

# 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

### Р І Ш Е Н Н Я

13 листопада 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 25.07.2014 № 53 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Цибенко Л.А., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА” від 21.07.2014 проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Домашнє пиво” за заявкою № т 2013 04467.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 15.09.2014, 15.10.2014, 13.11.2014.

Представник апелянта – Крилова Н.І.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – заклад експертизи) – Бабенко Т.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 21.07.2014 (вх. № 10304) проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2013 04467 з додатками (копії):

- платіжне доручення № 790 про сплату збору за подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення Державної служби за заявкою № т 2013 04467;

- довіреність від 02.11.2012, що підтверджує повноваження патентного повіреного Крилової Н.І. на подання заперечення;

- копія повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 04467;

- копія рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2013 04467;

- роздруківки з бази даних “Зареєстровані знаки для товарів і послуг”;

2. Копії матеріалів заявки № т 2013 04467.

### Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Домашнє пиво” за заявкою № т 2013 04467, оскільки заявлене словесне позначення:



1) є оманливим для товарів 32 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товару “пиво”, зазначення щодо якого наявне у складі позначення, та послуг 35 класу, що не пов'язані з введенням цього товару у цивільний оборот;

2) для товару 32 класу “пиво” та послуг 35 класу, пов'язаних з введенням цього товару у цивільний оборот:

- не має розрізняльної здатності;
- є описовим, вказує на вид товару (пиво) та властивості, обумовлені певною технологією приготування (домашнє);

“Домашній - Прикм. до дім. Стос. до дому. Який виконується дома. Який не купується, а виготовляється дома”.

3) для всіх товарів 32 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “Домашнее”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства “АЛЕФ - ВИНАЛЬ” (UA) (свідоцтво № 37733 від 15.03.2004 заявка № 2000083382 від 02.08.2000) щодо таких самих та споріднених товарів;

4) для всіх послуг 35 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “ДОМАШНЕЕ”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ETSUN ENTEGRE TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TR) (міжнародна реєстрація № 884342 від 20.03.2006 пріоритет від 01.03.2006) щодо таких самих та споріднених послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” розд. II, ст. 6 пп. 2, 3.

“Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг” п. 4.3.1.7.

Explanatory (Uk-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство “Перун”, 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Публічне акціонерне товариство “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА” (далі – ПАТ “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА”) заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Домашнє пиво” за заявкою № m 2013 04467 відносно заявленого переліку товарів 32 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт зазначає, що у своїй мотивованій відповіді від 01.04.2014 на попередню відмову в реєстрації заявленого позначення просив обмежити перелік товарів 32 класу МКТП до товарів “пиво, пивне сусло”, однак перелік товарів обмежено не було.

Апелянт вважає, що заявлене позначення “Домашнє пиво” не підпадає під жоден з критеріїв для позначень, що не мають розрізняльної здатності, оскільки є індивідуальним, оригінальним позначенням, що має здатність викликати у споживача певні асоціації. Крім цього, апелянт повідомляє, що заявлене позначення використовується на етикетці пива “ЛВІВСЬКЕ” та сприймається споживачами як сорт цього пива, що посилює його розрізняльну здатність.



Апелянт не погоджується з тим, що заявлене позначення є описовим, оскільки вважає, що:

- словесний елемент “пиво” є лише частиною заявленого позначення, що не підпадає під охорону, але в поєднанні з іншим словесним елементом, являє собою індивідуальний знак для товарів і послуг;

- у зв'язку з існуванням великої кількості зареєстрованих знаків з елементом “домашнє(нее)”, словесний елемент “домашнє” сприймається як індивідуальний знак для товарів і послуг, без посилення на будь-яку технологію.

Апелянт вважає, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками, тому що:

- заявлене позначення “домашнє пиво” має уточнення, що саме домашнє - пиво, а протиставлений знак “домашнее” є прикметником;

- заявлене позначення “домашнє пиво” є назвою сорту пива під знаком “ЛВІВСЬКЕ” і буде використовуватись на етикетці пива, що виключає можливість сплутування знаків;

- оскільки існує велика кількість реєстрацій з елементом “Домашній(ний)”, “Домашнє(нее)” для послуг 35 класу на ім'я різних власників, слово “домашнє(нее)” втратило свою розрізняльну здатність.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 19.05.2014 та зареєструвати позначення “Домашнє пиво” за заявкою № m 2013 04467 відносно заявленого переліку товарів 32 та послуг 35 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “Домашнє пиво” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 із змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Статтею 1 Закону визначено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи з цих положень Закону знак має бути здатним вирізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач буде мати можливість



відрізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Проаналізувавши заявлене позначення “Домашнє пиво”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що воно не має індивідуальних або оригінальних ознак, у нього відсутня властивість бути придатним до вирізнення товару 32 класу “пиво” та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цього товару у цивільний оборот, з – поміж інших таких самих або споріднених товарів. Заявлене позначення не наділено певними особливостями, характерними рисами заявника або товару (послуги), тобто не може вважатись таким, що має розрізняльну здатність.

Відповідно до пункту 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 вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

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 тощо.

Колегія зазначає, що описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових доказів та відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні бути вільними для використання будь – яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

Заявлене словесне позначення “Домашнє пиво” складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом кирилицею.

