

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

3 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 03.03.2016 № 17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Горобець О.П., розглянула заперечення Якімець-Грицан Галини Михайлівни та Грицана Ігоря Михайловича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695.

Представник апелянта – патентний повірений Ривюк М.І.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 2824 від 29.02.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695;
- копії матеріалів заявки № т 2014 16695;
- додаткові матеріали вх. № 5983 від 20.04.2016, вх. № 7367 від 16.05.2016, вх. № 8905 від 03.06.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 02.02.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695 на тій підставі, що заявлене позначення:

- для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ЛЬВІВСЬКА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Львівський лікєро-горілочний завод», Україна (свідоцтво № 61699 від 15.05.2006, заявка № 2004 043489 від 05.04.2004), щодо споріднених товарів;

- для товару 33 класу «горілка» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «LVIVSKA gorilka», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Львівський лікєро-горілочний завод», Україна (свідоцтво № 140341 від 25.06.2011, заявка № т 2010 01361 від 04.02.2010), щодо споріднених товарів.

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

Апелянти – Якімець-Грицан Г.М. та Грицан І.М. заперечують проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695.

Апелянти провели порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків і дійшли висновку, що вони відрізняються за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості.

Апелянти зазначають, що вони є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкордія – 1», яке працює на ринку України з 1995 року. Апелянти є власниками 24 свідоцтв на знаки для товарів і послуг для товарів 33 класу МКТП та 21 патенту на корисні моделі на способи виробництва алкогольних напоїв.

На горілку «Львівська традиційна» розроблені нормативні документи, зокрема Рецептатура та Технологічна інструкція на виробництво горілки. З серпня 2015 року горілка випускається на львівському підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Гетьман» (ТзОВ НВП «Гетьман»). Апелянти вважають, що заявлене позначення вже набуло розрізняльної здатності та є впізнаваним серед певного кола споживачів.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано лист-згоду від власника протиставлених знаків за свідоцтвами № 61699, № 140341.

Крім того, апелянтами скорочено перелік заявлених товарів 33 класу МКТП.

На підставі зазначеного, апелянти просять відмінити рішення ДСІВ від 02.02.2016 за заявкою № т 2014 16695 та зареєструвати позначення «Львівська традиційна» відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «горілка, м'ятні настоянки, настоянки гіркі».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «Львівська традиційна» 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, затверджених 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 інших осіб для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «Львівська традиційна» виконано стандартним шрифтом друкованими літерами кирилиці, в якому перша літера велика, а інші – маленькі.

Протиставлений словесний знак «ЛВІВСЬКА» за свідоцтвом № 61699 виконаний стандартним шрифтом великими друкованими літерами кирилиці.



Протиставлений знак  за свідоцтвом № 140341 – комбінований, в якому словесний елемент виконаний оригінальним шрифтом великими літерами латиниці. Над словесним елементом розташовано стилізоване зображення лева, від якого по обидві сторони зверху та знизу розміщені корони.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з 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.

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.

У комбінованому позначенні, що складається з 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.

Словосполучення «LVIVSKA GORILKA» транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюється як [лівівська горілка].

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю співпадаючих звуків та частин, входженням одного знака в інший.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 61699 схожі шрифтом (стандартний) та алфавітом (кирилиця), а відрізняються розмірами літер.

Аналіз графічної схожості заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом № 140341 показав, що словесні елементи досліджуваних знаків відрізняються видом шрифту та алфавітом. Протиставлений знак відрізняється наявністю зображувального елемента. В цілому, порівнювані знаки не створюють загального враження схожості.

Стосовно семантичної ознаки схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що завдяки наявності в заявленому позначенні слова «традиційна», відсутня подібність покладених у порівнюванні позначення понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже із знаком за свідоцтвом № 61699 та не схоже настільки, що його можна сплутати із знаком за свідоцтвом № 140341.

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 (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 встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянти скоротили перелік заявлених товарів до таких: «горілка, м'ятні настоянки, настоянки гіркі».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 61699 зареєстровано відносно товарів 33 та послуг 35, 39 класів МКТП, зокрема товарів 33 класу: «алкогольні напої (крім пива), всі товари, що включені до 33 класу».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП досліджуваних знаків та констатує, що враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, ці товари і послуги можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянти зазначали, що вони є засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкордія – 1», яке працює на

ринку України з 1995 року. На горілку «Львівська традиційна» товариством розроблені нормативні документи, зокрема Рецепттура та Технологічна інструкція на виробництво горілки, які затверджені у встановленому порядку. З серпня 2015 року горілка, маркована заявленим позначенням, випускається на ТзОВ НВП «Гетьман».

Апелянти є власниками 24 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зареєстрованих для товарів 33 класу МКТП та 21 патенту на корисні моделі на способи виробництва алкогольних напоїв.

На підтвердження вказаного апелянтами надані документи (копії):

- Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкордія – 1» від 26.09.1995 та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо включення до Єдиного державного реєстру;

- Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкордія – 1» (нова редакція) від 13.07.2015;

- Каталог продукції Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкордія – 1»;

- Рецепттура на горілку «Львівська традиційна», що затверджена директором Асоціації «Укрводка» 25.02.2015 та узгоджена спеціалізованою галузевою дегустаційною комісією підприємств виробників лікєро-горілкової продукції Асоціації «Укрводка» з оцінки якості горілок, горілок особливих, лікєро-горілчаних та слабоалкогольних напоїв;

- Технологічна інструкція на виробництво горілки «Львівська традиційна» ТІ 36353120-050-2015, що затверджена директором Асоціації «Укрводка» 25.02.2015;

- Договір про надання ліцензії на об'єкти інтелектуальної власності від 24.04.2015 між ТзОВ «Конкордія – 1» та ТзОВ НВП «Гетьман»;

- Договір від 01.12.2015 між ТзОВ «Овація» та ТзОВ «Конкордія – 1» про надання послуг зі стимулювання збуту товарів під знаком «Львівська традиційна» та сприяння в організації їх просування;

- Договір № 12 від 03.01.2012 між ТзОВ «Гал-Леобуд» та ТзОВ «Конкордія – 1» про надання маркетингових послуг та Акт-приймання від 30.06.2015 про надання агентських послуг, послуг з обстеження попиту та кон'юнктури ринку, інформаційних послуг за 1 півріччя 2015 року;

- Договір поставки між ТзОВ «Конкордія – 1» та ТзОВ НВП «Гетьман» таропакувальних матеріалів для розливу горілки під знаком «Львівська традиційна» № 31-08/15 від 31.08.2015 та видаткові накладні за 2015 – 2016 роки на поставку етикеток «Львівська традиційна», контретикеток, ковпачків;

- Видаткові накладні за 2016 рік щодо відвантаження горілки під знаком «Львівська традиційна».

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано лист-згоду від власника протиставлених знаків за свідоцтвами № 61699, № 140341, в якому зазначено, що Приватне акціонерне товариство «Львівський лікєро-

горілчаний завод» не заперечує проти реєстрації словесного позначення «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695 як знака відносно товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)» на ім'я Якімець-Грицан Галини Михайлівни та Грицана Ігоря Михайловича.

В той же час, апелянти в додаткових матеріалах до заперечення скоротили перелік заявлених товарів 33 класу МКТП до таких: «горілка, м'ятні настоянки, настоянки гіркі».

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Якімець-Грицан Галини Михайлівни та Грицана Ігоря Михайловича задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 02.02.2016 про відмову в реєстрації знака «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Львівська традиційна» за заявкою № т 2014 16695 відносно товарів 33 класу МКТП у такій редакції: «горілка, м'ятні настоянки, настоянки гіркі».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.П. Горобець