

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

16 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 10.04.2015 № 25 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Горобець О.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення Корнєєва М.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака “Taliano vero” за заявкою № т 2013 20083.

Апелянт – Корнєєв М.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Єрофєєва І.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 08.04.2015 (вх. № 4768 від 08.04.2015);
- додаткові матеріали до заперечення від 03.07.2015 (вх. № 9485 від 03.07.2015);
- копії матеріалів заявки № т 2013 20083.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 05.02.2015 про відмову в реєстрації знака “Taliano vero” за заявкою № т 2013 20083 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для товарів 30 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, вказує на місце їх виготовлення (походження); “Taliano vero - italiano vero - справжній (дійсний) італійський”. Позначення сприймається пересічним споживачем саме таким чином, незважаючи на використану заявником певну орфографічну помилку - відсутність літери “Г” в першому слові.

2) є оманливим для товарів 30 класу, які не відповідають наведеному визначенню.

Підстави: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”: (далі – Закон) (розд.ІІ, ст.6, п.2).

Universal (It-Ru) (к версии АBBYY Lingvo x3) Новый большой итальянско-русский словарь. “Русский язык-Медиа”, 2004, Зорько Г.Ф. 300 тыс. слов и словосочетаний. Universal (Ru-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3) Русско-украинский словарь. 2004, Лозовая Н.Е., Озерова Н.Г., Стоян Л.М., Фридрак В.Б. 60 тыс. статей.

Апелянт – Корнеєв М.В. вважає рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака “Taliano vero” за заявкою № m 2013 20083 неправомірним і необґрунтованим. На думку апелянта, рішення не містить доводів того, що позначення “Taliano vero” сприймається пересічним споживачем саме як “Italiano vero”, яке, в свою чергу, перекладається як “справжній (дійсний) італійський”.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення “Taliano vero” не є описовим, оскільки не має семантичного значення та не може сприйматися пересічним споживачем як “дійсний італійський”. Словосполучення “справжній (дійсний) італійський” італійською мовою відтворюється як “L’italiano vero”. Споживач, який володіє італійською мовою, не сприйматиме словосполучення “Taliano vero” як словосполучення “дійсний італійський”.

Апелянт також зазначає, що в Україні італійська мова не розповсюджена, її знає та вивчає невелика частина українців, тобто пересічний споживач не знає італійської мови та не застосовує її в повсякденному житті.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 05.02.2015 та прийняти рішення про реєстрацію заявленого позначення.

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

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, 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 складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила), 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.

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.

Заявлене на реєстрацію позначення “Taliano vero” за заявкою № m 2013 20083 виконано латиницею, стандартним шрифтом (без зазначення кольорів) та подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП: запашники до напоїв, крім ефірних олій; запашники харчові; кава; кава непряжена (нежарена); кавові замінники; кавові запашники; кавові напої; кавові напої з молоком; кавові рослинні замінники; какао; какао з молоком; какаові напої; напої на основі чаю; підсолоджувачі природні; цукор; цикорій (кавовий замінник); чай; чай охолоджений; чай-глясе; шоколад; шоколадні напої; шоколадні напої з молоком.

Для встановлення того, чи є позначення “Taliano vero” описовим відносно заявлених апелянтом товарів, колегія Апеляційної палати дослідила інформаційні джерела, зокрема, словники та посібники, і встановила наступне.

“Taliano” – фантазійне слово, яке утворено видаленням літери “i” в слові “Italiano”.

“Italiano” – 1. agg італійський; 2. m 1) італієць; 2) італійська мова.

“Vero” – істинний, справжній, правильний, вірний, точний. (Італійсько-український, українсько-італійський словник / уклад. Дмитрієв О.В., Степаненко Г.В. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 576 с.)

Крім цього, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови (В.Т. Бусел.- К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.) містяться такі слова: «таліян», «тальян», зах. (західно-українське) – Італієць; «таліянський», «тальянський» *заст. (застаріле)* – Італійський.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що незважаючи на те, що словесний елемент “Taliano” можна вважати фантазійним, фонетично він є дуже близьким до італійського слова “Italiano”: [таліано] - [італіано].

Крім того, слово “Italiano” [італіано] досить відоме споживачам навіть без знання італійської мови, оскільки часто використовується в назвах товарів та послуг італійського походження та асоціюється саме з країною Італія.

Прикладом розповсюдженого використання словосполучення із звучанням [італіано веро] є твір (пісня) всесвітньовідомого італійського композитора та

співака Тото Кутуньо “L’italiano”. Пісня була представлена на 33-му Фестивалі Італійської Пісні в Сан-Ремо та за результатами “народного” голосування “Totip” виграла конкурс.

За декілька років пісня здобула неймовірного поширення і звучить дотепер. У 2010 та 2012 роках Тото Кутуньо провів два концерти в Україні. (<https://uk.wikipedia.org/wiki/L%27italiano>; http://gorod.dp.ua/afisha/afisha_event.ph; <http://stil-gizni.com>; https://ru.wikipedia.org/wiki/Кутуньо,_Тото).

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення “Taliano vero” буде сприйматися більшістю українських споживачів саме як “справжній італійський” або “італійський”, тобто як вказівка на товар італійського походження.

Таким чином, ураховуючи пункт 2 статті 6 Закону та пункт 4.3.1.7 Правил, заявлене позначення є описовим для товарів 30 класу МКТП, оскільки, вказує на місце їх виготовлення.

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.

Колегія Апеляційної палати вважає, що для заявлених товарів 30 класу МКТП, якщо вони не виготовлені в Італії, позначення “Taliano vero” є оманливим.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони за заявкою № т 2013 20083, зазначені в пункті 1 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

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. Відмовити Корнєєву М.В. у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 05.02.2015 про відмову в реєстрації знака “Taliano vero” за заявкою № т 2013 20083 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

О.П. Горобець

В.В. Сенчук