

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

02 серпня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В. С. від 14.05.2012 № 41 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Совгирі С.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ Лтд» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТОПІНГ» за заявкою № т 2010 08461.

Розгляд заперечення здійснювався 04.07.2012, 02.08.2012.

Представники апелянта – патентний повірений Гладченко В.О, Бойко М.С., Мальцев Д.Ю.;

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Кулик Л.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. № 6790 від 07.05.2012 з додатками: документ про сплату збору; повідомлення закладу експертизи про можливу відмову в реєстрації знака; висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони; довіреність.
2. Копії матеріалів заявки № т 2010 08461.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) прийнято рішення від 01.03.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТОПІНГ» за заявкою № т 2010 08461.

У висновку закладу експертизи зазначено, що:

«заявлене словесне позначення для всіх товарів 29, 30 32 класів, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є оманливим, тому що містить в собі зазначення товару певного виду:

Топінг – це натуральний наповнювач у вигляді солодких соусів, який забезпечує приємний аромат і колір готовим виробам, стійкий до заморозки. Топінги виробляють на основі натуральних фруктів, ягід, горіхів, шоколаду та інш.

(Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6 пункт 2, <http://ptt.perm.ru/product>, <http://www.gelatomaster.ru>, <http://www.priceua.com>)».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ Лтд» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТОПІНГ».

Апелянт зазначає, що ним на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака надана мотивована відповідь, в якій було вказано те, що джерела, на яких базується аргументація експертизи, є неналежними і невірними. Зокрема, зміст веб-сторінок за посиланням <http://ptt.perm.ru/product> та <http://www.gelatomaster.ru/> (на відміну від зазначеного експертизою невірного посилання – <http://www.gelatomaster.ru/>), не можуть бути віднесені, на думку апелянта, до належних доказів, оскільки належать російським компаніям, відомість яких в Україні не доведена.

Крім того, на думку апелянта, експертиза невірно тлумачить слово «топінг» англійського походження. Свідченням того, що словесне позначення «ТОПІНГ» не містить в собі зазначення товару певного виду, апелянт вважає наявність словесного знаку «TOPPING» за міжнародною реєстрацією № 287129, який одержав реєстрацію відносно товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП) «соуси» у багатьох країнах світу (CH, CS, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RS, SM, TN, VN, YU – відповідно до класифікатора країн).

Апелянт також вказує, що в українському інтернет-середовищі англійське за походженням термін „*toping*” представлений переважно заявником і наявні численні факти його використання свідчать, що цей термін є і торговельною маркою, і комерційним найменуванням, яке заявник активно використовує для ідентифікації себе як суб'єкта господарювання на ринку України відносно заявлених на реєстрацію товарів.

Зважаючи на складений із помилками висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, який зроблено без врахування мотивованої відповіді заявника та спотворення змісту джерел, на яких базується цей висновок, апелянт просить надати заявленому позначенню правову охорону для заявленого переліку товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

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 встановила наступне.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ Лтд» 03.06.2010 подано заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «ТОПІНГ» відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП, якій присвоєно реєстраційний номер № m 2010 08461.

При проведенні експертизи заявнику було надіслано повідомлення від 05.12.2011 про можливу відмову у реєстрації знака на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 29, 30 32 класів МКТП, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є оманливим, тому що

містить в собі зазначення товару певного виду: „топінг – це натуральний наповнювач у вигляді солодких соусів, який забезпечує приємний аромат і колір готовим виробам, стійкий до заморозки. Топінги виробляють на основі натуральних фруктів, ягід, горіхів, шоколаду та інш.

На зазначене повідомлення апелянт надіслав мотивовану відповідь (вх. від 10.02.2012), в якій доводив необґрунтованість доводів експертизи.

За результатами проведення експертизи заявки закладом експертизи зроблено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТОПІНГ» за заявкою № т 2010 08461.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ТОПІНГ» 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, затвердженій 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, та 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.

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

Відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні бути вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

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.

Заявлене позначення «ТОПІНГ» є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом буквами української абетки. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП.

