

## 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

22 травня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 19.03.2012 № 22 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Жмурко О.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086.

Представник апелянта – патентний повірений Курзін О.А.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Дудова М.О.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення від 13.03.2012 (вх. № 3894) проти рішення про відмову в реєстрації знака "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086.

2. Додатки до заперечення:

- копія витягу з протоколу наради ДП "Луганський лікєро-горілчаний завод" від 31.01.2000;

- копії договорів про поставку товарів, укладених ЗАТ "Луганський лікєро-горілчаний завод Луга-Нова" протягом 2001-2002 рр.;

- копії дипломів про участь в дегустаційних конкурсах у 2003-2005рр.;

- копія ліцензії на виробництво лікєро-горілчаних виробів № 772 від 31.08.2000 р.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 127 від 08.07.2005 р.;

- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв № 475 від 08.07.2010 р.

3. Копії матеріалів заявки № т 2010 07086.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою 04.01.2012 прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086 на тій підставі, що для всіх товарів 32 та 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), заявлене позначення є тотожним із словесним знаком "БІЛА КОРОЛЕВА", раніше

zareєстрованим в Україні на ім'я Держака Л.Н., Гончарова В.П., Єфремової О.В., Ситніка М.П., Стрельцова В.М., Тихонова В.А., (UA) (заявка № 2000 051915, свідоцтво № 29175 від 15.01.2003, дата припинення дії свідоцтва 07.05.2010), щодо споріднених товарів.

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", розд. II, ст. 6, п. 3.; розд. VI, ст. 22.

Апелянт – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА" заперечує проти рішення Державної служби, вважає підстави для визнання позначення таким, що не відповідає умові надання правової охорони необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсності.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначив, що відповідно до пункту 4.3.1.8. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила) "При прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали". Апелянт також вимагав застосування пункту С(1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Апелянт стверджує, що свідоцтво України № 29175 на знак "БІЛА КОРОЛЕВА" є "недійсним", власники цього свідоцтва "не мають передбачених Законом можливостей поновити дію свідоцтва на знак" та просить колегію Апеляційної палати звернути увагу на таке.

У січні 2000 року за дорученням директора ДП "Луганський лікєро-горілчаний завод" розпочато розробку графічного зображення найменування "БІЛА КОРОЛЕВА". З лютого 2000 року на заводі почався процес підготовки до виробництва лікєро-горілчаної продукції з назвою "БІЛА КОРОЛЕВА", розроблено дизайн пляшки, етикетку, примірну рецептуру на виробництво горілки.

26.05.2000 Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України затверджено рецептуру на виробництва горілки та затверджено технологічну інструкцію на виготовлення горілки особливої "БІЛА КОРОЛЕВА". У серпні 2000 року, липні 2005 та липні 2010 років апелянтом одержано відповідні ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, зокрема горілки особливої "БІЛА КОРОЛЕВА". З метою виробництва зазначеного напою апелянтом укладено договори про постачання спеціально розроблених пляшок, ковпачка, етикетки з такими підприємствами як ВАТ "Гостомельський склзавод", ТОВ

“Регіон”, МПП “Електрон”, ТОВ “Компанія Євролуга”, ТОВ “Мерефянська скляна компанія”, ТОВ ПП “Фоліо Плюс” тощо.

Горілка “БІЛА КОРОЛЕВА” займала перші місця на конкурсах та виставках.

У зв’язку з цим апелянт вважає, що позначення “БІЛА КОРОЛЕВА” набуло розрізняльної здатності через інтенсивне використання, і асоціюється в уяві споживача виключно з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ЛУГАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА”.

На підставі викладеного апелянт просить скасувати рішення про відмову в реєстрації знака і прийняти рішення про відповідність позначення “БІЛА КОРОЛЕВА” умовам надання правової охорони відносно всіх товарів 32, 33 класів МКТП.

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

07.05.2010 подано заявку № m 2010 07086 на знак “БІЛА КОРОЛЕВА”. Заявник – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛУГАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА”.

07.05.2010 припинено дію свідоцтва України № 29175 на знак “БІЛА КОРОЛЕВА” у зв’язку з несплатою збору за продовження строку дії (відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 24 від 27.12.2010). Власники свідоцтва – Держак Л.Н., Гончаров В.П., Єфремова О.В., Ситнік М.П., Стрельцов В.М., Тихонов В.А.

