

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

24 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 04.03.2016 № 19 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Теньової О.О., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “НАЦІОНАЛЬНА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Українська наливочка Украинская наливочка” за заявкою № т 2015 16960.

Представники апелянта – Лучка І.Ю., Жаворонкова О.Р.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № 2879 від 29.02.2016;
доповнення до заперечення вх. № 3811 від 17.03.2016;
уточнення до заперечення вх. № 4252 від 24.03.2016;
копії матеріалів заявки № т 2015 16960.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 17.12.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Українська наливочка Украинская наливочка” за заявкою № т 2015 16960 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не відповідають визначенню “наливочка”, зазначення щодо якого наявне у складі позначення: “наливочка, пестл. до наливка, наливка - солодкий спиртний напій, настояний на ягодах або фруктах”;

2) для товарів 33 класу, які відповідають визначенню “наливочка”:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів, вказує на: місце виготовлення – “Українська” - прикм. до Україна. Слово “українська” увійшло до загального вжитку як маркування товарів, вироблених в Україні і може використовуватись всіма виробниками товарів українського походження; товар певного виду - “наливка”.

Підстави для висновку:

пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АВВУУ Lingvo x3);

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство “Перун”, 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний;

<http://buklib.net/books/24191/>.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “НАЦІОНАЛЬНА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ” (далі – ТОВ “НАЦІОНАЛЬНА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ”) заперечує проти рішенням ДСІВ від 17.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Українська наливочка Украинская наливочка” за заявкою № m 2015 16960 та наводить наступні доводи.

На думку апелянта, заявлене позначення не відноситься до позначень, що не мають розрізняльної здатності, оскільки: не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури; не містить будь-яких зображень товарів, у тому числі й реалістичних; не є тривимірним об’єктом; не є загальнозживаним скороченням.

В заявленому позначенні використано розмовний пестливий синонім жіночого роду до іменника “наливка” – “наливочка”, що надає позначенню ознаки індивідуальності, м’якості, витонченості та вказує на особливості технологічного виробництва алкогольного напою.

Термін “наливочка” відсутній в Міжнародній класифікації товарів і послуг, а в сукупності з прикметником “українська/украинская” надає заявленому позначенню розрізняльну здатність, привабливість, маючи на меті донести до споживача уявлення про українську традиційну рецептуру виготовлення солодких спиртних напоїв, а також українське походження товару.

Стосовно описовості заявленого позначення апелянт зазначив, що коли для формулювання описової характеристики товару потрібні додаткові міркування, домислювання та асоціації такий знак не є описовим.

Таким чином, використовуючи поєднання словесних елементів “наливочка” та “українська/украинская” в одному позначенні, апелянт досяг нового фонетичного та смислового значення та оригінальності, чим забезпечив його дистинктивність.

В доповненнях до заперечення вх. № 3811 від 17.03.2016 апелянт зазначає, що відповідно до договору про співробітництво і спільну діяльність між Сімферопольським вино-коньячним заводом та Товариством з обмеженою відповідальністю “Щорський завод “КАРАТ”, сторони домовились разом виробляти і реалізовувати алкогольну продукцію, надавати один одному фінансову допомогу і здійснювати взаємні послуги, обмін інформацією, взаємну поставку товарів, обладнання, послуг, участь в спільних практичних проектах, в тому числі розробляти нові алкогольні напої, розробляти і реєструвати нові торговельні марки, промислові зразки для нових видів алкогольної продукції, просувати алкогольну продукцію на ринку і здійснювати інші види спільної діяльності.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Щорський завод “КАРАТ” 24.04.2015 відбулась зміна його назви на ТОВ “НАЦІОНАЛЬНА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ”.

Отже, згаданий договір про співробітництво і спільну діяльність у зв’язку зі зміною назви ТОВ “Щорський завод “КАРАТ” стосується співробітництва між Сімферопольським вино-коньячним заводом та апелянтом.

Сімферопольський вино-коньячний завод є безпосереднім виробником алкогольних напоїв “Українська наливочка” та одним з провідних підприємств України з виробництва коньяків, горілки та інших алкогольних напоїв.

Крім того, на підтвердження набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням апелянтом надана низка документів, які на його думку свідчать на користь реєстрації знака.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Українська наливочка Украинская наливочка” за заявкою № m 2015 16960 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: “алкогольні напої, що містять фрукти та ягоди; спиртні напої, що містять фрукти та ягоди”.

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 позначення які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (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 “Українська наливочка Украинская наливочка” є словесним, що виконано кирилицею, друкованим шрифтом. Словосполучення “Украинская наливочка” розміщено під словосполученням “Українська наливочка”.

Колегія Апеляційної палати для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, та виявила наступне.

“НАЛИВОЧКА”, -и, ж. Пестл. До наливка.

