

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

26 жовтня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В. С. від 19.07.2012 № 74 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Постоялкіної О.В., Жмурко О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» за заявкою № т 2011 13620.

Зображення знака:



Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 30.08.2012, 26.10.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.
представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

Заперечення від 13.07.2012 вх. № 10554, додаток до заперечення від 24.07.2012 вх. № 11140, документ про сплату збору за подання заперечення, копія рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 04.05.2012, довіреність.

Копії матеріалів заявки № т 2011 13620.

Доповнення до заперечення від 02.10.2012 вх. № 14459.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) прийнято рішення від 04.05.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» за заявкою № т 2011 13620.

У висновку закладу експертизи зазначено, що заявлене комбіноване позначення є оманливим:

- для всіх товарів 29 класу, частини товарів 31 класу, які не входять до узагальнюючого поняття «корми», зазначення щодо якого наявне у складі позначення та послуг 35 класу, не пов'язаних з введенням згаданих товарів у цивільний оборот;

- є описовим для товарів 31 класу, що входять до узагальнюючого поняття «корми» та споріднених до них послуг 35 класу і вказує на вид, якість, властивості товарів, які в тому числі носять хвалебний характер:

«Якість – 1) Внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших. 2) Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням. 3) Та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь. 4) Сукупність характеристик продукції або послуг щодо її здатності задовольнити встановлені та передбачені норми».

«Гарантія –і. Порука в чомусь, забезпечення чого-небудь. || Передбачене законом чи певною угодою зобов'язання, за яким юридична чи фізична особа відповідає перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань. || чого. Умови, що забезпечують успіх чого-небудь».

«Добірний -а, -е. 1) Відібраний з-поміж інших як найкращий. || першосортний, відмінний. 2) Який відповідає високим вимогам; вишуканий. 3) Великого розміру».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2).

Explanatory (Uk-Uk) (до версії АBBYY Lingvo x3).

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Видавництво «Перун», 2005. 250 тис. слів та словосполучень.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.».

Апелянт зазначає, що заявлене позначення має розглядатися експертизою в цілому і з урахуванням «цілісного характеру» виконання знака у вигляді печатки, що складається з зображувальних та словесних елементів, можна стверджувати, що позначення не є ні оманливим, ні описовим, а викликає лише певні асоціації про особливості товару і, в певній мірі потребує домислів від споживача. Саме оригінальне виконання позначення не дозволяє відокремлювати з нього словесні елементи, що не займають домінуючого положення і аналізувати їх як такі, що описують певну «якість», щось «гарантують» чи вказують на «відбірність».

Апелянт також зазначає, що у заявленому позначенні акцент при його сприйнятті зміщується на його зображувальні елементи, а словесні несуть певну інформативну функцію, як «рекламні слогани».

Апелянт звертає увагу на тривалість використання заявленого позначення. На користь реєстрації знака апелянтом надано документи, які підтверджують використання заявленого позначення.

Апелянт просить відмінити рішення від 04.05.2012 за заявкою № т 2011 13620 та зареєструвати знак щодо уточненого ним переліку товарів 29, 31 та послуг 35 класів МКТП:

Кл. 29: Білок яєчний; жовток яєчний; порошок яєчний; яйця.

Кл. 31: Білок кормовий; борошно для тварин; вапно до кормів; висівки кормові; відходи гуральництва кормові; домішки до кормів нелікарські (немедичні); зерно кормове; корми для хатніх тварин; корми для відгодовування тварин; корми для птахів; корми для тварин; крупи для свійських птахів; препарати, що збільшують несучість свійських птахів; пшениця.

Кл. 35: Аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюджування зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торговельних центрах - всі вищезгадані послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 та 31 класу.

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 «Аграрний Холдинг Авангард» 30.08.2011 подано заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» відносно товарів 29, 31 класів і послуг 35 класу МКТП, якій присвоєно реєстраційний номер № т 2011 13620.

При проведенні експертизи заявнику було надіслано повідомлення від 29.02.2012 про можливу відмову у реєстрації знака на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

- є оманливим для всіх товарів 29 класу, частини товарів 31 класу, які не входять до узагальнюючого поняття «корми», зазначення щодо якого наявне у складі позначення та послуг 35 класу, не пов'язаних з введенням згаданих товарів у цивільний оборот;

- є описовим для товарів 31 класу, що входять до узагальнюючого поняття «корми» та споріднених до них послуг 35 класу і вказує на вид, якість, властивості товарів, які в тому числі носять хвалебний характер.

