

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
28.05.2021 № 70-Н/2021

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

29 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-42-Р/2021 у складі головуючої Терехової Т.В. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Фінагіної В.Б., розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 26.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Каштан зі Львова, зобр.» за заявкою № т 2018 01228.

Представник апелянта – Рабінович М.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/420-20 від 01.09.2020;
копії матеріалів заявки № т 2018 01228;
письмові пояснення представника Укрпатенту від 15.10.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 26.05.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Каштан зі Львова, зобр.» за заявкою № т 2018 01228 у зв'язку з тим, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), є схожим настільки, що його можна сплутати з:

1) торговельними марками «КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ» (свідоцтво № 232845 від 10.10.2017, заявка № m 2016 18068 від 19.08.2016), «КАШТАН» (свідоцтво № 19356 від 16.04.2001, заявка № 9020539 від 22.02.1999) та «KASHATAN» (свідоцтво № 232840 від 10.10.2017, заявка № m 2016 18061 від 19.08.2016), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ХЛАДОПРОМ» (UA) щодо таких самих та споріднених товарів;

2) комбінованою торговельною маркою «КАШТАН» (свідоцтво № 186165 від 26.05.2014, заявка № m 2013 06183 від 09.04.2013), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» (UA) щодо таких самих та споріднених товарів;

3) торговельною маркою «КАШТАН» визнаною добре відомою в Україні з 29.09.2000 на ім'я Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» (UA), щодо товарів «морозиво».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II стаття 6 пункт 3; розділ VII, стаття 25).

Мотивоване заперечення (ТзОВ «ХЛАДОПРОМ») проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (від 31.05.2018 та 15.04.2019).

Апелянт – Приватне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» (далі – ПрАТ «Львівський холодокомбінат») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Каштан зі Львова, зобр.» за заявкою № m 2018 01228 та просить взяти до уваги наступні доводи.

У Енциклопедії сучасної України міститься, зокрема, наступна інформація щодо апелянта. З 2004 року свою продукцію комбінат випускає під торговельною маркою «Лімо». Підприємство виготовляє понад 130 найменувань морозива і займає 3-є місце в Україні серед інших виробників аналогічної продукції. Частка продукції торговельної марки «Лімо» у загальноукраїнському обсязі на кінець 2015 року становила 18%, у західному регіоні України, де більш відома і має постійні ринки збуту, - близько 60%.

На міжнародній спеціалізованій виставці «Світ морозива та холоду – 2011», яка проходила у місті Києві, за результатами конкурсу на найкращу якість морозива продукція апелянта під торговельною маркою «Лімо» здобула 2 золоті та 6 срібних нагород, а також 3 золоті медалі – за найкращий дизайн упаковки.

Продукція компанії апелянта експортується у Молдову, Грузію, Азербайджан, Кувейт, Ізраїль.

З 2016 року компанія апелянта належить до затверджених Європейською комісією експортерів молочної продукції до Європейського Союзу.

У середньому за рік компанія апелянта продає 656 тон морозива. Кількість працівників компанії складає близько 770 осіб.

Апелянт наголошує, що відмітною рисою заявленого позначення є наявність у його складі комбінованого позначення у вигляді рамки з логотипом «ЛІМО» та написом «Смакує з 1965 року», яким маркується вся продукція виробника ПрАТ «Львівський холодокомбінат».

Апелянт є власником серії торговельних марок, зареєстрованих для морозива та споріднених товарів власного виробництва, об'єднуючим елементом яких є позначення «ЛІМО», зокрема, за свідоцтвом № 268325 на знак «Левовий Каштан, зобр.», за свідоцтвом № 266875 на знак «Каштановий Львів, зобр.».

Також позначення «Лімо» використовується апелянтом у мережі Інтернет, на упакуванні продукції, на рекламній продукції і торговельному обладнанні.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом наведено приклади використання на пакуванні товару «морозиво», надано фотокопії нагород, довідку про обсяги реалізації морозива «Каштан зі Львова» за 2018-2020 роки, тощо.

Апелянтом проведено дослідження заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, за результатами якого, апелянт робить висновок, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

При цьому апелянт зазначає, що наявність у складі заявленого позначення комбінованого позначення «ЛІМО» чітко вказує на джерело походження товару, що знижує ймовірність сплутування заявленого позначення та зареєстрованих торговельних марок, а словесний елемент «зі Львова» для товару 30 класу МКТП «морозиво» цілком вірогідно буде асоціюватись у споживача із географічним походженням товару (місто Львів) або із конкретним його виробником, а саме ПрАТ «Львівський холодокомбінат».

