

ВА27

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

РІШЕННЯ

14 вересня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 15.03.2012 № 19 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Запорожець Л.Г., Теньової О.О., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства "Оболонь" та Приватного підприємства "Світле" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 29.12.2011 про відмову в реєстрації знака "Злата Прага ZLATA PRAHA" за заявкою № т 2010 13428.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 11.05.2012, 14.09.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Курзін О.А.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 07.03.2012 вх. № 3625 та додатки до нього; матеріали заявки № т 2010 13428.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизу про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 29.12.2011 про відмову в реєстрації знака "Злата Прага ZLATA PRAHA", оскільки заявлене словесне позначення для товару 32 класу "пиво" є таким, що може ввести в оману відносно місця його виготовлення.

При цьому, у рішенні було зазначено наступне:

Злата Прага – торжественное именование города Прага, восходящее ко временам правления Карла IV или Рудольфа II.

Прага (чеськ. Praha) - столиця та найбільше місто Чеської Республіки, адміністративний центр Середньочеської області (чеськ. Stredocesky kraj), а також двох її районів Прага-Захід та Прага-Схід. Прага розташована в західній частині Чехії, в історичній області Богемія.

Товари, марковані заявленим позначенням можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з його певними властивостями (що притаманні чеському пиву), які насправді не відповідають дійсності.

Дублююче написання позначення чеською мовою (Zlata Praha) підсилює згадане враження.

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

<http://www.wikipedia.org>

<http://ru.wikipedia.org/wiki/>

Апелянт – Публічне акціонерне товариство "Оболонь" та Приватне підприємство "Світле" заперечують проти рішення про відмову в реєстрації знака "Злата Прага ZLATA PRAHA" та зазначають наступне.

Під час кваліфікаційної експертизи на підставі договору про передачу частини прав (50%) на одержання свідоцтва на знак "Злата Прага ZLATA PRAHA" заявником за заявкою № m 2010 13428 – Приватне підприємство "Світле" разом із апелянтом було подано клопотання від 25.08.2011 про внесення змін до матеріалів заявки № m 2010 13428. На підставі цього клопотання до складу заявника - Приватне підприємство "Світле" було додано компанію – виробника пива Публічне акціонерне товариство "Оболонь".

Апелянт звертає увагу на те, що в січні 2011 року він уклав договір з чеською компанією "CZECH BREWMASTERS s.r.o." про надання консультаційних послуг для виробництва пивовареної продукції, а саме пива, що виробляється за чеськими традиціями "ЗЛАТА ПРАГА ZLATA PRAHA". Чеська компанія здійснює моніторинг управління процесу варки, бродіння, фільтрації пива, розливу і праці лабораторії; складає плани для виробництва пива чеського виду, надає рекомендації по розведенню пива чеської марки, видає вимогу до солоду, хмелю та води. Отже, виробництво пива під торговельної маркою "ЗЛАТА ПРАГА ZLATA PRAHA" відбувається під контролем чеської компанії "CZECH BRHWMASTHRS s.r.o.". Разом з тим, Апелянт пояснив, що в його компанії на постійній основі працює представник чеської компанії, якій здійснює контроль за якістю пива та процесом його виробництва.

Пиво під назвою "ЗЛАТА ПРАГА ZLATA PRAHA" виробляється ПАТ "Оболонь" з дотриманням усіх чеських традицій та правил для виробництва пива чеського виду - світле пиво з насиченим хмелевим смаком та ароматом, відповідає смаку елітних сортів чеського пива. Традиційному чеському пиву притаманний насичений солодовий смак, гармонічно поєднаний із виразною хмелевою гіркотою.

Пиво "ЗЛАТА ПРАГА ZLATA PRAHA", що виробляється ПАТ "Оболонь" є дуже відомим та популярним серед споживачів пива завдяки своїм смаковим властивостям та високій якості, оскільки відповідає стандартам якості європейського пива та виробляється з додержанням всіх чеських традицій.

Так, за період лише червень-липень 2011 року апелянтом було виготовлено пива "ЗЛАТА ПРАГА ZLATA PRAHA" в кількості 118,7 тис.дал.

