

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
26.01.2022 № 23-Н/2022

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

24 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-51-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Громової Ю.В. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 14.07.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Легка сіль» за заявкою № т 2019 09545.

Представник апелянта – Жорнік М.О.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Мінекономіки від 14.07.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Легка сіль» за заявкою

№ m 2019 09545, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником, є описовим для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «сіль», зазначення на яке наявне у його складі, вказує на певний вид товару (сіль) та невизначені, але очікувані властивості товару (легка).

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «Легка сіль» складається із двох слів, які мають певне смислове навантаження. Воно не містить реалістичного зображення такого товару як сіль, або іншого товару, не є тривимірним об'єктом та загальнозживаним скороченням. Крім того, воно не використовувалось в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, тому відповідно не втрачено розрізняльну здатність, як індивідуальні знаки відносно заявленого переліку товарів.

Щодо посилання експертизи про наявність використання торговельної марки «Легка сіль», апелянт зазначає, що вони відносяться до товарів виробника в Російській Федерації. Заявлене позначення не має жодного аналогу, та не використовується виробниками в Україні окрім нього.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «Легка сіль» є фантазійним. Відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) та до класифікатора товарів та послуг (Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010) такого товару як «легка сіль», не передбачено. Зробивши аналіз правових актів, які регулюють відносини у сфері виробництва, обігу товарів та УКТ ЗЕД, ДСТУ, спеціалізованої товарознавчої літератури апелянт зазначає про відсутність такого виду товару, як «легка сіль».

Заявлене позначення «Легка сіль» не може вважатися описовим, оскільки не вказує прямо на характеристики товару. Позначення викликає асоціації з сіллю, що вирізняється серед інших, вироблених традиційним способом, своїм авторським рецептом.

У запереченні апелянт робить висновок про те, що семантичним значенням заявленого позначення є приправа, а саме сіль, що вирізняється серед інших, вироблених традиційним способом, оскільки продукт є сумішшю солі кухонної харчової або морської харчової солі із хлористим калієм, яка краще засвоюється організмом людини за рахунок зниження вмісту натрію.

Апелянт звертає увагу, що для виробництва продукції під позначенням «Легка сіль» має розроблені технічні умови ТУУ 10.8-13476327-006:2019 (сіль харчова зі зниженим вмістом натрію). Дата введення в дію 12.09.2019, чинні до 12.09.2024. Технічні умови погоджено Держспоживслужбою

(висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-2/20422 від 11.09.2019), затверджені ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, методології, сертифікації та захисту споживачів» ДП «Укрметртестстандарт» та перевірено на відповідність законодавству 12.09.2019 року і внесено до книги обліку № 02568182/003298.

Продукція, яка маркується заявленим позначенням пройшла випробування в ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва», що підтверджено протоколом випробувань харчової продукції 1. Сіль харчова зі зниженим вмістом натрію марки «Легка сіль» на основі морської солі, без антизлежувача та 2. Сіль зарсова зі зниженим вмістом натрію марки «Легка сіль» на основі кухонної солі сорту «Екстра», без антизлежувача № 8/2693 від 15.10.2019. Продукція також має висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.09.2019 № 12.2-18-2/20422.

На підтвердження своїх доводів апелянтом в якості доказів надано наступні документи:

копія ТУУ 10.8-13476327-006:2019 «Сіль харчова зі зниженим вмістом натрію» від 12.09.2019, погодженого Держпродспоживслужбою 11.09.2019 № 12.2-18-2/20422;

копія Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.09.2019 № 12.2-18-2 щодо відповідності солі харчової зі зниженим вмістом натрію вимогам безпеки для здоров'я і життя людини;

копія протоколу Державної установи «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва» від 15.10.2019 про випробування харчової продукції – сіль харчова зі зниженим вмістом натрію марки «Легка сіль»;

копії договору поставки товару «Легка сіль», укладеного між ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРАВІТ» та ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» від 25.04.2018 № 250418, видаткової накладної до нього від 03.05.2018 № 34 про отримання замовленого товару, специфікації до цього договору від 25.04.2018 № 1;

копії договору поставки товару, укладеного між ТОВ «САЛАТЕЙРА» та ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» від 30.07.2019 № С-188, видаткових накладних до цього договору від 13.07.2020 № 349, від 11.03.2020 № 69 про отримання товару «Легка сіль»;

копії договору про надання послуг з розробки рекламних матеріалів, укладеного між ТОВ «ВАТАГА ЕДЖЕНСІ» та ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» від 18.03.2019 № 180319-01 та додатків до цього договору від 10.06.2020 № 2 стосовно розробки концепту дизайну упаковки «Легка сіль»;

зображення упаковки товару «Легка сіль».

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 14.07.2020 та зареєструвати позначення «Легка сіль» за заявкою № т 2019 09545 відносно товарів 30 класу МКТП, а саме «сіль».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення «Легка сіль» за заявкою № т 2019 09545 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

У ході проведення кваліфікаційної експертизи експертом було здійснено перевірку позначення на відповідність умовам надання правової охорони та встановлено, що заявлене словесне позначення: не має розрізняльної здатності, оскільки є простим та часто вживаним для позначення товарів щодо яких його подано на реєстрацію, наявність додаткового словесного елемента «легка» не надає йому додаткової розрізняльної здатності, оскільки воно є словом загальнономовного фонду, які часто використовуються у складі знака; є описовим, оскільки є простою назвою (найменування) товару (сіль).

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення експертизи від 05.05.2020 № 46664/ЗМ/20 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення та 18.06.2020 одержано мотивовану відповідь.

