

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

## Р І Ш Е Н Н Я

23 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 19.02.2016 № 12 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Козелецької Н.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 23.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за заявкою № т 2014 04275.

Представник апелянта – патентний повірений Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 2198 від 17.02.2016 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 04275 з додатками;
- копії матеріали заявки № т 2014 04275.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.12.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за заявкою № т 2014 04275, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- є описовим при використанні щодо зазначених товарів, вказує на місце виготовлення товарів: «Хмельницький (до 1793 року - Плоскирів, з 1795 по 1954 - Проскурів) [4] - адміністративний центр Хмельницької області і Хмельницького району, значний історичний та сучасний економічний і культурний центр Поділля. Населення 266 тис. (2014)»;

- є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ВОНДАН СНМІЕЛНІСКИ БОХДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «Boisson Elite» Belvedere Group» Limited, (UA) (міжнародна

реєстрація № 662220А від 19.08.1996, пріоритет від 05.03.1996, часткова передача права 11.12.2014), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст.6, п.2, 3.)

<http://uk.wikipedia.org/wiki>.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 04275.

На думку апелянта, рішення про відмову в реєстрації знака «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» було прийнято без урахування всіх обставин, які свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не можна віднести до таких, що не мають розрізняльної здатності та є описовими з огляду на наступне.

Словесний елемент «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» є багатозначним терміном і не може однозначно сприйматися споживачами як місце виготовлення товару.

На сьогодні заявлене позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» використовується апелянтом для товарів «горілка». Позначення фактично використовується на етикетці, на якій є зображення гетьмана України Богдана Хмельницького та напису «ГЕТЬМАН», тому абсолютно логічно, що це позначення буде асоціюватиметься споживачами з історичною особою, яка була гетьманом України.

ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» є організацією, що визначає зовнішній вигляд та технічні параметри горілки особливої «Гетьман Хмельницький на кропі», має виключне право замовляти виробництво горілки особливої «Гетьман Хмельницький на кропі» та одночасно визначати обсяги виробництва і методи дистрибуції цієї горілки в Україні.

Так, за період з 26.03.2015 по 26.01.2016 було вироблено горілки особливої «Гетьман Хмельницький на кропі» місткістю 0,25 л – 446164 пляшок, 0,5 л – 1414049 пляшок. Горілка особлива «Гетьман Хмельницький на кропі» широко представлена в усіх торговельних регіонах України та набула відомості серед споживачів.

Завдяки тривалому використанню на території України заявлене позначення набуло розрізняльної здатності, є асоціативним та не є описовим.

Щодо схожості заявленого позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» з протиставленою міжнародною реєстрацією № 662220А на знак «ВОHDAN СНМІЕЛНІСКІ БОХДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ», апелянт зазначає про те, що ця підстава відмови в реєстрації була застосована без урахування обставини, що свідчить на користь реєстрації знака.

18.04.2014 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії на території України протиставленої міжнародної реєстрації № 662220А на знак «ВОHDAN СНМІЕЛНІСКІ БОХДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». 30.06.2015 цим судом було прийнято рішення про відмову у задоволенні позову.

Апелянт звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою проти рішення Господарського суду міста Києва та просив прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.

02.11.2015 Київський апеляційний господарський суд задовольнив скаргу апелянта та постановив зобов'язати ДСІВ повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – МБ ВОІВ) про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А на знак «ВОHDAN СНMIELNICKI БОХДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ».

Зазначена вище постанова апеляційного суду була залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 19.01.2016.


01.12.2015 ДСІВ було направлено повідомлення до МБ ВОІВ про припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 662220А.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 23.12.2015 та зареєструвати позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за заявкою № m 2014 04275 відносно заявленого переліку товарів 33 класу 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.

Заявлене словесне позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольору.



Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 662220А, складається з чотирьох словесних елементів, розташованих у два рядки. Словесні елементи «ВОHDAN», «СНMIELNICKI» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Словесні елементи «Бохдан», «Хмельницький» виконані оригінальним шрифтом літерами кирилиці (заголовні – великі, інші – маленькі). Знак зареєстровано без зазначення кольору.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 та 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 Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статі 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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 товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які не мають розрізняльної здатності.

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.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила доступні інформаційні джерела.

За результатами пошуку в інформаційних джерелах з мережі Інтернет колегія Апеляційної палати виявила багато видів використання слова «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ», зокрема:

- Богдан (Зинівій-Богдан) Михайлович Хмельницький (нар. 27 грудня 1595 (6 січня 1596)<sup>[1][2]</sup> - пом. 27 липня (6 серпня) 1657) - український військовий,

політичний та державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, очільник Гетьманату (1648–1657). Керівник Хмельниччини - повстання проти зловживань коронної шляхти в Україні, котре переросло у загальну, очолену козацтвом, визвольну війну проти Речі Посполитої. Перший з козацьких ватажків, котрому офіційно було надано титул гетьмана<sup>[3]</sup>;

- Хмельницький Борис Олексійович – радянський та російський актор театру та кіно;

- Хмельницький - до 1793 року - Пłosкирів, з 1795 по 16 січня 1954 року – Проскúрів) - адміністративний центр Хмельницької області і Хмельницького району, значний історичний та сучасний економічний і культурний центр Поділля. Місто розташоване на Західному Поділлі, на берегах Південного Бугу, за 376 км (автомобільний шлях) від Києва;

- Переяслав-Хмельницький (до 1943 року - Переяслав) - місто обласного значення на сході Київської області, районний центр над рікою Трубіж, лівою притокою Дніпра;

- Хмельницький - вантажно-пасажирська станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці, розміщена на дільниці Жмеринка - Гречани між зупинними пунктами Ракове (відстань - 5 км) і Кам'янецький Переїзд (3 км);

- міжнародний аеропорт Хмельницький - міжнародний аеропорт, який обслуговує місто Хмельницький (за даними ресурсу Вікіпедія (uk.wikipedia.org/));

- бар «Хмельницький» знаходиться в історичному центрі міста Луцька (<http://afisha.lutsk.ua/restaurant/ukra-nskiy-pab-hmelnickiy>);

- вулиці Богдана Хмельницького у містах Київ, Львів, Івано–Франківськ.

Відмова у наданні правової охорони позначенню «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» базувалася на тому, що воно є описовим при використанні щодо товарів 33 класу, оскільки вказує на місце виготовлення товарів – місто Хмельницький.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на певне місце виготовлення товарів.

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

На думку колегії Апеляційної палати, використання апелянтом заявленого позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» для товарів 33 класу МКТП не буде викликати у споживачів асоціативного зв'язку між продукцією компанії апелянта з містом України - Хмельницький, оскільки це місто не є відомим відносно виробництва товарів 33 класу МКТП, для яких позначення заявлено на реєстрацію, а скоріше з відомою історичною особою, яка була гетьманом України і мала прізвище «Хмельницький».

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеня схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що його можна сплутати, оскільки асоціюється з ним у 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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

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 за заявкою № т 2014 04274 позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 662220А зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП досліджуваних знаків та вважає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та товари 33 класу МКТП протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

Проте, щодо протиставленої міжнародної реєстрації № 662220А на знак «ВОНДАН СНМІЕЛНІСКІ БОХДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ», колегія Апеляційної палати приймає до уваги, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015 дію міжнародної реєстрації № 662220А на території України було припинено повністю в зв'язку з невикористанням її власником знака «ВОНДАН СНМІЕЛНІСКІ БОХДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ»

на території України протягом останніх трьох років, про що до МБ ВОІВ було направлено повідомлення від 01.12.2015.

Відомості про припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 662220А на знак «ВОHDAN CHMIELNICKI БОХДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» повністю були опубліковані в бюлетені ВОІВ «Міжнародні знаки» № 8 від 03.03.2016.