У заяві про реєстрацію знака для товарів і послуг заявник зазначив, що слово «топінг» є україномовною транслітерацією англomовного багатозначного слова «topping», що, зокрема, відповідає наступним поняттям: „верхівка”, „надбудова”; „той, що має зверхність”; „той (те), що здійснюється”; „той (те), що має першість”; „очолюваний”; „чудовий”.

У мотивованій відповіді, наданій на повідомлення закладу експертизи про можливу відмову у реєстрації знака, заявник зазначив, що пояснення поняття „topping” відображені у відомих в Україні лінгвістичних словниках та навів таке значення цього слова:

„topping – верхівка, верхня частина; шар харчової поливки або покладений зверху на страву інший тип їжі для додання їй аромату; кул. Те, що покладене на верх страви, наприклад, крем чи сир, що залитий або покладений поверх іншої їжі для того, щоб прикрасити її або додати свій смак; кул. Прикраса десерту на торті, тістечку і морозиві”.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначив, що в українському інтернет-середовищі, англomовний за походженням термін «топінг» представлений переважно заявником, і наявні численні факти його використання саме заявником, а заявлене позначення використовується з 25.05.2010 і набуло розрізняльної здатності завдяки активній його комерціалізації.

Колегія Апеляційної палати для встановлення вірності вказаних апелянтом тверджень проаналізувала джерела, що містяться в апеляційній справі та інші інформаційні джерела, в тому числі з мережі Інтернет. Відповідно до Закону України “Про інформацію” одержання такої інформації може здійснюватися в відкритому доступі як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації, в тому числі мережу Інтернет. За результатами дослідження колегія встановила наступне.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови «slovnyk.net» АВВУУ Lingvo (En-Uk) „topping – 1) верхівка, верх; те, що кладеться або накладається зверху; кул. гарнір: підлива; (цукров глазур)”.

Відповідно до інформації з веб-сайту «Википедии – свободной энциклопедии» (<http://ru.wikipedia.org/>):

«Топпинг (от англ. *topping*) – что-либо, помещенное на предмет сверху, чтобы завершить его, например, соус или гарнир на продуктах питания.

В контексте приготовления сладких блюд, топпинг – понятие, охватывающее целую группу продуктов, которые применяются для украшения десертов и напитков. В эту группу входят взбитые сливки, готовые кремы, засахаренные фрукты (как ломтиками, так и целые), сиропы, джемы, соусы-топпинги и прочее.

Соус-топпинг – это сладкий десертный соус. Может быть приготовлен как на основе плодов фруктов и ягод (фруктовые топпинги), так и на основе других продуктов: молочных (сливок, сгущенного молока и т. п.), какао-порошка или шоколада (вкусовые топпинги). Как полностью готовый продукт, соус-топпинг применяется в холодном либо горячем виде при приготовлении многих десертов, коктейлей, кофе и некоторых несладких блюд (например, мяса в вишневом соусе). Основной сегмент потребления соусов-топпингов – структуры общественного питания формата HoReCa (Hotels – Restaurants – Cafe).

Соусы-топпинги также широко используют для придания аромата и выраженного вкуса фруктов салатам; для приготовления коктейлей и шейков, кофе (как вкусовая добавка и украшение напитка узором на молочной пенке); в качестве наполнителей для всех видов кремов; в качестве соусов к десертам, мороженому, блинчикам, вафлям; для декорирования различных блюд.

Культура употребления топпингов развилась в странах Запада и в 2000-х годах начала приобретать популярность в странах Восточной Европы и России. Производство таких сладких соусов является развитой индустрией. (<http://ru.wikipedia.org/>)».

На офіційному сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ Лтд» (dzhem.uaprom.net/) міститься інформація, що зазначеною компанією «Со склада в Києве реалізуються топпинги, сиропи, джемы, плодово-ягодные наполнители ТМ «Эмми» (Украина) для приготовления мороженого, коктейлей, шейков, фруктовых салатов, декорирования десертов».

На офіційному сайті виробника продукції, що маркується ТМ „ЕММІ”, компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Тотал» (<http://www.total-emmi.com/>) зазначено «Мы создаем плодово-ягодную продукцию ТМ «ЕММІ»: наполнители для мороженого и молочных продуктов; начинки для кондитерских изделий; сиропы, топпинги и джемы для HoReCa; варенья, джемы, топпинги к Вашему столу. В 2000 году ООО «Тотал» организовало в Днепропетровске производство плодово-ягодных и вкусовых наполнителей. Продукция ООО «Тотал» удостоена Золотой медали за наполнитель «Манго-кокос» в номинации «Гомогенный наполнитель, топпинги для мороженого».