Колегія Апеляційної палати відмічає, що згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 за № 622 (далі – Регламент), при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Відповідно до прийнятого рішення заявленому позначенню відмовлено у реєстрації на підставі того, що воно є тотожним із знаком “БІЛА КОРОЛЕВА” за свідоцтвом України № 29175, яке припинило свою дію.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення “БІЛА КОРОЛЕВА” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил, а також виконання умов щодо права повторної реєстрації, встановлених статтею 22 Закону та зазначає наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.3 Правил визначено, що під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а) Правил не враховуються знаки, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Відповідно до пункту 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.

Заявлене словесне позначення “БІЛА КОРОЛЕВА” виконано стандартним шрифтом великими літерами українського алфавіту. Позначення заявлено відносно товарів 32 класу МКТП (аперитиви неалкогольні; безалкогольні напої; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; вода зельтерська; вода літієва; води (напої); води столові; газовані води; есенції для виготовлення напоїв; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас (безалкогольні напої); коктейлі неалкогольні; лимонади; мигдалеве молоко (напій); мінеральні води (напої); напої з молочної сироватки; нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки (напої); оршад (напій); пивне сусло; пиво; порошки для виготовлення газованих напоїв; сарсапарель (безалкогольний напій); сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; складники для виготовлення газованих вод; складники для виготовлення лікерів; складники для виготовлення мінеральних вод; складники для виготовлення напоїв; содова вода; соки фруктові; солодове пиво; таблетки для виготовлення газованих напоїв; томатний сік (напій); шербети (напої); яблучний сік) та товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні перегінні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові).

Протиставлений словесний знак “БІЛА КОРОЛЕВА” за свідоцтвом № 29175 виконаний стандартним шрифтом великими літерами українського алфавіту. Знак зареєстровано відносно товарів 32 класу (пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв), 33 класу (алкогольні напої) та послуг 42 класу (забезпечування харчами і напоями; забезпечування тимчасовим житлом; лікарське, гігієнічне та косметичне доглядання; ветеринарні та

сільськогосподарські послуги; правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування) МКТП.

Порівняльний аналіз заявленого позначення "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086 та протиставленого знака "БІЛА КОРОЛЕВА" за свідоцтвом № 29175 вказує на те, що досліджувані позначення є тотожними.

Проаналізувавши товари 32 та 33 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що ці товари є однорідними.

Відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 Закону.

Пунктами 1-3 статті 18 Закону визначено:

1. Власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

2. Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків.

Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

3. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальноновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Враховуючи наведене вище колегія Апеляційної палати констатує:

- заявлене позначення "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086 та протиставлений знак "БІЛА КОРОЛЕВА" за свідоцтвом № 29175 є тотожними знаками;

- заявник за заявкою № т 2010 07086 і власник протиставленого свідоцтва № 29175 є різними особами;

- дію свідоцтва № 29175 припинено відповідно до пункту 2 статті 18 Закону у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії;

- відповідно до статті 22 Закону строк, протягом якого колишні власники свідоцтва № 29175 мають право на повторну реєстрацію знака "БІЛА КОРОЛЕВА" спливає 07.05.2013.

Стосовно інших доводів апелянта, наведених у запереченні та в апеляційному засіданні, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пункт 4.3.1 Правил, і як наслідок пункти 4.3.1.3 та 4.3.1.8 стосуються перевірки позначень щодо наявності підстав для відмови у наданні правової

охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону і не беруться до уваги під час перевірки позначень щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмову в реєстрації знака "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086 є обґрунтованим і правомірним.

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. Відмовити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЛУГАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА у задоволенні заперечення.

2. Рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "БІЛА КОРОЛЕВА" за заявкою № т 2010 07086 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.В.Жмурко

Г.П.Добриніна



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

м. Київ

“22” *серпня* 20 *12* р.

№ 322-Н

Про затвердження рішення  
Апеляційної палати

На виконання Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

наказую:

Затвердити рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, прийняте 22.05.2012 щодо заперечення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУГАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД ЛУГА-НОВА" стосовно заявки № т 2010 07086 на знак для товарів і послуг "БІЛА КОРОЛЕВА" (додаток).

Заступник голови

В.С.Дмитришин

ВІЗИ:

Заступник начальника управління  
промислової власності –  
начальник відділу правового  
забезпечення та захисту прав



І.О.Шатова