Наведені у мотивованій відповіді доводи та подані документи не визнані обґрунтованими, оскільки не містили доказів набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності щодо заявлених товарів. Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником;
- є описовим для товарів 30 класу МКТП «сіль», зазначення на яке наявне у його складі, вказує на певний вид товару (сіль) та невизначені, але очікувані властивості товару (легка):

Легка сіль – «здорова сіль», яка має меншу кількість натрію та здійснює позитивний вплив на організм людини.

На підставі висновку експертизи Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2019 09545.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), визначено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підстави своїх вимог і заперечень та перевірила їх докази, що містилися у запереченні (№ Вх. № ВКО/456-20 від 22.09.2020), додаткових матеріалах (№ Вх-22846/2021 від 07.06.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 09545, письмових поясненнях експертизи та зазначає наступне.

Легка сіль

Заявлене позначення **Легка сіль** є словесним, виконаним стандартним шрифтом літерами української абетки без зазначення кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП «сіль».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Легка сіль» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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

Згідно з абзацом четвертим 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.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-IX 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.

Відповідно до пункту 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 відноситься до переліку об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що 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, у 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.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Пунктом 10.3.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами (далі – Методичні рекомендації) визначено, що під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг). 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 (тільки натякають на щось або є алегоричними щодо певних характеристик товарів та/або послуг), але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Для встановлення того чи є заявлене позначення описовим при використанні товарів 30 класу МКТП «сіль», колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел, мережі Інтернет, а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала таке.

Слово «легкий» за визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови – а, е. 1. Який має невелику, незначну вагу; прот. Важкий.//Тонкий, ефірний (звичайно про тканини і т. ін.)//Який погано, мало гріє, нетеплий.// Який здається невагомим; негроміздкий, витончений (про будівлі, споруди і т. ін.)// Який не обтяжує шлунок, добре перетравлюється, не великий за кількістю (про їжу, обід і. ін.).

Слово «сіль» – солі, ж. 1. Біла речовина з гострим характерним смаком, що являє собою кристали хлористого натрію і вживається як приправа до страв, для консервування і т. ін.²

Відповідно до багатомовної онлайн-енциклопедії Вікіпедія – «Солі хімічні речовини іонної будови, до складу яких входять кислотні залишки (аніони), поєднані з катіонами різного походження (атоми металів, металоподібні групи, як NH₄⁺, та ін.). Утворюються солі внаслідок реакції нейтралізації кислот та основ. Як правило, солі є кристалічними речовинами. Найпростіший приклад солі — кухонна сіль, хімічна формула якої – NaCl».³

Кухонна сіль, або харчова сіль – це речовина у вигляді світлих кристаликів, яка містить 93-99 % хлористого натрію і домішки солей кальцію, магнію, калію, які надають їй гігроскопічності, жорсткості і гіркуватого присмаку. Що менше в солі цих домішок, то вища її якість. До видів кухонної

²Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

³[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96_\(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F))

солі за способом видобутку відносять самосадну (озерну), садну (з морської води), кам'яну (з надр землі) і виварену (з підземних розчинів). За якістю сіль поділяють на гатунки: екстра, вищий. Допускаються добавки йодиду калію (йодистого калію), йодату калію (йоднуватокиислого калію), флуориду калію та флуориду натрію (фторидів калію та натрію). При цьому масова частка йоду має становити $(40,0 \pm 15,0) \cdot 10^{-4} \%$, флуору $(25,0 \pm 5,0) \cdot 10^{-3} \%$. Харчову кухонну сіль кам'яну, самосадну і садну випускають меленою і сіяною.⁴

При пошуковому запиті «Легка сіль» в мережі Інтернет наявні посилання на сайт апелянта <https://chemelements.life>. У розділі «Здорове харчування» розміщено інформацію про створену в Україні корисну сіль – «Легка сіль», яка має менший вміст натрію та збагачена калієм, що при ідеальному балансі дозволяє підтримати в організмі нормальний артеріальний тиск та запобігти хворобам серцево-судинної системи.⁵

При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи. Заявленому позначенню, яке має розрізняльну здатність, але при цьому включає описові елементи, які не займають в ньому домінуючого положення, може бути надана правова охорона (пункт 10.3.4.Методичних рекомендацій).

При дослідженні семантики заявленого позначення колегія Апеляційної палати не виявила в загальнодоступних джерелах інформації терміну «легка сіль» із самостійним семантичним значенням у жодному тлумачному словнику. Також було встановлено, що «легка сіль» не відноситься до видів будь-яких солей.

Заявлене позначення «Легка сіль» є словосполученням, утвореним з двох слів української мови: «легка» (прикметник), «сіль» (іменник). Вказане словосполучення не вживається в українській мові як вказівка на певний товар, тлумачення заявленого позначення вимагає роздумів, певних асоціацій та домислювань споживачів для розуміння його суті.

Позначення «Легка сіль» може лише викликати у свідомості споживача уявлення про певною мірою особливу сіль через асоціації, пов'язані з корисними, приємними, делікатними властивостями цього продукту. Ці асоціації характеризують зазначений товар опосередковано.

З урахуванням наведеного колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене на реєстрацію позначення в цілому має розрізняльну здатність, не

4

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C

⁵ <http://litesel.life/>

може вважатися прямо описовим, а тому торговельній марці «Легка сіль» може бути надано правову охорону в Україні.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення відносно товарів 30 класу МКТП «сіль».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 14.07.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «Легка сіль» за заявкою № т 2019 09545 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «Легка сіль» за заявкою № т 2019 09545 відносно товарів 30 класу МКТП «сіль».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Ю. В. Громова