

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

19 липня 2013 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 167 у складі головуючого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Текіла кактус» за заявкою № т 2011 01865.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 29.04.2013, 19.07.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 19.10.2012 № 15504; матеріали заявки № т 2011 01865.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Текіла кактус» за заявкою № т 2011 01865, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) для напоїв, що містять у своєму складі текілу, є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, оскільки вказує на вид і склад цих товарів;

«Текіла (Tequila)» - крепкий алкогольний напиток, который получают путем перегонки сока голубой агавы. Это мексиканская водка, которую называют еще кактусовой водкой, хотя агавы это не кактус, хотя очень похожа на них и произрастает на латиноамериканском континенте.

«кактус»- південна рослина, що має товсте стебло (без листя) и вкрите колючками.

- є оманливим для всіх інших товарів 33 класу, які не містять у своєму складі текілу;

- для частини товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, а саме: «коктейлі, слабоалкогольні напої» - воно є схожим настільки, що його можна сплутати с комбінованим знаками «ТЕКІЗА ТЕКІЛА АГАВА» та «ТЕКІЗА ТЕКІЛА АГАВА», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «Оболонь», м. Київ (свідоцтва України відповідно за № 127004 від 10.08.2010 та № 91501 від 12.05.2008, заявки № m 2009 07353 від 22.06.2009 та № m 2006 20068 від 19.12.2006 відповідно) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. II, ст. 6, п. 2, 3);

Великий тлумачний словник сучасної української мови (ВТФ Перун, 2005, стор. 515, 1435).

Апелянт – Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Текіла кактус» за заявкою № m 2011 01865 на підставі того, що заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП складається з даних, що є описовим при використанні щодо зазначених товарів, оскільки вказують на вид і склад та є оманливими щодо інших товарів 33 класу, які не містять у своєму складі текілу.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «Текіла кактус» не є описовим позначенням. Воно складається не лише з словесного елемента «текіла», а містить у своєму складі ще словесне позначення «кактус». Отже, при використанні заявленого позначення для переліку товарів 33 класу МКТП, які містять у своєму складі текілу, воно не буде сприйматися таким, що складається лише з даних, що вказують на вид цих товарів.

Заявлене позначення «Текіла кактус» є фантазійним для заявлених товарів, оскільки такого товару як «текіла кактус» не існує.

Крім того, апелянт зазначає, що заявлене позначення не може прямо вказувати на склад товару, оскільки такий інгредієнт як кактус при виробництві слабоалкогольного напою не використовується.

Слабоалкогольний напій, маркований заявленим позначенням «Текіла кактус», апелянт виробляє вже тривалий час. На підтвердження цього факту надано копію ліцензії та додатку до неї, на виробництво алкогольних напоїв.

Також апелянт зазначає, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами України №№ 127004, 91501.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01865 та зареєструвати знак «Текіла кактус» відносно товарів 33 класу МКТП.

Під час проведення засідання колегії Апеляційної палати апелянт просив скоротити перелік товарів 33 класу МКТП. У доповненні до заперечення листом від 29.04.2013 вх. № 8604 апелянт надіслав скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, а саме: «слабоалкогольні напої на основі текіли».

3. 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 Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «Текіла кактус» 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 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Згідно з пунктом 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 якість, склад, властивості товарів, а також 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 4.3.1.7 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.

Колегія Апеляційної палати проводила подальшу перевірку заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони саме для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

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. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Позначення не може бути поділено і його окремі елементи не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описового характеру.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел, ВТФ «Перун», 2005) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чого-небудь, має характер опису».

Відповідно до Закону описовими вважаються позначення, які прямо вказують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

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.

Описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення «Текіла кактус» є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом літерами кирилиці.

Колегія Апеляційної палати дослідила тлумачення заявленого позначення.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-1736 с.):

Текіла – мексиканська горілка з агави;

Кактус - південна рослина, що має товсте стебло (без листя) и вкрите колючками.

Відповідно до інформації з веб-сайту "Википедии — свободной энциклопедии":

Текіла — спиртний напій із соку серцевини блакитної агави. Міцність напою 38-40%.

На думку колегії Апеляційної палати позначення «Текіла кактус» при зоровому сприйнятті не створює безпосереднього враження про те, що воно однозначно вказує на певні властивості товару 33 класу МКТП, зокрема, на його склад, не описує його прямо і, у певній мірі, потребує домислів від споживачів. 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.

Другою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення, є те, що воно буде оманливим щодо товарів 33 класу МКТП, які не містять у своєму складі текілу.

Щодо цього колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до п. 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.

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 прийняла до уваги документи, що підтверджують надання апелянту Департаментом САТ ДПА України дозволу на виробництво слабоалкогольних напоїв, зокрема, під назвою «Текіла кактус». Термін дії ліцензії з 14 березня 2011 до 14 березня 2016 рр.

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги те, що порядок маркування та введення в цивільний обіг слабоалкогольних напоїв визначений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР відповідно до якого в доступній для споживача формі вказуються, зокрема, загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг.

Відповідно до статті 1 зазначеного вище Закону слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

Розглянувши скорочений апелянтом перелік товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання заявлене позначення не буде оманливим *«для всіх інших товарів 33 класу, які не містять у своєму складі текілу»* як вказано у рішенні Державної служби від 13.08.2013, оскільки позначення заявлено тільки для слабоалкогольних напоїв на основі текіли.

Третьою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення – є те, що для частини товарів 33 класу, а саме: «коктейлі, слабоалкогольні напої» - воно є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаками «ТЕКІЗА ТЕКІЛА АГАВА» та «ТЕКІЗА ТЕКІЛА АГАВА», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «Оболонь», м. Київ (свідоцтва України відповідно за № 127004 від 10.08.2010 та № 91501 від 12.05.2008, заявки № m 2009 07353 від 22.06.2009 та

№ т 2006 20068 від 19.12.2006 відповідно) щодо таких самих та споріднених товарів.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.


Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.


Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.



Протиставлений знак  за свідоцтвом № 127004 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів.



Протиставлений знак  за свідоцтвом № 91501 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених знаків на наявність звукової, графічної та семантичної схожості.

За результатами такого аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати. У зв'язку з цим, однорідність (спорідненість) товарів заявленого позначення та протиставлених знаків не встановлювалась.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення за заявкою № т 2011 01865 відповідає умовам надання правової охорони відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, 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 Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 01865 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Текіла кактус» за заявкою № т 2011 01865 відносно товарів 33 класу МКТП: «слабоалкогольні напої із вмістом текіли».

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

Головуючий колегії

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

О.О.Теньова

І.А.Костенко