

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
07.11.2022 № 262-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

04 жовтня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 30.08.2022 № Вн-90-Р/2022 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Саламова О.В. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (далі – апелянт) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 13.07.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Селянські» за заявкою № т 2020 18284.

Представник апелянта – Боруха Д.В.
Представник Укрпатенту – Кадар В.П.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (далі – ТОВ «ЯСЕНСВІТ») подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 13.07.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Селянські» за заявкою № т 2020 18284, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для зазначених у заявці товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «СЕЛЯНСЬКЕ», яка

станом на 03.04.2012 визнана добре відомою в Україні щодо Васильєва Олега Васильовича та Остапенко Лариси Михайлівни.

Апелянт вважає, що заявлене позначення і протиставлена торговельна марка не схожі за ознаками схожості. Зокрема, відрізняються фонетично, оскільки мають різне закінчення, і суттєво різняться у графічному виконанні.

Апелянт зазначає, що відповідно до пункту (1) статті 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

У зв'язку з цим апелянт зауважує, що товари щодо яких визнано торговельну марку «Селянське, зобр.» добре відомою і щодо яких заявлене позначення «Селянське» за заявкою № m 2020 18284 не ідентичні і не подібні.

Апелянт також вважає, що прикметник середнього роду «селянське» і цей же прикметник у множині – «селянські» мають однозначне сприйняття споживачами щодо товару масло, молоко і яйця, відповідно. Згідно з ДСТУ 4399.2005 «вершкове масло селянське» належить до групи вершкового масла з масовою часткою жиру від 80.0% до 85.0% і виробляється багатьма виробниками.

Апелянт переконаний, що продукція, маркована заявленим позначенням і протиставленою торговельною маркою не може конкурувати на ринку, оскільки належить до різних груп товарів, а самі позначення відрізняються поміж собою настільки, що їх не можна сплутати за рахунок наявності у протиставленої торговельної марки виразних зображувальних елементів.

Крім того апелянт зазначає, що заявлене позначення набуло високої розрізняльної здатності щодо таких товарів як яйця та яєчні продукти завдяки тривалому і інтенсивному використанню. Апелянтом надані відомості щодо ТОВ «ЯСЕНСВІТ» як найбільшого постачальника фасованих курячих яєць в торговельні мережі України. За даними апелянта асортиментний ряд його продукції нараховує 28 брендів позицій, які 11 років реалізуються під першим національним брендом курячих яєць – ТМ «ЯСЕНСВІТ». З 2011 року яєчна продукція, маркована торговельною маркою «Селянські» була представлена в торговельних мережах України: Ашан, NOVUS, Велика Кишеня, Фуршет, МЕТРО, Еко-Маркет, Рукавичка, Брусничка, ВІЛЛА, ПАККО, Копійка, Сільпо, МегаМаркет, Обжора, Економ, Делікат, Колос та багатьох інших. За період з січня 2012 року до червня 2022 року у торговельних мережах на території України було реалізовано понад 57 млн. яєць під торговельною маркою «Селянські».

Апелянт також звертає увагу колеції на те, що впродовж вказаного вище часу ТОВ «ЯСЕНСВІТ» використовувало торговельну марку «Селянські» для товару яйця за свідоцтвом України № 154755 від 25.04.2012.

На підтвердження своїх доводів апелянтом надані довідки щодо виробництва і дистрибуції продукції під торговельною маркою «Селянські», відомості щодо маркетингових заходів із продажів продукції і просування торговельної марки «Селянські» та специфікацій щодо її реалізації, відомості щодо асортименту продукції ТОВ «ЯСЕНСВІТ» за 2014-2021 рр. та зразки флексо етикеток упакування продукції.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 13.07.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Селянські» за заявкою № т 2020 18284 та здійснити її державну реєстрацію відносно заявленого переліку товарів 29 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № т 2020 18284 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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).

За результатами проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2020 18284 словесне позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1., 4.3.2.3. – 4.3.2.6. Правил, для зазначених у заявці товарів 29 класу схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «СЕЛЯНСЬКЕ», яка станом на 03.04.2012 визнана добре відомою в Україні щодо Васильєва Олега Васильовича та Остапенко Лариси Михайлівни для товарів 29 класу «молоко; масло» (Рішення Апеляційної палати від 28.01.2013 р., затверджено наказом ДСІВ від 13.05.2013 р. № 339-Н).