Відповідно до довідкових джерел інформації:



“Домашній -я, -є. 1) Прикм. до дім 2), 3). || Стос. до дому (у 2, 3) . || Який виконується дома. || Який не купується, а виготовляється дома”. (Explanatory (Uk-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)).

“Пиво, – а, с. Слабоалкогольний напій, що виготовляється звичайно з ячмінного солоду і хмелю”. (Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007).

“Домашний – яя, - ее. 1. Относящийся к дому (во 2 знач.), семье, частному быту”. (Словарь русского языка Ожегова С.И.: Ок. 57000 слов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988.-750 с.).

“Домашнее пивоварение – один из современных видов хобби. Несмотря на то, что пиво может быть легко сварено в домашних условиях без каких – либо дополнительных устройств, на данный момент существует ряд компаний, занимающихся коммерческим освоением данного сектора рынка”. (<http://dic.academic.ru/>).

“Напиток из ржаной муки, солода и хмеля – домашнее пиво. (Источник: “Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка”. Чудинов А.Н., 1910)” (<http://enc-dic.com/>).

“...Домашнее пиво намного вкуснее, чем в магазине. Это на самом деле “живое” и свежее пиво. В данное пиво не добавляют консерванты и различные добавки, к тому же вкус у него приятный, освежающий и полезный для организма. В живом домашнем пиве непременно присутствуют минеральные вещества и витамины, которые имеют способность сохраняться долгое время. Такое пиво не подвергается специальной обработке, которая нужна для хранения в бутылках и банках. Домашнее пиво является истинно живым напитком, составляющие которого наполняют ваш организм витаминами...” (<http://goldpivo.ru/>).

“...На сегодняшний день живое домашнее пиво считается элитным продуктом и всегда остается в цене и пользуется спросом у многих гурманов” (<http://dom-pivo-36.narod.ru/news/>).

“Домашнє пиво” – рецепти. Приготування домашнього пива. Приготування пива в домашніх умовах. Як зробити домашнє пиво, виготовлення пива в домашніх умовах (<http://uaro.kiev.ua/>).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує наступне.

Словосполучення “домашнє пиво” має чітку семантику, тобто конкретне смислове значення і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними.

Виходячи із смислового значення слів, що входять до заявленого позначення, словосполучення “Домашнє пиво” – це пиво, яке виготовлено в домашніх умовах.

З доступних джерел інформації відомо, що пиво, яке вариться в домашніх умовах здобуло великої популярності завдяки його властивостям та про можливості технічного виконання процесу домашнього пивоваріння. Великої популярності здобули домашні пивоварні, які можна придбати у вільному



продажу. З кожним місяцем з'являються нові ресурси, присвячені домашньому пивоварінню, відкриваються нові Інтернет магазини для домашніх пивоварів.

Таким чином, звичайному споживачу зрозумілий смисл заявленого позначення і воно буде сприйматися споживачем як таке, що характеризує товар та послуги, які будуть пов'язані з введенням цього товару у цивільний оборот.

З огляду на те, що позначення заявлено, зокрема, для товару 32 класу “пиво” та послуг 35 класу, пов'язаних з введенням цього товару у цивільний оборот, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словосполучення “Домашнє пиво” прямо вказує на вид та властивості товару 32 класу МКТП “пиво” та послуги 35 класу, пов'язаних з введенням цього товару у цивільний оборот, а отже є описовим позначенням у розумінні пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

Колегія зазначає, що 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.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що позначення “Домашнє пиво” прямо вказує на вид, властивості товару “пиво” 32 класу та характер послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цього товару у цивільний оборот.

Таким чином, для всіх товарів 32 класу МКТП, окрім товару “пиво” та послуг 35 класу МКТП, що не пов'язані з введенням цього товару у цивільний оборот заявлене позначення буде оманливим, оскільки не відповідає дійсним характеристикам заявлених товарів та послуг.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення “Домашнє пиво” складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом кирилицею.

Протиставлений знак “Домашнее” за свідоцтвом № 37733 – словесний знак, виконаний стандартним шрифтом кирилицею, перша літера велика, інші маленькі.

Протиставлений знак “ДОМАШНЕЕ” за міжнародною реєстрацією № 884342 – словесний знак, виконаний стандартним шрифтом, великими літерами кирилицею.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Результати порівняльного аналізу заявленого позначення і протиставлених знаків показали наступне.

Слово “домашнє” в перекладі на російську мову – “домашнее”. (<http://translate.meta.ua/ru/>).

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється наявністю співпадаючих частин (домашн) позначень та більшістю співпадаючих звуків.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими знаками алфавітом (кирилиця), видом шрифту, характером літер (друковані).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесний елемент “домашнє” (“домашнее”) вказує на товар, який виготовлений в домашніх умовах, тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та



заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

Заявлене позначення “Домашнє пиво” подано на реєстрацію відносно товарів 32 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак “Домашнее” зареєстровано відносно товарів 29, 32 та 33 класів МКТП.

Протиставлений знак “ДОМАШНЕЕ” зареєстровано відносно товарів 16, 29, 30, 31 та послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 32 та послуг 35 класів МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “Домашнє пиво” не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

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

### **в и р і ш и л а**

1. Відмовити Публічному акціонерному товариству “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА” у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 19.05.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Домашнє пиво” за заявкою № т 2013 04467 залишити чинним.

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

Головуючий

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Л.А.Цибенко

Ю.В.Ткаченко