

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 Дмитришиним В.С. від 25.10.2012 № 154 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 «Віскі-кола» за заявкою № m201101867.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 29.04.2013, 19.07.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Андреева А.В.

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

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака «Віскі-кола» за заявкою № m 2011 01867, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) для алкогольних напоїв, що містять у своєму складі віскі і колу - є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, бо вказує на вид і склад цих товарів;

«Віскі (whisky)» - міцний алкогольний напій, який виробляється в США та Англії (Шотландії) шляхом перегонки пива.

«кола (cola)»- рід вічнозелених дерев родини стеркулієвих, з горіхів якого роблять напій колу.

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

- для товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг і які містять у своєму складі віскі та колу, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Whisky Cola», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми N.V. KONINGS GRAANSTOKERIJ, Бельгія (міжнародна реєстрація №657950 від 10.07.1996) 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.190, 552).

Апелянт – Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Немірофф» (Дочірнє підприємство «Українська горілчана компанія «Nemiroff») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Віскі-кола» за заявкою № m201101867 на підставі того, що заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП складається лише 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 віскі та колу.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «Віскі-кола» не є описовим позначенням. Воно складається не лише з словесного елементу «віскі», а містить у своєму складі ще словесне позначення «кола». Заявлене позначення є оригінальним для заявлених товарів, оскільки такого товару як «віскі-кола» не існує. Отже, при використанні заявленого позначення для переліку товарів 33 класу МКТП, які містять у своєму складі віскі та колу, воно не буде сприйматися як таке, що складається лише з даних, що вказують на вид товарів 33 класу МКТП.

Апелянт звертає увагу на тривалість використання заявленого позначення. На користь реєстрації знака апелянтом надано документи, які підтверджують використання заявленого позначення. Слабоалкогольний напій, маркований заявленим позначенням «Віскі-кола», апелянт виробляє вже тривалий час. На підтвердження цього факту надано копію додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв.

Також апелянт зазначає, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим комбінованим знаком за міжнародною реєстрацією № 657950.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01867 та зареєструвати знак «Віскі-кола» 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. № 8603 апелянт надіслав скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, а саме: «слабоалкогольні напої із вмістом віскі та коли».

2. 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 «Віскі-кола» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, 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 «Віскі-кола» є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом буквами української абетки.

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.):

віскі – алкогольний напій, що виробляється переважно в Англії та США перегонном пива;

кола – рід вічнозелених дерев родини стеркулієвих.

Колегія Апеляційної палати дослідила походження та тлумачення словосполучення «Віскі-кола».

Відповідно до інформації, наведеної в мережі Інтернет (<http://alcofan.com/viski-s-koloj-proporcii-i-recept-izvestnogo-koktejlya.html>):

«Все знають о таком коктейле, как виски с колой. В свое время этот напиток стал популярен благодаря легендарной группе «The Beatles», которая после успешных гастролей в США в 1964 году популяризировала его рецепт в Европе. Сейчас мы разберемся с тем, как пить виски с колой, и в каких пропорциях смешивать ингредиенты этого очень простого в приготовлении коктейля».

Колегія Апеляційної палати погоджується з висновками експертизи, що позначення «Віскі-кола» при зоровому сприйнятті вказує на певні властивості товару 33 класу МКТП, зокрема, на його склад.

Проте, у 33 класі МКТП товару «віскі-кола» не існує, а позначення може бути сприйнято споживачами як назва коктейлю з певними інгредієнтами, що вимагає певних міркувань, фантазій, які можуть бути різними у пересічних споживачів.

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 віскі та колу.

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 проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 33 класу МКТП та прийшла до висновку, що зазначені товари відповідають своєму семантичному значенню та не може бути визнано таким, що є оманливим *для всіх інших товарів 33 класу, які не містять у своєму складі віскі та колу*. Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги документи, що підтверджують надання апелянту Департаментом САТ ДПА України ліцензії (№ 505 від 14 березня 2011 р.) на виробництво слабоалкогольних напоїв, зокрема, під назвою «Віскі-кола». 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 віскі та колу»* як вказано у рішенні Державної служби від 13.08.2013, оскільки позначення заявлено тільки для слабоалкогольних напоїв із вмістом віскі та коли.

Третьою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення – є те, що для товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг і які містять у своєму складі віскі та колу, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Whisky Cola», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми N.V. KONINGS GRAANSTOKERIJ, Бельгія (міжнародна реєстрація №657950 від 10.07.1996) щодо таких самих та споріднених товарів.

Враховуючи, що міжнародна реєстрація №657950 не діє на території України, колегія Апеляційної палати не розглядає її як підставу для відмови у реєстрації позначення за заявкою № m 2011 01867.

Враховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення за заявкою № m 2011 01867 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 01867 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Віскі-кола» за заявкою № т 2011 01867 відносно товарів 33 класу МКТП: «слабоалкогольні напої із вмістом віскі та коли».

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

О.О.Теньова

І.А.Костенко