Відповідно до статті 6^{bis} Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст. 6, п. 3; Розділ VII, ст. 25). Паризька Конвенція, ст. 6^{bis}.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово апелянта, з'ясувала обставини на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні № Вх-21072-Е/2022 від 23.08.2022), копіях матеріалів заявки № т 2020 18284, та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «Селянські» за заявкою № т 2020 18284 виконано стандартним шрифтом кирилицею. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП – «яйця; білки на кулінарні потреби; білок яєчний; білок яєчний рідкий пастеризований; білок яєчний сухий; жовток яєчний; жовток яєчний рідкий пастеризований; жовток яєчний сухий пастеризований; жовток яєчний рідкий ферментований термостабільний; жовток яєчний сухий ферментований термостабільний; меланж яєчний рідкий пастеризований; рідкі яєчні продукти; сухі яєчні продукти; яєчний порошок; яйця дієтичні; яйця свійських птахів; яйця курячі; яйця курячі харчові оброблені; яйця перепелині; яйця столові; яйця фасовані; яйця цесарки».

Селянські

Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2020 18284.

Протиставлена торговельна марка є комбінованим позначенням, яке складається з словесного елемента «СЕЛЯНСЬКЕ», виконаного стандартним шрифтом кирилиці і зображувальних елементів, що представлені фоном у вигляді клітинки і малюнка сільського пейзажу з хатинкою в овальній рамці. Торговельна марка визнана добре відомою відносно товарів 29 класу МКТП – «молоко, масло» на ім'я Васильєва Олега Васильовича та Остапенко Лариси Михайлівни.



Зображення торговельної марки, що визнана добре відомою за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) від 28.01.2013 р., затвердженим наказом ДСІВ від 13.05.2013 № 339-Н.

Пунктом (1) статті 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого добре відомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Спільна рекомендація), знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад чи транслітерацію добре відомого знака, яка може спричинити змішування, якщо цей знак або його суттєва частина використовується, або є предметом заявки на реєстрацію, чи зареєстрованим відносно товарів і/або послуг, які є такими самими або однорідними товарами і/або послугами для яких використовується добре відомий знак.

Згідно з підпунктом (b) цього пункту незалежно від товарів і/або послуг, для яких використовується добре відомий знак, або для яких він зареєстрований, цей знак вважається таким, що протирічить добре відомому знаку, якщо цей знак, чи його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад чи транслітерацію добре відомого знака принаймні якщо:

(i) використання цього знака могло б вказувати на зв'язок з товарами і/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрований і власником добре відомого знака, і вірогідно, міг би завдати шкоди його інтересам;

(ii) використання цього знака, вірогідно може завдати шкоди або несправедливо послабить розрізняльну здатність добре відомого знака.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених

товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника.

Відповідно до пункту 4.3.2.9 Правил позначення, заявлене як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки визначається згідно з пунктом 4.3.2.5. Правил. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт обґрунтовує свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

З метою всебічної оцінки порівнюваних позначень, зокрема, з огляду на висновок експерта про те, що використання заявленого за заявкою № т 2020 18284 позначення «Селянські» щодо неспоріднених товарів свідчитиме про зв'язок між заявником і власниками добре відомої торговельної марки «Селянське, зобр.», що визнана добре відомою в Україні та може завдати шкоди

інтересам її власників, колегія оцінила їхню розрізняльну здатність відносно заявлених товарів.

Така розрізняльна здатність торговельної марки залежить від сприйняття її споживачами, яким вона адресована, а також від того, чи є торговельна марка вигаданою (фантазійною), що не має смислового значення.

Словесні елементи порівнюваних позначень – «Селянські» і «Селянське», відповідно, є прикметниками до іменника «селянин», «селянський», що згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови¹ тлумачиться як: // Який походить із класу селян або живе в селі. // Належний селянинові, селянам. // Властивий селянинові селянам. // Виготовлений, зроблений селянином, селянами. // Який звичайно вживають, використовують, носять і т. ін. селяни. // Призначений для селян.

