

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.01.2018 № 87

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

20 грудня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Падучака Б.М. від 18.08.2017 № Р/89-17 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Кулик О.С., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер, США, проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 06.06.2017 про реєстрацію знака “PIPELINE PUNCH” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 21017.

Представник апелянта – Горбань О.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – відсутній, надано письмові пояснення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/63-17 від 17.08.2017;

копії матеріалів заявки № т 2015 21017;

клопотання про перенесення засідання вх. № ВКО/125-17 від 04.10.2017;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/218-17 від 14.12.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 06.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака “PIPELINE PUNCH” за заявкою № т 2015 21017 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення є оманливим для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), які не відповідають певному виду товару “пунш”, зазначення якого (“PUNCH”) наявне у складі позначення.

“PUNCH (пунш) – зігрівальний напій, що має приємний смак. Він належить до мішаних напоїв, переважно алкогольних, які готують з вина, рому або коньяку. Проте, пунш буває і безалкогольним, до складу якого входять фрукти, сік, мед, чай та прянощі”.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (розд. II ст. 6 п. 2), <http://kedem.ru/enoteka/punsh>, <https://uk.wikipedia.org>.

Апелянт – Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер, США (далі - Монстр Енерджі Компані) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 06.06.2017 про реєстрацію знака “PIPELINE PUNCH” відносно частини товарів і послуг та просить взяти до уваги наступні доводи.

Монстр Енерджі Компані, раніше відома як Хансен Беверідж Компані, має тривалу історію та бездоганну репутацію в Сполучених Штатах Америки і в світі протягом останніх 76 років. Виробництво напоїв здійснюється компанією вже більш ніж 75 років. Монстр Енерджі Компані виробляє і продає содову воду, шипучі напої, яблучний сік, фруктові суміші, фруктові смуззи, мультивітамінні фруктові напої в асептичному упакованні, чай з льодом, енергетичні напої, соки, не карбонізовану каву та інше.

Апелянт вважає, що позначення “PIPELINE PUNCH” в цілому та його елементи сприймаються українським споживачем як цілком фантазійне і не породжує у свідомості споживача жодних асоціацій, пов'язаних з таким товаром як “пунш” чи з будь-яким іншим товаром.

Апелянт стверджує, що переклади слів “pipeline” та “punch” є багатозначними, тобто мають більш ніж одне значення/переклад. Так, слово “pipeline” має більше 5 можливих значень, в той час як у слова “punch” кількість таких значень перевищує 20. Отже, кількість можливих комбінацій перекладів словосполучення “PIPELINE PUNCH” українською мовою є більш ніж 100. А відтак залишається незрозумілим яким саме зі 100 можливих перекладів словосполучення “PIPELINE PUNCH” має користуватися споживач, при визначенні значення словосполучення і при сприйнятті його в цілому. Значення словосполучення в цілому є не зрозумілим, тобто фантазійним, не тільки для іноземців, якими є українські споживачі, а навіть для носіїв мови.

Апелянт зауважує, що йому невідомо про існування в українській мові словосполучень та/або слів близьких за звучанням та/або написанням як з позначенням “PIPELINE PUNCH” в цілому, так і зі словами, що його утворюють.

Товари 32 класу МКТП, для яких заявляється знак, є товарами широкого попиту, рішення про придбання яких приймається споживачами спонтанно, без додаткових роздумів та досліджень, що виключає можливість перекладу у момент придбання. Крім того, сам товар “пунш” є збірною назвою мішаних напоїв, що не дозволяє споживачеві однозначно ідентифікувати конкретний вид товару.

Відтак, заявник вважає сумнівною можливість виникнення у українського споживача будь-яких асоціацій, пов'язаних зі словами “PIPELINE PUNCH” та/або “punch”, з одного боку, і словом “пунш” з іншого боку.

Апелянтом надано пояснення щодо семантичного значення словосполучення “PIPELINE PUNCH”, як “канал/джерело радощів/веселого настрою Панч”, в якому “Панч” – це власне ім'я персонажу лялькового театру.

Апелянт також зазначає, що знак “PIPELINE PUNCH” зареєстровано для товарів 32 класу МКТП в США, Австралії, Швейцарії, Мексиці, Ісландії, Норвегії, Російській Федерації, Європейському Союзі.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 06.06.2017 та зареєструвати позначення “PIPELINE PUNCH” за заявкою № m 2015 21017 відносно скороченого переліку товарів 32 класу МКТП: “безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, фруктові сокові напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік”.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “PIPELINE PUNCH” 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з абзацом п'ятим 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.

Відповідно до пункту 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 словесне позначення “PIPELINE PUNCH” виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів та просив зареєструвати позначення відносно частини товарів 32 класу МКТП, а саме: “безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, фруктові сокові напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік”.

Для з’ясування того, чи є заявлене позначення “PIPELINE PUNCH” оманливим щодо скороченого переліку товарів 32 класу МКТП, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення елементів, що входять до складу заявленого позначення, з урахуванням заявлених товарів.

Слово “punch” перекладається з англійської мови, як “пунш”¹, а слово “pipeline” перекладається, як “трубопровід”².

