

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

30 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 28.04.2015 № 34 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Горобець О.П., Ресенчука В.М. розглянула заперечення Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sevilia» за заявкою № т 2013 11566.

Представник апелянта – патентний повірений Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Єрофеева І.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 5591 від 24.04.2015 проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 11566;
- копії матеріалів заявки № т 2013 11566;
- додаткові матеріали вх. № 12419 від 28.08.2015, вх. № 13391 від 17.09.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 17.02.2015 про відмову в реєстрації знака «Sevilia» за заявкою № т 2013 11566, оскільки заявлене словесне позначення:

- є описовим для товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які виготовлені в місті Севілья, тому що вказує на певне місце виготовлення товарів;

«Sevilia» (Севілья) - (ісп. Sevilla, рос. Севилья) - місто на півдні Іспанії з населенням 699 тисяч жителів. Є столицею автономного регіону Андалусія і провінції Севілья».

- є оманливим для товарів 30 класу, які виготовлені в іншому місці.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.2).

<http://uk.wikipedia.org/wiki/>

<http://www.profi-forex.org/wiki/sevil-ja.html>

Апелянт – Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (далі – Корпорація «Рошен») заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sevilia» за заявкою № т 2013 11566 та зазначає наступне.

Корпорація «Рошен» - один з найбільших світових виробників кондитерських виробів. Корпорація «Рошен» у рейтингу Candy Industry Top 100 посідає 22 місце та є першою українською компанією серед вітчизняних виробників кондитерських виробів.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим для товарів 30 класу, адже воно не вказує на місце виготовлення товару, також воно не є оманливим для товарів 30 класу, оскільки такі товари будуть виготовлені в іншому місці. Окрім цього, заявлене позначення не є назвою іспанського міста, а є жіночим ім'ям.

Заявлене позначення «Sevilia» апелянт планує використовувати для шоколадних цукерок з праліне, які мають витончений смак. Апелянт є власником низки свідоцтв на знаки для товарів і послуг з жіночими іменами, що охороняються у 30 класі МКТП. Апелянт повідомляє про те, що заявлене позначення «Sevilia» буде продовженням лінійки назв цукерок під жіночими іменами. Для даного кондитерського виробу розроблена спеціальна етикетка, на якій зображені жіночі віяла. Саме тому, позначення «Sevilia» асоціюватиметься у вітчизняного споживача виключно з жіночим іменем, чому сприятиме яскрава етикетка цукерок.

Завдяки популярності апелянта, широкій мережі спеціалізованих магазинів Корпорації «Рошен», особливому рекламному позиціонуванню продукції, український споживач зможе ідентифікувати відомого українського виробника кондитерських виробів з позначенням «Sevilia» та не буде сприймати його як вказівку на місце виготовлення товару.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.02.2015 про відмову в реєстрації знака «Sevilia» за заявкою № т 2013 11566 та зареєструвати цей знак відносно заявлених товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи за запереченням і яка була наведена під час слухання справи в апеляційному засіданні, а також надані представником заявника додаткові матеріали.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Sevilia» 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, затверджених 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.

Позначення, яке має у своєму складі тільки описові елементи в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Заявлене словесне позначення «Sevilia» виконане стандартним шрифтом, латиницею. Позначення подано на реєстрацію відносно таких товарів 30 класу МКТП: «кондитерські вироби; цукерки; шоколадні цукерки; карамелі (цукерки); печиво; вафлі; шоколад».

У листі від 17.09.2015 (вх. № 13391) апелянт просив скоротити заявлений перелік товарів 30 класу до одного товару: «шоколадні цукерки». Колегія Апеляційної палати, задовольнивши зазначене клопотання апелянта, подальший розгляд заперечення здійснювала відповідно до скороченого переліку.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт полягав на тому, що заявлене позначення не є назвою іспанського міста, а є жіночим ім'ям.

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи дослідила доступні інформаційні джерела, зокрема, словники та посібники, географічні мапи і встановила наступне.

За результатами пошуку в зазначених інформаційних джерелах з мережі Інтернет колегія Апеляційної палати виявила такі види використання слова «Sevilia»: за даними ресурсу Вікіпедія (uk.wikipedia.org/) Sevilla[se'viʎa] (Севілья) - провінція на півдні Іспанії у складі автономного співтовариства Андалусія. Вона межує з провінціями Уельва на заході, Бадахос на півночі, Кордова на сході, Малага і Кадіс на півдні.

Також результатом пошуку за ключовим словом «Sevilia» у пошуковій системі Google є посилання на різні джерела (зокрема, <http://www.infotour.ro/ghid-turistic/spania/sevilia/>, <http://www.travelgirls.ro/idei-de-vacanta/andalucia-sevilia.html>,

<http://www.costagarant.com/sevilla/>) з інформацією про місто в Іспанії (картинки, фото тощо).