На зазначене повідомлення апелянт надіслав мотивовану відповідь (вх. від 23.03.2012), в якій доводив необґрунтованість доводів експертизи та надав матеріали щодо використання заявленого позначення.

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 «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» за заявкою № m 2011 13620.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» 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, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

При цьому такі позначення можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

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.

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.

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 виконане у вигляді двох кіл, розташованих один в одному, посередині яких розміщений прямокутник. Між колами розташований словесний елемент «ВІДБІРНІ КОРМИ», у прямокутнику – словесний елемент «ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА». Над прямокутником міститься зображення колосу.

Відповідно до тлумачного словника (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007):

відбірний – найкращий;

корм – їжа тварин;

якість – 1) Внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших. 2) Ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням. 3) Та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь. 4) Сукупність характеристик продукції або послуг щодо її здатності задовольнити встановлені та передбачені норми;

гарантований – дієприкм. до гарантувати;

гарантувати – давати гарантію у чому-небудь;

гарантія – порука в чомусь, забезпечення чого-небудь.

Відповідно до інформації з веб-сайту «Вікіпедии – свободной энциклопедии» (<http://ru.wikipedia.org/>): «Корм – продукты питания, предназначенные для домашних животных и скота».

У запереченні апелянт зазначив, що «...слогани «ВІДБІРНІ КОРМИ» та «ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА» у електронних джерелах інформації, посилання на які містяться у повідомленні, не знайдено ні експертом ні заявником».

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 у відкритому доступі як через офіційні друковані видання, так і через засоби масової комунікації, в тому числі мережу Інтернет.

За результатами дослідження колегія встановила, що зазначені словосполучення містяться в мережі Інтернет, наприклад:

- *Ukrainske Slovo* - Тернопільщина. Відвідувачі побачили понад 60 порід голубів, селекційні види домашньої птиці, а також придбали тут **відбірні корми**

для тварин і птахів. А купити можна було ...ukrslovo.net/ukraine/regional-news/9876.html.

- Балакучого папугу можна придбати в зоомагазині “Оскар” - Новини. Годуємо **відбірними кормами**. У раціон включаємо сир, варене яйце, дотримуємося світлового режиму дня, папуги потребують 16 годин сонця, — розповідає правила ... gazeta.rv.ua/article/16119/ - 24.08.12.

- Все про суші - Суші Каппо-ІН. Тваринники Кобе пасуть бичків на найчистіших луках, годують **відбірним кормом**, поють джерельною водою, а також пивом і кожний день роблять електромасаж. Щоби ...sushi.lviv.ua/about.php?link=kuhnia.

- ВІД КОЖНОЇ КУРКИ... Годуємо їх тільки **відбірними кормами** безпечними для здоров'я. www.ovostar.ua/data/file/newsletter/ovosvit_11_11.pdf.

- Добрий захист - **гарантована якість** ... площ сприяли поширенню хвороб та шкідників, унаслідок чого погіршилась якість зерна та насіння ...www.ipdo.kiev.ua/index.php?option=com_content.

- якість. **Якість гарантована** багатолітнім досвідом роботи. don-line.org/tag/yakist/.

- Мій Світ ® - Туризм та активний відпочинок в Україні. По замовленню виготовляю дубові ліжка, матраси. столи, стільці, кухонні кутки будь-яких розмірів, табуретки, **ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА**. Ціни договірні. old.mijsvit.ua/.

- Безплатні оголошення по Україні - Навчання - Реферати. Категорія: Навчання / Реферати, дипломні, курсові / Область: по Україні. **Якість гарантована!** безплатні оголошення. www.ad.cv.ua/index.php?.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати констатує, що словесні елементи «ВІДБІРНІ КОРМИ» та «ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА» мають чітку семантику, тобто певні смислові поняття і для їх розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо їх сприйняття не можуть бути різними. При цьому, словесний елемент заявленого позначення «ВІДБІРНІ КОРМИ» бере на себе основне смислове навантаження та впливає на семантичне сприйняття позначення в цілому.

Враховуючи семантичне значення словосполучення словесного елемента заявленого позначення «відбірні корми», для товарів 29 класу МКТП «білок яєчний, жовток яєчний, порошок яєчний, яйця» заявлене позначення не буде відповідати дійсним характеристикам вказаних товарів і, тому, є оманливим.

Стосовно уточнених апелянтом послуг 35 класу МКТП, колегія зазначає, що, враховуючи оманливість заявленого позначення відносно товарів 29 класу МКТП, послуги 35 класу МКТП «...*всі вищезгадані послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 класу*» не відповідають характеру послуг і є оманливими.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг. Тобто правова охорона, згідно з чинним законодавством, надається знаку в цілому, а не його окремим елементам.

