить непристойного змісту, не має антигуманного характеру та не закликає до протиправних чи шкідливих для суспільства дій.

Апелянт, ураховуючи вимоги законодавства України щодо розповсюдження алкогольної продукції, вважає очевидним, що група населення, яка споживає дану продукцію, є дорослою (включає осіб старше 18 років).

Апелянт зазначає, що семантика вислову «Пьешь, как дышишь» не є зрозумілою різними категоріями населення без додаткового обдумування, адже вона є метафоричною. *Метафора* чи алегорія в філософському її значенні є перенесенням значення слова з одного класу об’єктів на інший клас на підставі їх подібності. (Аристотель, 1984; Дж. Міллер, 1990; А. Річардс, 1990; М. Блек, 1990; Д. Девідсон, 1990; Дж. Серль, 1990). Здатність розуміти метафори розвивається у людей поступово. У ранньому віці діти здатні знаходити схожість предметів і використовувати в грі предмети-заступники, але розуміти побічний прихований зміст люди здатні вже аж в старшому віці (D. Palermo, 1986; Д. Б. Ельконін, 1978; Л. Ф. Обухова, 1995; Е. Е. Сапогова, 1992).

Апелянт вважає, що заявлене позначення розраховане на доречне коло споживачів і та аудиторія, яка може неправильно зрозуміти метафоричний вислів «Пьешь, как дышишь», а саме аудиторія до 18 років, не є споживачами алкогольних напоїв, для яких воно заявлено на реєстрацію. У той час, як повнолітня аудиторія, яка є цільовою для заявлених товарів і послуг, здатна зрозуміти значення вислову й ідею, яка була закладена автором, і в жодному разі не буде хибно вважати, що вживання алкоголю так само необхідно для життєдіяльності організму, як необхідність дихати.

Апелянт стверджує, що наведений ним у запереченні лінгвістичний аналіз позначення, свідчить про те, що задум автора даного тексту полягав у легкості,

м’якості, чистоті, прозорості напою, який можна порівняти з такими ж характеристиками повітря, тому текст звучить саме як «Пьешь, как дышишь», що означає, що напій п’ється з легкістю, м’якістю, що є метафоричним до повітря, яке ми вдихаємо. Апелянт наполягає на тому, що текст, навпаки викликає у споживачів хороші асоціації, проте без натяку на заклики до вживання алкоголю чи вчинення інших дій, що суперечать публічному порядку та принципам моралі.

Керуючись статтею 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, апелянт просить урахувати наступні фактичні обставини.

Компанія БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД входить до групи компаній Баядера Груп – найбільшої алкогольної компанії Східної Європи, створеної в 1991 році. Група компаній об’єднує профільні активи в алкогольній галузі – дистриб’юторські компанії і власне виробництво лікеро-горілчаних виробів в Україні та Білорусі, вин, вермутів та коньяку, а також є ексклюзивним імпортером найвідоміших світових алкогольних брендів в Україні. Карта експорту налічує більше 40 країн світу. У штаті компанії працює більше 6000 осіб. Основними торговельними марками компанії є : «Хлібний Дар», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Цельсій», «Байка, «Перепёлка», KOBLEVO, «Marengo» тощо.

Баядера Груп у минулому році запустила у виробництво ряд новинок, у тому числі унікальну горілку «ВОЗДУХ» з використанням на етикетці позначення «Пьешь, как дышишь» («П’єш як дихаєш»). Для ідентифікації продукції апелянтом також розроблений особливий дизайн пляшки та етикетки з маркуванням «ВОЗДУХ» та використанням позначення «Пьешь, как дышишь» у формі кисневого балона з незвичайним ковпаком у вигляді вентиля та креслярським шрифтом етикетки. Особливість нового продукту – це легкість смаку, яка досягається за рахунок оригінального насичення горілки повітрям у процесі її виробництва. Реєстрація позначення «Пьешь, как дышишь» є продовженням серії знаків апелянта.

Апелянт є власником свідоцтва України № 195539 на знак для товарів і послуг «ВОЗДУХ» відносно усіх товарів 33 класу МКТП. Позначення «Пьешь, как дышишь» заявлено на реєстрацію відносно таких самих товарів.