Крім того, Sevilla (Севілья) означає ще й жіноче ім'я: «Имя Севилья - испанская форма имени Сивилла «пророчица, предсказательница, прорицательница» (<http://imya.com/name/13755>).

Відмова у наданні правової охорони позначенню «Sevilia» базувалася на тому, що воно є описовим для товарів 30 класу, оскільки вказує на певне місце виготовлення товарів - місто на півдні Іспанії.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на певне місце виготовлення товарів.

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Sevilia» хоча і викликає певні асоціації з іспанським містом, але, оскільки це місто не є відомим відносно виробництва кондитерських виробів, колегія не вбачає при використанні цього знака Корпорацією «Рошен» для товару – «шоколадні цукерки» можливості виникнення асоціативного зв'язку між продукцією цієї компанії та містом на півдні Іспанії.

Стосовно підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення щодо того, що воно є оманливим відносно товарів 30 класу МКТП, колегія Апеляційної палати відмічає наступне.

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 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.

До оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють дійсність. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Якщо позначення включає географічну назву, то для того, щоб отримати відповідь на питання, чи є оманливим позначення, доцільно, в першу чергу, оцінити, чи може воно в принципі щодо заявлених товарів сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника. Якщо географічна назва не може так сприйматися, тому що є фантазійним позначенням щодо заявленого товару, його недоцільно оцінювати з точки зору оманливості.

За матеріалами справи апелянт – Корпорація «Рошен» є відомим виробником кондитерських виробів. Під власним знаком Корпорація «Рошен» виробляє високоякісні кондитерські вироби (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти).

Загальний обсяг виробництва продукції сягає 450 тис. тон на рік.

Виробничі об'єкти Корпорації «Рошен» сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування, кондитерські вироби виготовляються за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів, є запорукою головних переваг продукції «Roshen» (<http://roshen.com/ua/about/general/>).

28.08.2015 (вх. № 12419) апелянтом надано додаткові матеріали, а саме - технічне завдання на випуск цукерок «Sevilia» та макети етикеток для цукерок «Sevilia». З макету представлених етикеток вбачається, що це кольорова етикетка із зображеннями віял і написами «Sevilia» та ROSHEN.

Відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, регулюється Законом України «Про захист прав споживачів». Стаття 15 даного Закону визначає право споживача на інформацію про продукцію, яка повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Зазначена інформація доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування. Так, інформація про продукцію повинна містити, зокрема, найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Розглянувши надані апелянтом додаткові матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що на кожній обгортці шоколадних цукерок «Sevilia» наявна інформація про виробника продукції (назва, місто, адреса). При цьому, кожна етикетка містить напис «ROSHEN».

Окрім цього, апелянтом надано копію міжнародної реєстрації № 1178327 на знак «Sevilia», правова охорона якої поширюється на товари 30 класу МКТП та діє у Казахстані і Республіці Білорусь.

17.09.2015 (вх. № 13391) апелянтом надано додаткові матеріали, які свідчать про наявність у Корпорації «Рошен» свідоцтв на знаки для товарів і послуг з використанням жіночих імен (свідоцтво № 157358 на знак «Маргарита», свідоцтво № 33290 на знак «Маргарита»; свідоцтво № 96460 на знак «Margaret»; свідоцтво № 54570 на знак «АССОЛЬ»; свідоцтво № 80815 на знак «Джуліана»; свідоцтво № 50086 на знак «Милана»; свідоцтво № 183168 на знак «Милана»).

Ураховуючи вищенаведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання відомим українським виробником кондитерської продукції знака «Sevilia» для шоколадних цукерок, останній не буде породжувати помилкове уявлення щодо місця виготовлення шоколадних цукерок.

З урахуванням наведеного, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не буде сприйматися споживачами як таке, що вказує на зв'язок між товаром і певним географічним місцем його виготовлення, тому відповідно не буде сприйматися споживачами як оманливе.

Колегія Апеляційної палати також вважає, що завдяки відомості та популярності апелянта - Корпорації «Рошен», широкій мережі її спеціалізованих магазинів український споживач вочевидь зможе ідентифікувати національного виробника кондитерських виробів і сприйняти шоколадні цукерки, марковані позначенням «Sevilia», як продовженням лінійки цукерок під жіночими іменами.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявленому позначенню «Sevilia» за заявкою № т 2013 11566 може бути надана правова охорона відносно товару 30 класу МКТП: «шоколадні цукерки».

За результатами розгляду заперечення, керуючись 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 Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 17.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Sevilia» за заявкою № т 2013 11566 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг за заявкою № т 2013 11566 відносно товару 30 класу МКТП: «шоколадні цукерки».

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

Головуючий колегії

І.А.Костенко

Члени колегії

В.М.Ресенчук

О.П.Горобець