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови: “Пунш – міцний спиртний напій з рому, коньяку, вина тощо з цукром, водою, лимонним соком і т. ін., який подають до столу підігрітим”³.

Згідно з інформацією розміщеною у вільній енциклопедії Вікіпедія: “Пунш, як і коктейлі, належить до мішаних напоїв⁴, передусім — алкогольних, зазвичай містить фрукти або фруктовий сік. Це — зігрівальний напій, що має приємний смак. Звичайно його готують з вина, рому або коньяку, цукру, води або чаю й прянощів — кориці чи гвоздики. Пунші п’ють переважно гарячими. Вироби зниженої міцності (15-17% об.) з умістом цукру 33-40 г/100 мл, виготовляються на спиртованих соках і морсах із додаванням інгредієнтів і настоїв водно-спиртової рідини з ефіроолійною сировиною. Подається традиційно на вечірках у великих широких шальках, з плаваючими в них шматочками фруктів. Напій був завезений з Індії в Англію на початку XVII століття і поширився в Європі”⁵.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить слово “punch” (пунш), яке прямо вказує на товар, оскільки є його назвою.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 32 класу МКТП колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Згідно з інформацією розміщеною у вільній енциклопедії Вікіпедія: “Енергетичні напої (енергетики, енерготоніки) — безалкогольні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на їхню здатність стимулювати центральну нервову систему людини та/або підвищувати працездатність, а також на те, що вони не дають людині заснути. Напої містять тонізуючі

¹ <http://translate.meta.ua/>

² <http://translate.meta.ua/>

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.

⁴ Шалімов С.А., Шадура О.А./ Сучасна українська кухня. — 4-те вид., стереотип. — К.:Техніка, 1981.— 271с.

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/Пунш>

речовини, найчастіше кофеїн (у деяких випадках замість кофеїну в складі виробниками заявляються екстракти гуарани, чаю чи мате, що містять кофеїн, або ж кофеїн під іншими назвами: матеїн, теїн) та інші стимулятори: теобромін і теофілін (алкалоїди какао), а також нерідко вітаміни, як легкозасвоювальне джерело енергії — вуглеводи (глюкозу, сахарозу), адаптогени тощо. Останнім часом додається таурин. Енергетик — сильно-газований напій, який містить велику кількість вугільної кислоти (H₂CO₃) - тому що це сприяє більш швидкому засвоєнню компонентів і швидкому прояву ефекту”⁶.

Спеціалізовані джерела вказують на те, що “Спортивні напої повинні містити близько 6 % вуглеводів, завдяки чому легше засвоюються у травному каналі людини, і мати оптимальне співвідношення натрію, калію, магнію й фосфору. Рекомендується також введення лимонної, яблучної, аспарагінової й аскорбінової кислот. Актуальним стало включення в рецептуру спортивних напоїв таких біологічно активних добавок, як антиоксиданти й адаптогени: рослинні продукти з високим вмістом α-токоферолу. Напоєм для спортсменів властивий сильний тонізуючий ефект. Вони компенсують дефіцит води й солі, втрату поживних речовин, сприяють відновленню сил після фізичних навантажень, стимулюють роботу мозку і загальний фізичний стан. У їх складі міститься значна кількість кофеїну, а також амінокислоти і фосфоліпіди. До стимулюючих добавок у настоянках для спортсменів відносять і ліпотропний комплекс, до якого входить L-карнітин, що бере участь в обміні жирних кислот, та мікроелемент хром, який регулює обмін жирних кислот і холестерину”⁷.

Щодо прохолодних напоїв, то зі місту спеціалізованої літератури вбачається, що до них відносяться фруктові та овочеві напої, напої на основі молока, кави, чаю тощо⁸. “Готують прохолодні напої з плодів шипшини, лікарських трав, лимонів, ревеню, журавлини, варення, сиропів, соків тощо.”⁹.

З огляду на зазначене, для таких товарів, як “безалкогольні напої, а саме енергетичні напої, спортивні напої, прохолодні напої, що містять пунш або сік”, що не відповідають такому виду товару, як «пунш», заявлене позначення буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, а тому воно є оманливим.

Щодо таких товарів, як “безалкогольні напої, а саме фруктові сокові напої, що містять пунш або сік”, колегія Апеляційної палати вважає рішення Мінекономрозвитку обґрунтованим, виходячи з того, що “пунш” є напоєм, в тому числі безалкогольним, що містять фрукти або фруктові соки.

⁶ https://uk.wikipedia.org/wiki/Енергетичні_напої

⁷ Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Сирохман. В.М. Завгородня – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

⁸ Ростовський В.С., Шамян С.М. Барна справа. Підручник. 2ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 395 с.

⁹ Лук'яненко Г.І. Технологія обробки і збереження харчових продуктів / Г.І. Лук'яненко. – К. : «Кондор», 2008. – 624 с.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Монстр Енерджі Компані, корпорація штату Делавер, США, у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 06.06.2017 про реєстрацію знака “PIPELINE PUNCH” відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2015 21017 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

О. С. Кулик

Г. П. Добриніна