Апелянт вважає, що позначення «Каштан» втратило розрізняльну здатність, оскільки тривалий час використовується різними виробниками як найменування виду морозива, що має свою рецептуру приготування, визначені характеристики та якості, які закріплені відповідними стандартами і технічними умовами. У запереченні наведено приклади зареєстрованих торговельних марок та етикеток для морозива різних виробників, що містять позначення «Каштан».

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 26.05.2020 та зареєструвати заявлене позначення «Каштан зі Львова, зобр.» за заявкою № m 2018 01228 відносно заявленого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: «морозиво; в'яжучі речовини для морозива; порошки для виготовлення морозива».

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 «Каштан зі Львова, зобр.» 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»¹ (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства 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 та знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно провести пошук тотожних або схожих позначень, визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

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



Каштан

Заявлене комбіноване позначення «**зі Львова**» є словесно-графічною композицією, яка складається з зображувальних та словесних елементів. Словесні елементи позначення «Каштан зі Львова» виконані потовщеним стандартним шрифтом друкованими літерами кирилиці та розташовані у два рядки, де перші літери у словесних елементах «Каштан» та «Львова» заголовні, інші рядкові. Над словесними елементами розташоване комбіноване позначення у вигляді стилізованого зображення будинків та слів «ЛІМО смакує з 1965», обрамлених стилізованою рамкою. Словесний елемент «ЛІМО» виконаний оригінальним шрифтом письмовими рядковими літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП: «морозиво, вяжучі речовини для морозива; порошки для виготовлення морозива».

КАШТАН

Протиставлена торговельна марка «**Львівський**» за свідоцтвом № 232845 складається з двох словесних елементів, виконаних у два рядки оригінальним та стандартним шрифтом відповідно, друкованими заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП: «морозиво; в'язівні речовини для морозива; горішки, вкриті шоколадом; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); лід для охолодження; лід натуральний або штучний; порошки для виготовлення морозива; харчовий лід».

Протиставлена словесна торговельна марка «**КАШТАН**» за свідоцтвом № 19356, виконана потовщеним стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована, зокрема, відносно товарів 30 класу МКТП: «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замітники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодоші, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу, за виключенням печива».

Протиставлена торговельна марка «**KASHTAN**» за свідоцтвом № 232840, виконана оригінальним шрифтом друкованими заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП: «морозиво; в'язівні речовини для морозива; горішки, вкриті шоколадом; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); лід для охолодження; лід натуральний або штучний; порошки для виготовлення морозива; харчовий лід».



Протиставлена комбінована торговельна марка «**КАШТАН**» за свідоцтвом № 186165 складається з графічних та словесного елементів. Словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці та розташований на тлі прямокутника чорного кольору із заокругленими сторонами. Над словесним елементом розташоване зображення у вигляді крижинки в середині кола на чорному фоні. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 30 класу МКТП: «морозиво; в'язівні речовини для морозива; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); льодяники (смоктунці); порошки на морозиво; фруктове морозиво».

Протиставлена торговельна марка «**КАШТАН**» визнана добре відомою в Україні з 29.09.2000 на ім'я Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» щодо товарів «морозиво», виконана потовщеним стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Отже, встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, встановленні ступеня семантичної близькості. При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в

цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень та елементам, які мають високий рівень розрізняльної здатності.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного домінуючого словесного елемента «Каштан» (Kashtan).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 19356 та торговельною маркою «КАШТАН», яка визнана добре відомою, шрифтом (стандартний) та графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані) та відрізняється від них наявністю у своєму складі словесного елемента «зі Львова» та комбінованого позначення «ЛІМО». При цьому, словесний елемент «Каштан» займає центральне положення у заявленому позначенні, тому порівнювані торговельні марки у цілому можуть створювати схоже зорове враження у споживача. Від інших протиставлених торговельних марок заявлене позначення відрізняється видом шрифту, розташуванням та кількістю слів, наявністю та особливостями додаткових елементів у своєму складі.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

«Каштан», – а, чол. 1. Дерево з видовжено-ланцетними листками й спрямованими догори суцвіттями. 2. Брунатного кольору горіхоподібний плід цього дерева».²

«Львів» – місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Львівської області, Львівської агломерації, Львівського району, Львівської міської громади, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та центром Західної України. За кількістю населення — шосте місто країни».³

З огляду на те, що всі досліджувані позначення містять спільний словесний елемент «Каштан» (Kashtan), вони мають однакове смислове значення.