Апелянт вважає, що позначення „ЗЛАТА ПРАГА ZLATA PRAHA" набуло розрізняльної здатності і асоціюється в уяві споживача виключно із апелянтом.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 29.12.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 13428 та зареєструвати позначення "Злата Прага ZLATA PRAHA" відносно товарів 32 класу МКТП: "пиво".

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 "Злата Прага ZLATA PRAHA" 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 (далі – Правила).

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 ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення (знаки) – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) 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.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо

властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати при дослідженні семантики заявленого позначення звернулася до доступних інформаційних джерел і встановила наступне.

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

"Злата Прага (чеш. Zlatá Praha) – торжественное именование города Прага, восходящее ко временам правления Карла IV или Рудольфа II".

За інформацією, наданою на веб-сайті Публічного акціонерного товариства "Оболонь" (<http://obolon.ua/ukr/products/beer/?id=322>), зазначено, що:

«Пиво "Злата Прага ZLATA PRAHA" – є світлим пивом з насиченим солодовим смаком, гармонічно поєднаним із виразною хмелевою гіркотою. Зварене за традиційним рецептом чеського пива.

Спробувавши пиво Zlata Praha, можна з легкістю поринути в насичений колорит Чехії, не покидаючи України.

Нагадаємо, що випуск нового сорту чеського пива Zlata Praha розпочався у червні 2011 року. Це світлий лагер, зварений за всіма класичними канонами чеського пивоваріння на найбільшій пивоварні Європи. Створена за унікальною рецептурою, Zlata Praha гармонійно поєднує насичений солодовий смак із виразною гірчинкою ароматичного хмелю".

На веб-сайті компанії United Brands of Beergood (UBB AG), яка є міжнародним дистриб'ютором продукції приватних пивоварень (<http://beergood.ru/brands.html>), зазначено, що:

"Zlata Praga" — бренд, принадлежащий, в первую очередь, самой чешской столице.

Есть несколько версий возникновения этого названия. Вероятнее всего: эпитет «золотая» стал употребляться в 14-м веке, после того как король Карл IV-й позолотил купола пражского замка.

По другой версии Прагу стали называть золотой в конце 16-го — начале 17-го века, во времена правления Рудольфа II-го, который, не отличаясь хоть какой-нибудь государственной прозорливостью, положил всё своё время и власть на поддержание алхимиков и их опытов по производству золота.

В 1884 г. словосочетание «Злата Прага» впервые обрело печатную форму; так стал называться журнал, издаваемый пражской мэрией.

Пиво Zlata Praga первоначально производилось в городе Нова-Пака (к северо-востоку от Праги) на пивоварне "Pivovar Nová Paka". С 2010 года торговая марка Zlata Praga принадлежит UBB AG. Пиво производится на пивоварне "Новорижская" при участии специалистов пивоварни "Pivovar Černá Hora".

Стаття "Украина. Чешское пиво Zlata Praha теперь в банке", яка опублікована в міжнародному аналітичному журналі "Пивное дело"

22.03.2012 (<http://www.pivnoe-delo.info/2012/03/22/ukraina-cheshskoe-pivo-zlata-praha-teper-v-banke/>) зазначено, що:

"В феврале 2012 года ПАО "Оболонь" начала производство бренда Zlata Praha в алюминиевой банке емкостью 0,5 л. Теперь чешское пиво Zlata Praha доступно также в стильной и удобной упаковке.

Изысканный дизайн банки созданный на основе сочетания характерных символов исторической Праги. Изображение старого чешского города, хорошо узнаваемого благодаря уникальной архитектуре и традиционным красным крышам, сочетание бронзы, золота и орнамента. Все это символизирует неповторимую красоту древней Праги.

Zlata Praha — светлый лагер, сваренный по всем канонам чешского пивоварения. Пиво гармонично сочетает насыщенный солодовый вкус с выраженной горчинкой ароматного хмеля. Содержание алкоголя в пиве — 5%, сухих веществ в начальном сусле — 12%. Рекомендованная розничная цена банки 0,5 л составляет 5,80 грн".

На веб-сайті http://www.propivo.com/rus/news/2659/?num_page=15 опублікована стаття "В Украине началась новая рекламная кампания пива Zlata Praha", в якій зазначено про те, що з кінця жовтня почалася рекламна компанія пива Zlata Praha.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати констатує, що чеське пиво має довгу історію і високу репутацію у світі, а Злата Прага є стилізованою назвою чеської республіки.

