

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

Р І Ш Е Н Н Я

16 березня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 31.01.2012 № 10 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Горбик Ю.А., Теньової О.О., розглянула заперечення Іукурідзе Е.Ж. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.11.2011 про відмову в реєстрації знака «Горілка виноградна золота» за заявкою № т 2010 12041.

Представник апелянта – патентний повірений Курзін О.А.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 25.01.2012 № 972; матеріали заявки № т 2010 12041.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи 14.11.2011 було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Горілка виноградна золота» за заявкою № т 2010 12041. У рішенні зазначено, що:

для всіх товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ЗОЛОТАЯ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ігнатенко Костянтин Степановича, UA (свідоцтво № 53067 від 15.08.05, заявка № 20031213063 від 15.12.03), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Е.Ж. Іукурідзе заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 201012041, обґрунтовуючи свою незгоду з ним наступним.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак не є схожими до ступеня змішування. На думку апелянта, основне смислове навантаження несуть слова «виноградна золота» і саме на ці слова звертає увагу пересічний споживач при купівлі продукції. Особливістю заявленого позначення є нова горілка - виноградна, яка раніше не була представлена на ринку. Отже, основним словом, яке, на думку апелянта, вирізняє його товари від товарів інших виробників є саме слово - виноградна.

До того ж, апелянт зазначив, що заявлене позначення активно почало використовуватись з початку 2010 року, коли розпочалось виробництво горілки виноградної з позначенням «Горілка виноградна золота». Апелянтом було надано копії Технологічної інструкції на виробництво напою алкогольного під назвою «Горілка виноградна «Золота» («Grape Vodka «GOLD»), яка розроблена ТОВ «Промислово-торговельна компанія «ШАБО» (чинна з 30.05.2011), та технічної умови «Напої алкогольні. «Горілки виноградні» (чинні з 17.06.2011).

У запереченні також містяться копії фотографій зразків продукції (пляшки), на етикетках яких міститься заявлене позначення. У технологічній інструкції та технічних умовах зазначено, що генеральним директором ТОВ «Промислово-торговельна компанія «ШАБО» є Іукурдзе Елдар Жораєвич.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 12041 та зареєструвати позначення «Горілка виноградна золота» відносно заявленого товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): «Горілка».

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 перевірила відповідність заявленого позначення «Горілка виноградна золота» 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 складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Держпатенту України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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.

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 іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «Горілка виноградна золота» є словесним і виконано стандартним шрифтом кирилицею (укр.), в якому перше слово починається з великої літери, інші літери - маленькі.

Протиставлений знак «ЗОЛОТАЯ» за свідоцтвом № 53067 є словесним знаком і виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею (рос.).

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

Згідно з тлумачним словником української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.) (далі – словник) слово горілка означає міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції.

Згідно з словником слово виноградний є прикметником до слова виноград та означає виготовлений з ягід винограду.

Відповідно до цього ж словника слово золотий є прикметником до слова золото та має декілька значень: 1. Який має в собі золото як складову частину. // Зробл. із золота або покритий, оздоблений золотом чи позолотою. // Пов'язаний з видобування золота 2. у знач. ім. золотий, -того, ч. заст. Золота монета, червінець. 3. Витканий, шитий шовковими нитками з тонкою позолотою. 4. Який своїм кольором нагадує золото; блискучо-жовтий, оранжевий 5. перен. Дуже цінний, вартий поваги (про людину, її характер і т.ін. 6. Який дає людям радість, щастя; прекрасний, щасливий тощо.

Зважаючи на сферу застосування заявленого позначення «Горілка виноградна золота», а саме для виробництва товарів 33 класу МКТП колегія Апеляційної палати при розгляді заперечення вважає за необхідне взяти до уваги наступне.

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібною торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України визначає Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон про державне регулювання).

У рубриці Універсальної десяткової класифікація 663.24 (Продукти з вина) міститься інформація про такий вид алкогольного напою як горілка – виноградная водка (рос.).