Товари, щодо яких заявлено позначення «Селянські» (яйця і яєчні продукти) і щодо яких визнана добре відомою торговельна марка «Селянське, зобр.» (молоко, масло) є товарами продуктової групи сільськогосподарського виробництва, що можуть бути також вироблені безпосередньо виробником цих товарів на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання, тобто у сільській місцевості (виготовлений, зроблений селянином, селянами) (сільськогосподарська продукція)².

Відповідно до ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» масло, залежно від масової частки жиру, поділяють на групи: вершкове масло екстра – вміст жиру від 80% до 85 %; вершкове масло селянське – вміст жиру від 72,5% до 79,9 %; вершкове масло бутербродне – вміст жиру від 61,5 % до 72,4%; топлене масло (молочний жир) – з масовою часткою жиру не менше ніж 99,0% (99,8).

З огляду на наведене тлумачення іменника «селянин» по відношенню до товарів, що досліджуються, а також застосування прикметника «селянське» у термінології харчової галузі колегія вважає, що словесні елементи «Селянські» і «Селянське» є слабкими елементами з низькою розрізняльною здатністю.

Комбінована торговельна марка «Селянське, зобр.», що визнана добре відомою в Україні, містить у своєму складі характерний зображувальний елемент, представлений фоном у вигляді клітинки і малюнка сільського пейзажу з

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

² Відповідно до п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України сільськогосподарська продукція/сільськогосподарські товари – це продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 – 24 Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання. До сільськогосподарської продукції відносяться наступні товари: живі тварини; продукти тваринного походження, зазначені у групах 01 – 05 УКТ ЗЕД; продукти рослинного походження, зазначені у групах 06 – 14 УКТ ЗЕД; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження, зазначені у групі 15 УКТ ЗЕД; готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замітники, зазначені у групах 16 – 24 УКТ ЗЕД.

хатинкою в овальній рамці. Колегія Апеляційної палати вважає, що основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому цієї торговельної марки в першу чергу припадає на її сильні елементи – клітинку і малюнок, і саме щодо товарів – молоко, масло.

Щодо звукового сприйняття словесних елементів, то на думку колегії їх вживання, відповідно, у множині «Селянські» і однині середнього роду «Селянське» безпосередньо відповідає назві товару, що вживається також у множині «яйця» і однині середнього роду «молоко, масло», має різне слухове сприйняття.

Незважаючи на фонетичну і семантичну близькість словесних елементів, в цілому заявлене позначення «Селянські» і торговельна марка «Селянське, зобр.», завдяки її високій розрізняльній здатності не є схожими до ступеню сплутування.

Встановлюючи однорідність товарів щодо яких заявлено позначення «Селянські» і визнано торговельну марку «Селянське, зобр.» добре відомою в Україні колегією враховано рід (вид) товарів і умови їх збуту, зокрема окреме групування у місцях продажу та зроблено висновок про відсутність принципової імовірності виникнення у споживача враження про належність їх одній особі.

У запереченні та під час його розгляду в апеляційному засіданні апелянт надав відомості щодо набуття заявленим позначенням «Селянські» розрізняльної здатності щодо товару «яйця», зокрема апелянтом надано документи щодо виробника – ТОВ «ЯСЕНСВІТ», асортименту його продукції, довідки щодо тривалості і обсягів реалізації яєчної продукції, маркованої торговельною маркою «Селянські», які на думку колегії Апеляційної палати свідчать про тривале і в значних обсягах використання торговельної марки «Селянські» для яєць.

Колегією також враховано наявність у апелянта свідоцтва України № 154755 від 25.04.2012 на торговельну марку «Селянські» і відсутність факту подання заперечення проти заявки № m 2020 18284 щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, передбаченого пунктом 8 статті 10 Закону.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання ТОВ «ЯСЕНСВІТ» позначення «Селянські» відносно заявленого переліку товарів 29 класу МКТП не вказуватиме на зв'язок цих товарів з власниками добре відомої торговельної марки «Селянське, зобр.» та можливість завдання шкоди їх інтересам таким використанням не є імовірною.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення Укрпатенту від 13.07.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Селянські» за заявкою № m 2020 18284.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від

02.03.2021 № 433, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Задовольнити заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» повністю.

2. Рішення Укрпатенту від 13.07.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Селянські» за заявкою № т 2020 18284 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Селянські» за заявкою № т 2020 18284 відносно заявленого переліку товарів 29 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

Т.П. Салфетник

О.В. Саламов