При цьому численні інформаційні джерела свідчать про те, що апелянт свідомо інформує споживача про пиво під назвою "Злата Прага ZLATA PRAHA", яке схоже за властивостями до чеського пива.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що однозначно не можна стверджувати про те, що якість та властивості пива "Злата Прага ZLATA PRAHA" буде сприйматися споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів.

На користь реєстрації знака "Злата Прага ZLATA PRAHA" представником апелянта було надіслано додаткові матеріали від 19.06.2012 вх. № 9005 та від 20.07.2012 вх. № 10898, які містять наступні документи:

1. Довідка Інституту сільського господарства полісся від 16.05.2012 № 277, яка інформує про те, що сорт хмелю Клон 18 за фізико-хімічними показниками: а саме: за кількістю та складом гірких речовин, ефірної олії і полі фенольних сполук, ідентичний сорту хмелю Жатецький, вирощений в Чехії.

2. Копія виписки про стан рахунку у цінних паперах № 501138, яка свідчить про те, що Приватне підприємство "Світле" є депонентом (юридична чи фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах), а Публічне акціонерне товариство "Оболонь" є емітентом (юридична особа, яка від свого імені випускає цінні

папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску).

3. Лист Публічного акціонерного товариства "Оболонь" про те, що при виробництві світлого сорту пива "Злата Прага ZLATA PRAHA" для створення в ньому необхідної хмельової гіркоти на етапі кип'ятіння сусла з хмелем вноситься тонкоароматичний хміль сорту Клон 18 у вигляді хмелевих гранул тип 90 згідно Технологічної інструкції по виробництву пива ТІ208-2012.

4. Договір щодо надання консультаційних послуг від 05.01.2011, в якому зазначено, що компанія "CZECH BREWMASTERS s.r.o." в області виробництва пивовареної продукції, а саме: моніторинг управління процесом варки, бродіння, добродіння, фільтрації пива, розливу, розведення ЧКД та роботи лабораторії; складання плану заходів для виробництва пива чеського виду; видача рекомендації щодо розведення ЧКД чеської раси; видача вимог до солоду, хмелю та води.

5. Копія довідки Закритого акціонерного товариства "Оболонь" від 06.03.2012, у якій зазначено, що за період з червня 2011 по лютий 2012 Закрите акціонерне товариство "Оболонь" випустило 589,4 тис. дал пива ТМ "Злата Прага" ("Zlata Praha").

6. Копія медіа-довідки від 21.05.2012, в якій зазначено про те, що на підтримку пива ТМ "Злата Прага" ("Zlata Praha") в період 31.10.2011 – 18.12.2011 та 12.03.2012 - 08.04.2012 проводилася рекламна кампанія на міжнародних каналах та телеканалах України.

7. Лист Приватного підприємства "Світле" від 03.07.2012 № 25, який свідчить про те, що Приватне підприємство "Світле" є акціонером Публічного акціонерного товариства "Оболонь" та володіє простими іменними акціями, емітованими Публічним акціонерним товариством "Оболонь" в кількості 41830 шт. номінальною вартістю 100 грн. за одну акцію.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що документи, надані Апелянтом на користь реєстрації позначення "Злата Прага ZLATA PRAHA" як знака, свідчать про взаємозв'язок заявленого позначення (назви товару) з відповідними традиціями виготовлення чеського пива, завдяки чому заявленому товару 32 класу МКТП «пиво» притаманні властивості чеського пива, а тому таке позначення не може сприйматися споживачами як неправдиве щодо властивостей та якісних характеристик товару або ж як неправильне щодо місця його виготовлення.

Прийнявши до уваги всі вищезазначені факти та обставини, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Злата Прага ZLATA PRAHA" відповідає умовам надання правової охорони з урахуванням всіх наданих фактичних доказів.

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 Публічного акціонерного товариства "Оболонь" та Приватного підприємства "Світле" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 29.12.2011 про відмову в реєстрації знака "Злата Прага ZLATA PRAHA" за заявкою № m 2010 13428 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг та збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, знак "Злата Прага ZLATA PRAHA" відносно заявлених товарів 32 класу МКТП: «Пиво».

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Ю.А. Горбик

Л.Г. Запорожець

О.О. Теньова