код УДК	описание	примечания
663.241	Виноградная водка. Коньяк	- см. <u>663.5</u> Спирто-водочное производство. Спирт. Водка
<u>663.242</u>	Винный уксус	- см. <u>661.741.112</u> Пищевая уксусная кислота

Довідково.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) - міжнародна бібліотечна класифікація документів, широко використовується у всьому світі, зокрема для організації картотек. Розроблена Міжнародним бібліографічним інститутом у 1895-1905 рр. на основі «Десяткової класифікації» американського бібліотекаря Дьюї (http://uk.wikipedia.org/wiki/Універсальна_десяткова_класифікація).

УДК являється інтелектуальною власністю спеціально організованого міжнародного Консорциума УДК, об'єднуючого основних издателей таблиц УДК на різних языках (http://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальная_десятичная_классификация).

2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК (<http://www.nbu.gov.ua/libdoc/udc.htm>).

У доступних інформаційних джерелах містяться відомості про такий вид алкогольного напою як виноградна горілка (рос. виноградная водка).

1. Спирт виноградный - (коньяк, **виноградная водка**) - Материалом для получения виноградного С. служит вино, виноградные выжимки и винные дрожжи. Арабские врачи умели приготавливать С. перегонкой вина еще до X в., хотя способы получения его держались в секрете. В XIV столетии Вилленев, врач, живший в Монпелье, был один из первых, который учил получать С. перегонкой вина; С. в его глазах был лекарством, имеющим силу поддерживать жизнь - *aqua vitae*. Под именем *aqua vitae* в Италии в XIV ст. С. встречается уже в продаже и расходуется в большом количестве для приготовления различных ликеров и водок; этим, главным образом, занимались монастыри. Перегонка вина мало-помалу привилась в местностях, где население занималось виноделием и где вино являлось дешевым продуктом. Наибольшее развитие это производство получило во Франции в XVII и XVIII столетиях, так что **виноградная водка** вообще в продаже стала называться французской водкой. Центром этой промышленности сделался город Коньяк, название которого стало применяться сначала для обозначения местной **виноградной водки**, а затем, как общий термин, для обозначения известного высшего сорта **виноградной водки**. Для более точного обозначения марки **виноградной водки** стали указывать место происхождения ее, например Fine Champagne, Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fine bois, Bois ordinaire и пр. Наибольшей славой пользуется Grande Champagne; она обнимает 21 коммуну в окрестностях горда Cognac; почва здесь рыхлая, меловая, лежит на плотном

слое белой глины. Petite Champagne состоит из 55 коммун, принадлежащих частью к департаменту Шаранты, частью к департаменту Нижней Шаранты; почва здесь менее рыхлая и продукт получается менее ценный. Воис составляют различные лесистые местности, лежащие по берегам и в долине реки Шаранты. Они дают коньяк более грубый, чем предыдущие. Климат в этой области Франции очень умеренный и не сухой. Культивируются главным образом сорта винограда Folle blanche, затем Colombar и Gros blanc. Перегонке подвергают вполне перебродившее вино; при этом употребляют самые простые перегонные аппараты. Полученную водку ректифицируют, чтобы получить продукт с определенным содержанием алкоголя.

На сайті <http://spiritnoe.org.ua/h-2/> можна ознайомитися з такою інформацією про продукт - виноградна горілка.

«Алкогільні напої Горілка, міцний алкогільний напій; суміш ректифікованого етилового спирту з водою. Вироблення горілки (хлібного вина) в Росії почалася в кінці 14 в. Горілка робилася з жита, пшениці та ячменю. Для приготування горілки суміш спирту з водою (сортуння) пропускають через активоване вугілля, потім фільтрують. Випускаються горілки, що містять 40, 50 і 56 об'ємного% спирту. Додаючи в горілку настої на травах, насіння, коріння і прянощах, готують різні настоянки. Інші види горілки одержують перегонкою перебродили солодких рідин. Так, з виноградного соку роблять виноградну горілку, з вишневого – вишневу та ін.».