Апелянт зазначає також, що заявлене позначення вже використовується в етикетках, рекламних роликах, рекламних буклетах та каталогах, цінниках на продукцію. Загальний обсяг виробництва комплекту етикеток до продукції ТМ «ВОЗДУХ» з використанням позначення «Пьешь, как дышишь» за період з жовтня 2015 року по січень 2016 року складає 3 895 200 комплектів, вартістю 3 009,96 тис. грн. Обсяг виробництва продукції ТМ «ВОЗДУХ» з використанням позначення «Пьешь, как дышишь» за зазначений період склав 3 318 437 одиниць продукції, що в грошовому відношенні складає 117 400,7 тис. грн. Обсяг продажу алкогольної продукції ТМ «ВОЗДУХ» із використанням позначення «Пьешь, как дышишь» за зазначений період склав 3 142 383 одиниць, що в грошовому відношенні складає 111 192,0 тис. грн. Зазначена алкогольна продукція розповсюджувалася по всій території Україні, що може свідчити про її пізнаваність споживачем. Про факт використання і розповсюдження цієї продукції свідчить також укладений Договір поставки між ТОВ «Національна

горілчана компанія» та апелянтом, ліцензійний договір за свідоцтвом України № 195539. Апелянтом здійснена сертифікація продукції, під час якої вона перевірялась на відповідність вимогам законодавства щодо розповсюдження алкогольної продукції і не викликала у контролюючих органів жодних підстав вважати її такою, що суперечить принципам моралі та публічного порядку чи такою, що якимось чином пропагує вживання алкоголю.

Апелянт також інформує про те, що на сьогодні жодних скарг щодо трактування назви продукції під ТМ «ВОЗДУХ» чи виразу «Пьешь, как дышишь», а також щодо якості самої продукції не поступало, що, на думку апелянта, свідчить про відсутність асоціацій у споживачів із закликами до вживання алкоголю чи будь-якими іншими ідеями, що суперечать принципам моралі та публічному порядку.

Беручи до уваги наведене, керуючись статтею $6^{quinquies}$ Паризької конвенції, статтею 15 Закону апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від 29.04.2016 за заявкою № m 2014 15286 та зареєструвати знак «Пьешь, как дышишь» відносно всіх заявлених товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону, з урахуванням 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 1 статті 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Цивільний кодекс Україна (далі - ЦКУ) регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Він також встановлює основні положення про правочини.

Оскільки відповідно до частини першої статті 202 ЦКУ дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, є правочином, то подання заявки на знак можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на знак.

Згідно з частиною другою статті 228 ЦКУ правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим,

територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Правові основи захисту моральності у суспільстві, у тому числі від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, установлені Законом України «Про захист суспільної моралі». Стаття 1 цього Закону надає визначення суспільної моралі як системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість, а також встановлює перелік продукції забороненої до виробництва та розповсюдження. Зокрема, забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

Під час встановлення того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, принципам гуманності і моралі враховуються всі особливості, що можуть бути притаманні заявленому позначенню, в тому числі сучасне розуміння значення (суті) слів або зображень, що є його елементами, та їх сприйняття в суспільстві. При цьому, визнання заявленого позначення або його елемента таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі має бути очевидним. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності і моралі в певних обставинах, не є достатнім для відмови в реєстрації такого знака в цілому.

Заявлене за заявкою № m 2014 15286 позначення «Пьешь, как дышишь» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом прописними літерами російської абетки без зазначення кольору. Позначення заявлене на реєстрацію відносно всіх товарів 33 класу та усіх послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення заявленого позначення та зазначає наступне.

Заявлене позначення «Пьешь, как дышишь» за характером є слоганом, утвореним двома дієсловами «Пьешь» та «дышишь», з'єднаними порівняльним сполучником «как».

«Слоган (з англ. — slogan, to slog — сильно ударяти) — це коротка, але ємка рекламна фраза, рекламний девіз, який описує основну конкурентну перевагу товару або послуги; це коротка пропозиція або словосполука, що несе в собі основну рекламну інформацію; це постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз. Слоган можна зробити яскравішим, якщо доносити суть реклами не в прямій, а алегоричній формі, використовуючи гіперболу, метафору тощо» (essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/ 1/shevchenko%20O).