З розділу «Контакти – Представництва» цього ж сайта вбачається, що ООО «Джем Лтд» є представником ТОВ «Тотал» (http://www.total-emmi.com/ru/contacts/our_representatives/).

ТОВ «Тотал» свою продукцію описує наступним чином: «Фруктовые топпинги «Emmi», производимые ООО «Тотал», представляют собой варенье, приготовленное из натуральных фруктов и ягод. Отличие от обычного варенья – лишь в количестве воды: в топпингах ее на 10 больше для того, чтобы всё фруктово-ягодное великолепие красиво растекалось по поверхности мороженого или другого десерта. Помимо фруктовых, в линейку входят шоколадный и

карамельный топпинги. Заняв свою нишу в сегменте HoReCa, ООО «Тотал» сделал умный маркетинговый ход: вывел топпинги в потребительский сегмент (<http://www.goroh.ua/new.2010/235.html>).

Слово «топінг» (топпинг), як найменування товару, використовується і іншими компаніями: як виробниками цієї продукції так і дистриб'юторами:

- «Сиропы и топинги от ТМ «Щедрик» пришли на помощь барменам в вечной борьбе за клиента... Топинги – это фруктовые и молочные поливания, предназначенные для отделки и обогащения полезных свойств мягкого мороженого, кондитерских изделий, молочных коктейлей. Они хранят форму узора, нанесенного на изделия, подчеркивают неповторимый вкус. Фасуются топинги в литровых ПЭТ-бутылки. На сегодняшний день в реализации присутствующие 11 видов топингов. Сфера применения: Используются в качестве полива для мороженого или десертов и как наполнитель в приготовлении молочных коктейлей и напитков на основе кофе (http://www.schedrik.com.ua/index.php?cPath=29_40&osCsid=073f656d4fdccd85f4d7ac86b97aecd1f).

- «Топінги ТМ «Щедрик» не кристалізуються на поверхні морозива та дарують йому спокусливий мармуровий відтінок, а широка смакова гама дозволить Вам створити безліч смакових відтінків (<http://agroperegrobka.com.ua/ua/cats/40/>)».

- «У нас Вы можете купить фруктовые и вкусовые топинги (топпинги, добавки, соусы) для профессионального использования, непосредственно с завода изготовителя SWEET MADAM, и по самой низкой цене в Украине» (<http://kofeinbest.com.ua/fruit-syrup.html>)».

- «Профессиональные топпинги – это фруктовые и вкусовые поливки, предназначенные для отделки и обогащения полезных свойств мягкого мороженого, кондитерских изделий, фруктовых салатов, кофе, молочных коктейлей и шейков. Топинги – полностью готовый продукт, применяемый как в холодном, так и в горячем виде и предназначенный для декорирования мороженого, десертов, пудингов, любых кондитерских изделий (<http://eurocafshop.com.ua/product/toping-sweet-madam-malina/>)».

- «Компания ООО «Край» (продажа кофе под брэндом «Країна Кави») 7 лет работает на украинском рынке в отрасли розничной торговли. Расширяя линейку товарной группы сегмента HoReCa ООО «Край» предлагает топинги и сладкие сиропы ТМ «NAT FOOD» (традиционные и концентрированные) (<http://top9company.com/companies/1427/about>)».

- «Айс Крим Групп (ICE CREAM Group), ООО. Предлагаем Вам топинги для поливки и разнообразия вкусов мягкого мороженого, приготовления коктейлей и шейков (<http://www.icescreamgroup.com.ua/toppings.html>)».

- «Компанія «Галафрут ПП», Дніпропетровськ. Виробництво топінгів для м'якого морозива (<http://all-biz-ua.com/index.php?newsid=10406>)».

- «Компанія «ШАФРАН ЭЛИТ» пропонує до продажу «джеми, топпинг, топпинг-сиропы...» (<http://www.freetorg.com.ua/lead/dzhemy-toping-toping-siropu-fruktovye-napolniteli,975105.html>)».