“НАЛИВКА, -и, ж. Солодкий спиртний напій, настояний на ягодах або фруктах.” (Великий тлумачний словник української мови (з дод., допов. та CD)/Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.: іл.

“Наливка - сладкий фруктово-ягодный спиртной напиток. Крепкость – 18-20%, объёмная сахаристость – 28-40 %. Вырабатывается из спиртованных соков и настоев свежих фруктов и ягод, сахарного сиропа, ректифицированного спирта, лимонной кислоты и умягчённой воды” (<https://ru.wikipedia.org/wiki/НАЛИВКА>).

“Українська/Украинская” – прикметник жіночого роду до українці та Україна.

Проаналізувавши інформаційно-довідкові джерела та скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати встановила, що словесний елемент “наливочка”, який утворено від слова “наливка”, описує товари “алкогольні напої, що містять фрукти та ягоди; спиртні напої, що містять фрукти та ягоди”.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення є описовим для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, оскільки, до його складу входять описові елементи у вигляді слів “наливочка”, а слова “українська/украинская” можуть бути сприйняті споживачем як вказівка на місце виготовлення товару.

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.

Оманливість заявленого позначення розглянута колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Колегією Апеляційної палати було встановлено, що товари 33 класу МКТП, а саме: “алкогольні напої, що містять фрукти та ягоди; спиртні напої, що містять фрукти та ягоди” відповідають визначенню “наливочка”, яке утворено від слова “наливка”.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “Українська наливочка Украинская наливочка” не є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і зазначає, що воно не може бути віднесене до позначень, на які поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абзацами другим – п'ятим пункту 4.3.1.4 Правил.

З метою встановлення того, чи поширюється на заявлене позначення підстава для відмови у наданні правової охорони, передбачена абзацом шостим пункту 4.3.1.4 Правил, колегія Апеляційної палати звернулася до загальнодоступного інформаційного джерела – мережі Інтернет.

За результатами дослідження відомостей, виявлених на запит “Українська наливочка Украинская наливочка”, інформацію про те, що указане позначення тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, не виявлено.

У той же час, для визначення того чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С. - (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з використанням ним заявленого позначення. Відповідно до пункту С (1) цієї статті: “Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака”. Згідно з абзацом другим 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) цих 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.

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги той факт, що реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів її набуття, зокрема, доказів використання такого позначення.

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом надано, зокрема:

- зразки етикеток продукції з різними смаками, які містять позначення “Українська наливочка”;

- фото продукції, маркованої позначенням “Українська наливочка”, яка пропонується до продажу;

- копію договору № 05/11/2014 від 05.11.2014 щодо виготовлення шелфтокерів та цінників продукції із позначенням “Українська наливочка”;

- копії договорів № 20/07 від 20.07.2012, № с2189 від 31.07.2012 щодо рекламування заявленого позначення в журналах “Единственная”, “Лиза”, “Наталі” та газеті “Бизнес”;

- копію договору № 20/11/2014 від 20.11.2014 щодо створення рекламного відеоролику та розміщення його на світлодіодному екрані в м. Дніпропетровськ;

- копію бухгалтерської довідки ТОВ “Сімферопольський вино-коньячний завод” з інформацією про кількість пляшок реалізованої продукції з 2014 року по лютий 2016 року;

- копії договорів поставки № ТА0218/13 від 30.04.2013, № П4851 від 01.01.2014, № 102 від 21.07.2014, № П4851 від 01.01.2016 укладених з ТОВ “АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ”, ТОВ “Альянс Маркет”, ТОВ “ФОРА” щодо постачання продукції, маркованої заявленим позначенням.

При розгляді обставин даної апеляційної справи, колегією Апеляційної палати також прийнято до уваги порядок введення в цивільний обіг алкогольних товарів, що регулюється Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Стаття 11 цього Закону визначає порядок маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні. Зокрема, на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання; позначення нормативного документа.

На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.

Обов'язковий порядок маркування лікєро-горілочаних виробів, на думку колегії Апеляційної палати, надасть можливість споживачам вирізнити продукцію апелянта, марковану заявленим позначенням, серед іншої алкогольної продукції.

За результатами дослідження та аналізу наданих апелянтом документів і матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення “Українська наливочка Украинская наливочка” за заявкою № т 2015 16960 набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта та може бути зареєстровано як знак для 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 ДСІВ, 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 Товариства з обмеженою відповідальністю “НАЦІОНАЛЬНА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ” задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 17.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Українська наливочка Украинская наливочка” за заявкою № т 2015 16960 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Українська наливочка Украинская наливочка” відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: “алкогольні напої, що містять фрукти та ягоди; спиртні напої, що містять фрукти та ягоди”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.А.Костенко

Члени колегії

О.О.Теньова

О.В.Саламов