З роботи на тему: «Аналіз та оцінка споживання горілки» (Федеральне агентство з освіти, Байкальський державний Університет економіки і права, кафедра економіки та управління бізнесом, Іркутськ 2008): «Горілка є специфічним російським алкогільним напоєм. В інших країнах світу також виготовляють місцеві різновиди горілок, але вони носять різні назви. У кожного народу є свої традиції у створенні та вживанні міцних напоїв. У кожного народу - свій рецепт. Буквально з будь-якого рослини намагався отримати допитливий людський розум горілку». Автором, зокрема, зазначено, що існують такі види виноградних горілок:

Граппа – виноградна горілка, країна виготовлення – Італія; Зіванія - виноградна горілка, країна виготовлення – Кіпр; Ракія – виноградна горілка, країна виготовлення – Болгарія; Чача – виноградна горілка, країна виготовлення – Грузія».

Інформація про продукт - виноградна горілка міститься також у статті «Хто придумав горілку?», опубліковану в мережі Інтернет, у журналі «Про цікаве» (<http://pro-cikave.org.ua/who-on-that/188-xto-pridumav-gorilku.html>).

За результатами аналізу інформації з доступних інформаційних джерел колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що словосполучення «Горілка виноградна» (*виноградная водка* (рос.)) має конкретне смислове значення, а саме означає вид алкогільного напою певного виду з певними

властивостями. Така назва широко використовується при виробництві і розповсюдженні цієї алкогольної продукції і відповідно відома споживачу.

Виходячи з викладеного, при розгляді заявленого позначення «Горілка виноградна золота» колегія встановила, що до його складу входить описовий елемент у вигляді словосполучення «Горілка виноградна», а розрізняльним елементом у ньому є слово «золота».

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака встановлена фонетична схожість, яка обумовлена схожістю звучання одного із словесних елементів («золота» та «ЗОЛОТАЯ»).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає, що порівнювані позначення схожі за видом шрифту та алфавітом, але відрізняються графічним написанням літер.

Щодо семантичної схожості колегія зазначає наступне.

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

Оскільки заявлене позначення містить схожий з протиставленим знаком словесний елемент «золота» за семантичною ознакою порівнювані позначення є схожими.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення є схожими.

Колегія також проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи, зокрема їх вид, призначення, коло споживачів, є спорідненими.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставленого знака цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 12041 таким, що було прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

У запереченні та в апеляційному засіданні апелянт наполягав на застосуванні положення статті 6^{guinguies} Паризької конвенції про охорону промислової власності: С. - (1). Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом була надана Технологічна інструкція на виробництво напою алкогольного під назвою «Горілка виноградна «Золота» («Grape Vodka «GOLD»), розробленої ТОВ «Промислово-торговельна компанія «ШАБО» (чинна з 30.05.2011), Технічні умови «Напої алкогольні. «Горілки виноградні» (чинні з 17.06.2011) та фотографії із зображенням пляшок з

використанням позначення «Горілка виноградна золота» (всі перелічені документи у копіях).

Колегія розглянула надані технічні документи та фотографії і вважає, що вони свідчать про виробництво алкогольного напою певного виду під назвою «Горілка виноградна «Золота», а не про набуття розрізняльної здатності словосполученням – «горілка виноградна» відносно особи заявника.

За таких обставин колегія Апеляційної палати не вбачає підстав для можливості застосування положення статті 6^{guinguies} Паризької конвенції з метою реєстрації знака за заявкою № m 2010 12041.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія вирішила, що заявлене позначення «Горілка виноградна золота» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 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 України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Іукурдзе Елдару Жораєвичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 14.11.2011 про відмову в реєстрації знака «Горілка виноградна золота» за заявкою № m 2010 12041 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Ю.А.Горбик

О.О.Теньова