Заявлене позначення «Каштан зі Львова, зобр.» містить вказівку на географічне місце походження товару «зі Львова», що семантично збігається із протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 232845 від 10.10.2017 «КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ».

² Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII, 1728 с.

³ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2>

«Львівський» – є прикметником від Львів, тобто частиною мови, що виражає ознаку предмета, як такого, що має належність до Львова, походить зі Львова.

Посилання на географічне походження в основному не є дистинктивними. Вони викликають у споживача асоціацію з географічною назвою, зазначеною як місце виробництва тих або інших товарів чи компонентів, що використовуються для їх виробництва, або в залежності від фактичних обставин – із певними властивостями товарів, що визначаються їх походженням.⁴

Отже, словесні елементи порівнюваних позначень «зі Львова» та «Львівський» є описовими відносно зазначених товарів 30 класу МКТП, тобто елементами, що не охороняються, оскільки вказують на географічне походження таких товарів.

Стосовно твердження апелянта, що позначення «Каштан» втратило розрізняльну здатність та стало загальноновживаним як позначення товарів певного виду внаслідок його тривалого використання різними виробниками, колегія Апеляційної палати зазначає, що до повноважень Апеляційної палати не належить встановлення факту перетворення торговельної марки в загальноновживане позначення певного виду товарів чи послуг після дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Колегія Апеляційної палати перевіряє обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах викладених у ньому мотивів, з урахуванням матеріалів заявки та встановлених обставин справи. У зв'язку з цим, доводи апелянта стосовно наявності зареєстрованих торговельних марок та прикладів етикеток для морозива, що містять словесний елемент «Каштан» та використовуються різними виробниками морозива, не можуть бути взяті до уваги колегією Апеляційної палати, оскільки вони не стосуються предмета доказування у даній справі.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати зауважує, як правило, схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації. Проте, у спірних випадках, коли розрізняльні елементи тотожні або мають певну схожість, збіг неохороноздатних елементів підсилює схожість порівнюваних позначень в цілому і, тим самим, може призвести до сплутування таких позначень споживачами.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що 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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для

⁴ Пункт 9.54 Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.

встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 30 класу МКТП заявленого позначення а саме «морозиво, в'язучі речовини для морозива; порошки для виготовлення морозива» та товарів 30 класу МКТП протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є однорідними (спорідненими).

Колегія Апеляційної палати також дослідила наведені апелянтом приклади використання заявленого позначення на упакуванні товару «морозиво» та звертає увагу, що фактично позначення «Каштан зі Львова» застосовується у формі, яке суттєво відрізняється від заявленої на реєстрацію, зокрема, словесний елемент заявленого позначення та елемент у вигляді комбінованого позначення «ЛІМО» у складі етикетки використовуються окремо один від одного. Зазначене суперечить твердженню апелянта про те, що наявність у складі заявленого позначення комбінованого позначення «ЛІМО» знижує ймовірність сплутування заявленого позначення та зареєстрованих торговельних марок.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, торговельних марок відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є небезпека сплутування позначень і, як наслідок, помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

За результатами перевірки позначень на тотожність і схожість колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № m 2018 01228 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами №№ 232845, 19356, 232840, 186165 та торговельною маркою «Каштан», визнаною добре відомою в Україні.

Відповідно до частини 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 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 загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Протиставлена торговельна марка «**КАШТАН**» рішенням Солом'янського районного суду міста Києва № 760/18843/15-ц від 19.11.2015, що набрало законної сили 30.11.2015, визнана добре відомою в Україні з

29.09.2000 на ім'я Приватного акціонерного товариства «ХЛАДОПРОМ» щодо товарів «морозиво».

Зважаючи на викладене, під час прийняття рішення колегією Апеляційної палати враховані результати розгляду мотивованого заперечення ТзОВ «Хладопром» проти заявки № т 2018 01228 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (від 31.05.2018 та 15.04.2019).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «Каштан зі Львова, зобр.» за заявкою № т 2018 01228 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку Укрпатенту та відповідно у рішенні Мінекономіки від 26.05.2020 правомірно.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Приватному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 26.05.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Каштан зі Львова, зобр.» за заявкою № т 2018 01228 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

В. Б. Фінагіна