

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

16 грудня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 67 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Совгирі С.А., розглянула заперечення Бонгрена СА проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 27.02.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “TASTY FRESH” за заявкою № т 2012 21206.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 20.06.2010, 18.09.2014 та 16.02.2014.

представник апелянта – Міндрул А.В.;
представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Фарабієва А.С.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою 27.02.2014 було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “TASTY FRESH” за заявкою № т 2012 21206 на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 29 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є описовим, вказує на властивості, які притаманні будь-яким харчовим продуктам: TASTY - з англ. 1) смачний 2) приємний 3) що має гарний смак, вишуканий; FRESH - з англ. свіжий.

Підстави: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, р. II. ст. 6. п.2;

Universal (En-Uk) (к версії ABBYY Lingvo x3);

Новый англо-украинский словарь, 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – французька компанія Бонгрена С.А. заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака “TASTY FRESH” за заявкою № т 2012 21206. На думку апелянта, таке рішення було прийнято без урахування всіх обставин та підлягає відміні з наступних підстав.

Апелянт зазначає, що відомості про товар, які вказують на вид, кількість, властивості, цінність товару, як правило, містяться на етикетках. Ці відомості носять інформаційний характер і не мають розрізняльної здатності.

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

Заявлене позначення складається з двох слів англійської мови: “TASTY”, яке в перекладі означає “приємний, симпатичний” та “FRESH” - “свіжий, чистий”.

Самих асоціацій, на думку апелянта, недостатньо для того, щоб словосполучення “TASTY FRESH” вважати таким, що вказує на властивості товару, для якого реєструється знак. У даному випадку не має прямого зв'язку між товаром і заявленим позначенням при сприйнятті знаку. Апелянт стверджує, що заявлене позначення є сугестивним знаком. Знак виконано літерами латиниці і для пересічного українського споживача словосполучення “TASTY FRESH” не є описовим.

У додатку до заперечення апелянт надав копії зразків продукції під знаком “TASTY FRESH”, яка реалізується в Україні. Апелянт стверджує, що продукція користується значним попитом завдяки високій якості та порівняно невеликій ціні. Українські споживачі асоціюють продукцію, марковану знаком “TASTY FRESH” саме з апелянтом, а не з властивостями товару.

Апелянт просить взяти до уваги той факт, що заявлене позначення призначене для маркування товарів 29 класу МКТП. Відповідно до Закону України “Про рекламу” та Закону України “Про захист прав споживачів” на упаковці такої продукції обов'язково розміщується, крім торговельної марки, інформація про виробника, його адресу. Продукція апелянта також, як правило, маркується й основним брендом виробника (“ЗВЕНИГОРА” або “Milkana”), що, в свою чергу, служить додатковим розрізняльним чинником для споживача.

Згідно з ДСТУ до органолептичних властивостей молочних продуктів відноситься зовнішній вигляд, запах, аромат, смак, текстура, кислотність, жирність, консистенція. Що стосується, наприклад, свіжості, то, зазвичай, споживачі шукають на етикетці дату виготовлення товару та кінцеву дату його реалізації. Навіть, якщо б на етикетці було зазначено “свіжий”, апелянт вважає, що споживачі сприймали б це не як зазначення властивості, а скоріше як знак.

Ураховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 27.02.2014 про відмову в реєстрації знака “TASTY FRESH” за заявкою № т 2012 21206 та зареєструвати цей знак відносно усього переліку заявлених товарів 29 класу МКТП.

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

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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.

Перевірка позначень щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 2 статті 6 Закону регламентовано пунктом 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила). Згідно з нормою цього пункту 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.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел, ВТФ “Перун”, 2005) визначає слово “описовий” як такий, що “містить опис чогонебудь, має характер опису”.

На відміну від асоціативних позначень, описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення “TASTY FRESH” є словесним позначенням, що виконане латиницею, друкованим шрифтом, заголовними літерами.

Позначення “TASTY FRESH” подано на реєстрацію відносно таких товарів 29 класу МКТП: “Молоко; сири; молочні продукти; сирні спреди та сирні продукти; харчові олії та жири; маргарин; масло; молочні напої з перевагою молока; харчові суміші на основі молока та вершків”.

Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, звернулась до доступних інформаційних джерел і виявила наступне:

Tasty - 1) смачний; 2) зроблений зі смаком, витончений (про річ); 3) приємний, привабливий, симпатичний.

Fresh - 1) свіжий, тільки що отриманий або який щойно з'явився; 2) натуральний, свіжий, не консервований; 3) незіпсований, свіжий; 4) свіжий, квітухий, яскравий, не вицвілий, свіжий; 5) чистий, свіжий (про повітря), чистий, незаношений (Словник ABBYY Lingvo (En-Uk)).

Колегія зазначає, що англійське слово “FRESH” достатньо поширене серед українського споживача саме у значенні — свіжий, натуральний, тобто як властивість певного готового для продажу продукту харчування.

“Фреш - так называют свежее выжатый сок из каких-либо фруктов, чаще всего подразумевается апельсиновый сок. Слово является английским, которое дословно значит "свежий". Слово стало быстро популярным, и теперь используется нередко как обозначение чего-то "свежего"/"интересного". (<http://tvoi-fail.ru/stat.php?id=1774>)

Словесний елемент “TASTY” менш поширений серед українських споживачів, однак, несе смислове навантаження саме в значенні “смачний”.

Застосування цих понять до заявлених у заявці № m 2012 21206 товарів може носити описовий характер, оскільки складається з опису, зокрема з конкретних (матеріальних) вказівок на властивості продукту, його смакову характеристику, якість, тощо.

Свіжість та смак продуктів харчування це одні з найважливіших складових, які є безумовні при виборі споживачем того чи іншого продукту. Маркуючи свою продукцію заявленим позначенням апелянт намагається привернути увагу споживача її гарними властивостями та вирізнити свій товар чи послугу серед інших виробників.

На думку колегії, український споживач цілком може сприймати продукцію, марковану позначенням “TASTY FRESH”, саме як таку, що є свіжою та смачною.

З наведеного можна зробити висновок про те, що заявлене позначення є описовим, оскільки вказує на властивості та якість товару.

Колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення вказує на властивості, які притаманні будь-яким харчовим продуктам.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) 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.

Апелянт зазначав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання та на користь реєстрації надіслав такі матеріали:

- роздруківки з веб-сайтів www.zvenigora.com, irecommend.ru та www.hermis.ru на яких містяться товари, марковані заявленим позначенням;
- копії каталогів продукції, в яких містяться зображення сиру творожного “MILKANA”, марковані заявленим позначенням;
- роздруківки з веб-сайтів economics.unian.net, nearyoucom.ru, retengoods.com.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали надані апелянтом та вважає, що вони не доводять тривалого використання позначення “TASTY FRESH” до дати подання заявки та набуття ним розрізняльної здатності відносно товарів 29 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія вважає, що висновок кваліфікаційної експертизи про невідповідність позначення “TASTY FRESH” умовам надання правової охорони є вірним і

обґрунтованим, а рішення Державної служби від 27.02.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 21206 правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 662, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Бонгрен СА у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 27.02.2014 за заявкою № т 2012 21206 про відмову в реєстрації знака “TASTY FRESH” залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

С.А.Совгиря