Колегія Апеляційної палати, ураховуючи факт дострокового припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 662220А у зв'язку з невикористанням знака «ВОHDAN CHMIELNICKI БОХДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» на території України протягом останніх трьох років, зазначає, що ця підстава для відмови в реєстрації знака «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за заявкою № m 2014 04275 наразі відсутня.

На користь реєстрації позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» відносно товарів 33 класу МКТП апелянтом були надані наступні документи:

- копія ліцензійного договору на право виключного використання знаків для товарів і послуг від 19.12.2014 № 2, укладеного між ГСХ Трейдмаркс Лімітед та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»;

- довідка про обсяги виробництва горілки особливої «Хмельницький на кропі» ТМ «Гетьман» за період з 26.03.2015 по 26.01.2016;

- інформація про постачання продукції - горілка особлива «Хмельницький на кропі» ТМ «Гетьман» у мережі супермаркетів «АТБ», «Сільпо», «Пакко»;

- копія договору поставки від 01.01.2015 № 39624 та копії видаткових накладних, що підтверджують постачання горілки «Хмельницький на кропі» ТМ «Гетьман» від ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» до ТОВ «АТБ-маркет»;

- копія договору поставки від 01.08.2011 № 2013 та копії видаткових накладних, що підтверджують постачання горілки «Хмельницький на кропі» ТМ «Гетьман» від ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» до ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»;

- копія договору поставки від 01.01.2015 № 030314-14 та копії видаткових накладних, що підтверджують постачання горілки «Хмельницький на кропі» ТМ «Гетьман» від ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» до ТОВ «ПАККО Холдинг»;

- копія субліцензійного договору від 02.02.2015 № 0202/01, укладеного між ГСХ Трейдмаркс Лімітед та ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», щодо дозволу використання знаків для товарів і послуг;

- копія договору про надання ліцензії на об'єкти інтелектуальної власності від 16.02.2015, укладеного між ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»;

- копії видаткових накладних, що підтверджують постачання продукції - горілка «Хмельницький на кропі» від ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» до ТОВ «Українська дистрибуційна компанія»;

- копія контракту від 19.05.2011 № 19/05/11, укладеного між ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман»;

- копія додаткової угоди від 02.03.2015 до контракту від 19.05.2011 № 19/05/11;

- копія протоколу № 2 від 15.01.2015 засідання Спеціалізованої галузевої дегустаційної комісії підприємств виробників лікєро-горілочної продукції Асоціації «Укрводка» з оцінки якості горілок, горілок особливих, лікєро-горілочаних виробів та слабоалкогольних напоїв;

- зображення етикетки та готової продукції - горілка особлива «Гетьман Хмельницький на кропі»;

- рецептура виробництва горілки особливої «Гетьман Хмельницький на кропі»;

- копія технологічної інструкції на виробництво горілки особливої «Хмельницький на кропі»;

- копії свідоцтв від 22.01.2015 № 18376-127, № 18376-127 про присвоєння товарним позиціям ідентифікаційних номерів у всесвітній системі GS1, виданих ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» щодо горілок особливих «Хмельницький на кропі» (0,25 дм<sup>3</sup> та 0,5 дм<sup>3</sup>);

- копія рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2015 у справі № 910/7339/14;

- копія постанови Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2015 у справі № 910/7339/14;

- копія повідомлення від 01.12.2015 вих. № 13521, направленою ДСІВ до МБ ВОІВ про припинення дії міжнародної реєстрації № 662220А на території України повністю;

- копія постанови Вищого господарського суду України від 19.01.2016 у справі № 910/7339/14.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали, враховуючи положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, дійшла висновку про те, що заявлене позначення «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» може бути зареєстровано як знак відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати



**в и р і ш и л а**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 23.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за заявкою № т 2014 04275 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» за заявкою № т 2014 04275 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

І.О. Шатова

Члени колегії

М.Ю. Потоцький

Н.О. Козелецька