Заявлене позначення є комбінованим і не складається лише з позначень чи даних, що є описовими. Отже позначення не є описовим для товарів 31 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «корми» та споріднених до них послуг 35 класу.

Словесні елементи не займають домінуючого положення в зображенні заявленого комбінованого позначення і можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються.

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії наголошував на тривалому використанні заявленого позначення.

Апелянт зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» - одне з найбільших агропромислових підприємств України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць та продуктів яєчної переробки. Виробничі підприємства компанії в 2007-2009 роках були повністю модернізовані і на даний момент є одними з найбільш технічно розвинутих підприємств України. Сьогодні компанія займає друге місце в світі серед виробників яєць і є лідером на Євро-Азійському континенті. Підприємства компанії розташовані в 14 із 24 областей України та в Автономній Республіці Крим. Компанія здійснює реалізацію готової продукції на території України та експортує її в Йорданію, Туреччину, Саудівську Аравію, Казахстан, Молдову. Реалізація готової продукції, виробленої компанією, здійснюється через роздрібні магазини та канали оптових поставок в супермаркети. Компанія контролює кожний етап процесу виробництва яєць, забезпечуючи контроль якості продукції.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано:

- Договір № 03 від 31.08.2011, за яким ЗАО «Виллард Груп» надає апелянту послуги у сфері реклами, корпоративного іміджу та зв'язків з громадськістю. Відповідно до договору виконано роботи по: розробці дизайну упаковки для ТМ «Organic Eggs», розробці рекламної концепції просування та дизайну ТМ «Квочка», ТМ «Квочка Домашние», виробництво та розміщення білбордів у м. Києві, підготовка сториборда для зйомок телеролика «Квочка», дизайн та виробництво дисплеїв для ТМ «Квочка».

- Договір № 8849 від 01.11.2011, за яким ТОВ «ПАЛС ЛТД» надає апелянту маркетингові послуги та послуги щодо просування товару під ТМ «Квочка», «Квочка Домашние», «Organic Eggs».

- Довідка ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» щодо реалізації за період з листопада 2011 р. по березень 2012 р. продукції під ТМ «Квочка», «Organic Eggs», «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНО, зобр.», «100% NATURAL». У довідці зазначено, що пакування продукції відбувається в упаковках двох видів, в яких поєднуються декілька торгових марок.

- Зразок упаковки продукції.

Враховуючи використання знака, апелянт на засіданні колегії Апеляційної палати скоротив перелік товарів 29 класу МКТП до товару «яйця».

Апелянт зазначив, що заявлене позначення використовується на упаковках, в яких реалізуються яйця. При цьому, на цих упаковках одночасно із заявленим позначенням використовується декілька позначень та словосполучень: «КВОЧКА

Домашні», «Домашні яйця курячі відбірні», «Дбаємо про курей, як про домашніх», «Без ГМО». За таких умов використання на упаковках яєць заявленого позначення не здатне ввести в оману споживача щодо того, який саме товар вони мають намір придбати, а лише вказуватиме на те, що кури, від яких походить цей продукт, годувалися відбірними кормами, що позитивно впливає на споживчі властивості самого товару. Тобто, заявлене позначення відносно товару 29 класу МКТП «яйця» буде асоціативним знаком, який вказуватиме на вид та властивість товару опосередковано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене комбіноване позначення «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» може бути зареєстровано відносно уточненого переліку товарів 29, 31 класів та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 і 31 класів, за умови зазначення під кодом (526) того, що словесні елементи «ВІДБІРНІ КОРМИ» та «ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА» є елементами знака, що не охороняються.

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 и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний Холдинг Авангард» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 04.05.2012 про відмову в реєстрації знака за заявою № т 2011 13620 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «ВІДБІРНІ КОРМИ, ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА, зобр.» за заявою № т 2011 13620 відносно товарів 29, 31 класів та послуг 35 класу МКТП, із зазначенням під кодом (526) того, що «ВІДБІРНІ КОРМИ» та «ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА» є елементами знака, що не охороняються, у такій редакції:

Кл. 29: Яйця.

Кл. 31: Білок кормовий; борошно для тварин; вапно до кормів; висівки кормові; відходи гуральництва кормові; домішки до кормів нелікарські (немедичні); зерно кормове; корми для хатніх тварин; корми для відгодовування тварин; корми для птахів; корми для тварин; крупи для свійських птахів; препарати, що збільшують несучість свійських птахів; пшениця.

Кл. 35: Аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюдження зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння

продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торговельних центрах - всі вищезгадані послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 29 та 31 класів.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

О.В.Жмурко