- «Компания «Эм Пи Ай Фуд Ингридиентс» была основана в 2007 году, как импортер и дистрибьютор высококачественных ингредиентов для пищевой

промисленості. Топпінг - спеціалізований густий сладкий соус, який застосовується при декоруванні морозеного і молочних коктейлів (<http://mpifood.com/?q=ru/category/industry/proizvodstvo-morozhenogo>)».

- «Товариством з обмеженою відповідальністю «Мушкетер» у 2002 р. відкрито цех з виробництва цукрового вафельного листа та топінгів, згущеного молока для використання у морозиві (<http://rada.com.ua/ukr/catalog/21467/>)».

Такий продукт як «топінг» став складовою об'єкту наукового дослідження в 2009 році. На сайті <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/352594.html> міститься дисертаційна робота Бондаренко Є.В. «Формування споживних властивостей морозива для спортсменів» (Дис. канд. наук: 05.18.15 – 2009) Метою дисертаційного дослідження було – «Розробити оптимальні за складом та адекватні потребам організму спортсменів рецептури морозива з топінгами». Об'єкти досліджень – морозиво для спортсменів із топінгами (солодкими соусами)».

Здійснивши аналіз інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати виявила, що сама компанія – апелянт позиціонує себе як постачальника солодкої продукції в сфері HoReCa (топінги, сиропи, джеми та ін.) (<http://www.ati.com.ua/166382>) та рекламує свою продукцію наступним чином:

«Компанія ООО «Джем лтд» - являється поставщиком сладкой продукции в сфере HoReCa. Предлагаем Вам широкий выбор топпингов, сиропов, джемов и коктейльной вишни. Наша продукция используется: Для приготовления различных коктейлей и шейков - не сворачиваются на поверхности молочных коктейлей. Для придания аромата и выраженного вкуса фруктовым салатам - не кристаллизуются на поверхности мороженого и придают ему соблазнительный мраморный оттенок. В качестве соусов к десертам, мороженому, блинчикам, вафлям. В качестве наполнителей для всех видов кремов - Призваны выгодно подчеркнуть вкус и аромат любого сладкого блюда. Для декорирования различных блюд - хорошо продуманные формы фасовки сделают приятным труд поваров и барменов. Для шведского стола - натуральные вкусные джемы в индивидуальной упаковке» (<http://kiev.olx.com.ua/iid-181446443>).

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати констатує, що «топінг» - це готовий продукт як для оздоблення морозива, кондитерських виробів, коктейлів, тощо, так і для надання смаку іншим продуктам, і використовується, як самим апелянтом так і іншими компаніями, саме як найменування товару.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 29, 30, 32 класів МКТП та зазначає, що заявлене позначення «ТОПІНГ» для заявлених товарів не буде відповідати дійсним характеристикам товару і, тому, є оманливим.

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії зазначав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його використанню. На підтвердження вказаного апелянтом надано: договори поставки продукції ТОВ «Джем Лтд» від 15.05.2010 та від 01.12.2012 до «АТБ – маркет»; від 01.06.2010 до «МЕТРО»; від 01.09.2010 до ТОВ «Адвентіс»; етикетки продукції; рекламні листки; дизайн-макет ковпачка; диплом про нагородження ТОВ «Джем Лтд» срібною нагородою за інноваційні продукти; сторінки з офіційного сайту ТОВ «Джем Лтд».

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом матеріали та встановила, що апелянтом використовувалось інше позначення, ніж те, що було заявлено на реєстрацію.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не набуло розрізняльної здатності саме як знак для товарів і послуг ТОВ «ДЖЕМ Лтд».

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що посилення апелянта на реєстрацію знака «**TOPPING**» за міжнародною реєстрацією № 287129 в інших країнах не є доказом на користь реєстрації заявленого позначення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ТОПІНГ» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 № 622, колегія Апеляційної палати

в і р і ш и л а

1. У задоволенні заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕМ Лтд» відмовити.
2. Рішення Державної служби від 01.03.2012 про відмову в реєстрації знака «ТОПІНГ» за заявкою № т 2010 08461 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

С.А.Совгиря