«Метафора – з грецької «перенесення». Розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого (http://zno.if.ua/?p=2384).

Отже, заявлене позначення - це слоган, яким суть реклами донесено не в прямій, а порівняльній (алегоричній) формі, використовуючи метафору.

Сполучник «как» (українською – «як») у даному слогані є порівняльним сполучником (немов, немовби, наче (начебто)

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1377.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Пьешь, как дышишь» (українською мовою «П'єш як дихаєш»), як семантична структура, є простою дієслівною метафорою, в основі якої закладено порівняння дії «п'єш» з дією «дихаєш» з ознакою якості напоїв, які п'єш, та повітря, яким дихаєш: напій такий же легкий як (немов) повітря, яким дихаєш. При цьому воно не містить вигуку, команди чи заклику до будь-якої дії, зокрема до дії «пий!».

Колегія Апеляційної палати дослідила додані до заперечення документи з метою виявлення можливості того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку, принципам гуманності і моралі у певних обставинах.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що апелянтом у листопаді 2015 року здійснено введення в господарський обіг алкогольної продукції серії «ВОЗДУХ» із використанням на етикетці кожної одиниці продукції слогану «Пьешь, как дышишь» та «П'єш як дихаєш», а саме горілки особливої (Прес-реліз компанії Баядера Групп від 13.11.2015). Обсяг продажу зазначеної продукції в асортименті за період з жовтня 2015 по січень 2016 р.р. склав 3 142 383 одиниці (Бухгалтерська довідка від 22.02.2016 № 607). Територією продажу зазначена вся територія України.

Цьому передувала, а також здійснюється наразі, широка рекламна компанія, що підтверджується наданими апелянтом копіями договорів, рекламними роликами, буклетами, каталогами, копіями публікацій в журналах, роздруківками з сайтів у мережі Інтернет. Так, зокрема, за повідомленням ТОВ «Хавас Медіа» (лист від 10.02.2016) щодо реклами ТМ «Воздух» зі слоганом «Пьешь, как дышишь» та «П'єш як дихаєш» у період з грудня 2015 по січень 2016 р.р. було здійснено 6081 вихід у телевізійний ефір провідних загальнонаціональних телеканалів України, таких як: Інтер, Україна, 1+1, ICTV, НТН, 24 канал, 5 Канал, Новий канал, СТБ, МЕГА, К1, ТОНІС, UBR, UNIAN.

У зв'язку з видом продукції, для якого знак заявляється на реєстрацію, колегія Апеляційної палати бере до уваги те, що регулювання відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами в Україні, а також вимоги та принципи реклами визначаються Законом України «Про рекламу». Пункт 3 статті 7 цього Закону встановлює, що реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Відповідно до пункту 3 статті 22 цього Закону реклама алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, не повинна, зокрема заохочувати до вживання алкогольних напоїв або негативно розцінювати факт утримування від вживання алкогольних напоїв; створювати враження, що більшість людей вживає алкогольні напої. Стаття 26 цього Закону встановлює порядок контролю за дотриманням законодавства України про рекламу. Так, пунктом 2 зазначеної статті відповідний центральний орган виконавчої влади має право приймати рішення про зупинення

розповсюдження реклами, яка порушує встановлені до неї вимоги.

З огляду на зазначене колегія Апеляційної палати вважає, що допущений до здійснення та здійснений значний обсяг реклами ТМ «Воздух» з використанням слогану «Пьешь, как дышишь» та «П'єш як дихаєш» свідчить про те, що така реклама відповідає загальним вимогам до неї, тобто не містити інформації, яка порушує моральні норми чи заохочує до вживання алкогольних напоїв.

За результатами розгляду заперечення компанії БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (CY) проти рішення ДСІВ від 29.04.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Пьешь, как дышишь» за заявкою № m 2014 15286 у межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № m 2014 15286 позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 Закону.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (CY) задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 29.04.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2014 15286 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Пьешь, как дышишь» за заявкою № m 2014 15286 відносно всіх товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, наведених у переліку за зазначеною заявкою.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії І.О.Шатова

Члени колегії Н.О.Козелецька

М.Ю.Потоцький