

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
27.10.2022 № 236-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

11 липня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 12.01.2022 № Вн-05-Р/2022 у складі головуючого Красовського В.Г. та членів колегії Шатової І.О., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Радь Т.М., розглянула заперечення Василець Зінаїди Миколаївни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 22.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Мезинський мед домашній» за заявкою № т 2019 26022.

Апелянт – Василець Зінаїда Миколаївна.

Представник Укрпатенту – Малюгіна Вікторія Анатоліївна.

Заперечення апелянта – Василець З.М. 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 Укрпатенту від 22.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Мезинський мед домашній» за заявкою № т 2019 26022, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення:

- 1) не має розрізняльної здатності;
- 2) для частини товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які відносяться до узагальнюючого поняття

«мед» або містять мед, та вироблені в с. Мезині, є описовим і вказує на вид, властивості товарів та на певне місце їх виготовлення;

Мезинський мед домашній – мед, виготовлений в с. Мезині на домашній пасіці.

«Мезин (Мізин) – село в Україні, у Коропському районі Чернігівської області. Населення становить 346 осіб.

Мезин є центром Мезинського національного парку, створеного 2006 року для охорони природи тутешніх покритих лісом деснянських висот, прозваних «Мезинською Швейцарією».

3) є таким, що може ввести в оману для товарів 30 класу МКТП, які не відносяться до узагальнюючого поняття «мед» або не містять «мед», і не відповідають вищенаведеному визначенню.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні аргументи.

Василець З.М. (апелянт) і Василець Ю.І. перебувають у шлюбі з 1999 року, ведуть спільне господарство, у тому числі займаються виробництвом, збиранням та продажем меду та іншої продукції на основі меду.

Василець Ю.І. є власником земельних ділянок у селі Мезин Коропського району Чернігівської області. Саме на цих ділянках розташована пасіка сім'ї Василець і посіви медоносних рослин.

02.07.2020 Васильцем Ю.І. було зареєстровано пасіку та оформлено на неї ветеринарно-санітарний паспорт. Відповідно до наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 14.07.2020 № 427 проведено державну реєстрацію потужностей у селі Мезин та присвоєно реєстраційний номер г-UA-25-08-243. Відомості про пасіку Васильця Ю.І. містяться також у відкритому реєстрі паспортів пасік на вебсайті Держпродспоживслужби: <https://dpss.gov.ua/divalnist/revestrividkritidani>.

Апелянт зареєстрована як фізична особа-підприємець і разом з сім'єю здійснює підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі медом, прополісом, воском та іншими продуктами бджільництва з власної пасіки, що розташована саме в селі Мезин.

Для підтвердження ведення господарської діяльності апелянтом надано договори суборенди торгового місця на території ТРК «Bazar на Лісовій» у м.Києві.

Апелянт стверджує, що використовує позначення «Мезинський мед домашній» для маркування продукції бджільництва у місці продажу та на власному вебсайті <https://med-ukraine.com.ua/>. З 2018 року апелянт брав участь у різних конкурсах, на підтвердження чого ним надано такі відзнаки: диплом за перше місце в категорії ІХ конкурсу «Питні меди - 2019» за квас медовий «Мезинський», подяка за активну участь в організації і проведенні конкурсу «Питні меди - 2020», сертифікат про участь у виставці-ярмарку «Бджільництво-2021», диплом за участь у виставці «Продуктивне бджільництво».

До заперечення апелянтом надано такі документи (у копіях):

свідоцтво про одруження Василець З.М. та Васильця Ю.І.;
витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельні ділянки Васильця Ю.І.;
ветеринарно-санітарний паспорт пасіки № 11;
наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області № 424 від 14.07.2020 про державну реєстрацію потужностей за номером r-UA-25-08-243;
скріншот відомостей з відкритого Реєстру паспортів пасік з вебсайту Держпродспоживслужби;
виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань щодо ФОП Василець З.М.;
витяг з реєстру платників єдиного податку щодо ФОП Василець З.М. від 18.08.2021;
договори суборенди № 1/В1-19 від 03.05.2017, № 2/В1-19 від 12.03.2020;
скріншот картографічного сервісу «Google-Карти»;
диплом конкурсу «Питні меди – 2019»;
подяка конкурсу «Питні меди – 2020»;
сертифікат про участь у виставці – ярмарку «Бджільництво-2021»;
диплом за участь у виставці «Продуктивне бджільництво»;
зразки етикеток для товару з використанням торговельної марки «Мезинський мед домашній».

Ураховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 22.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Мезинський мед домашній» за заявкою № m 2019 26022 та зареєструвати заявлене позначення відносно переліку товарів 30 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пункту 2 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).

За результатами проведення експертизи експертом було встановлено, що заявлене за заявкою № m 2019 26022 позначення:

- 1) не має розрізняльної здатності;
- 2) для частини товарів 30 класу МКТП, які відносяться до узагальнюючого поняття «мед» або містять мед, та вироблені в с. Мезині, є описовим і вказує на вид, властивості товарів та на певне місце їх виготовлення;

Мезинський мед домашній – мед, виготовлений в с. Мезині на домашній пасіці.

«Мезин (Мізін) – село в Україні, у Коропському районі Чернігівської області. Населення становить 346 осіб Мезин є центром Мезинського

національного парку, створеного 2006 року для охорони природи тутешніх покритих лісом деснянських висот, прозваних «Мезинською Швейцарією».

3) є таким, що може ввести в оману для товарів 33 класу МКТП, які не відносяться до узагальнюючого поняття «мед» або не містять «мед», і не відповідають вищенаведеному визначенню.

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

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD>.

Представник Укрпатенту зазначив, що під час експертизи заявки № m 2019 26022 заявнику було надіслано повідомлення від 28.07.2021 № 94602/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, а 27.09.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Наведені у відповіді доводи були проаналізовані експертом і визнані необґрунтованими та такими, що не спростовують зазначений висновок експерта.

За результатами кваліфікаційної експертизи експертом підготовлено висновок про невідповідність заявленого позначення за заявкою № m 2019 26022 умовам надання правової охорони.

На засіданні представник Укрпатенту також зазначив, що у висновку від 22.10.2021 ним була допущена технічна (друкарська) помилка: у пункті 3 висновку зазначено 33 клас МКТП замість 30 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), встановлено, 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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-68/2022 від 04.01.2022), копіях матеріалів заявки № m 2019 26022, та встановила наступне.

Мезинський мед

Заявлене словесне позначення **домашній** складається з трьох слів, виконаних стандартним шрифтом, друкованими літерами, у кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу МКТП: «бджолине маточне молочко; мед; напої на основі меду; настої нелікувальні; прополіс; кондитерські вироби з медом; харчові продукти з бджолиного меду».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Мезинський мед домашній» 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.

Абзацом п'ятим цього пункту визначено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

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

¹Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону 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.

характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, у тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Заявлене позначення «Мезинський мед домашній» є словосполученням, утвореним з трьох слів української мови: «мезинський» (прикметник), «мед» (іменник) та «домашній» (прикметник).

Слово «мезинський» походить від слова «Мезин». «Мезин – село Коропського району Чернігівської області. Мезин межує із землями Новгород-Сіверського району Чернігівської області і Шосткинського району Сумської області. Мезин знаходиться на правому березі річки Десна (притока Дніпра). На базі кількох об'єктів природно-заповідного фонду створено Мезинський національний природний парк площа якого становить 3,15 км²».²

«Мед — густа солодка маса, яку збирають бджоли виробляють із нектару квітів».³

«Домашній – я, є. Прикметник до дім 2, 3// Стосується до дому (у 2, 3 знач.) // Який виконується вдома. // Який не купується, а виготовляється вдома».³

З огляду на викладені вище тлумачення словесних елементів заявленого позначення, колегія Апеляційної палати констатує, що словосполучення «Мезинський мед домашній» має конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно додаткових асоціацій та логічних побудов. Звичайному споживачу цілком зрозумілий смисл заявленого позначення і воно вказує на

² https://esu.com.ua/search_articles.php?id=65520

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

товар, його властивості та місце виготовлення – домашній мед, який виготовляється у селі Мезин.

Проаналізувавши заявлений перелік товарів, колегія Апеляційної палати встановила, що для заявлених товарів 30 класу МКТП, які відносяться до поняття «мед» або містять мед і виготовлені в селі Мезин, заявлене позначення прямо вказує на вид, властивості товарів та певне місце їх виготовлення, тобто є описовим.

У той же час, для товарів 30 класу МКТП, які не відносяться до поняття «мед» або не містять меду та не відповідають зазначеним властивостям та місцю виготовлення товару, заявлене позначення є оманливим, оскільки містить відомості, які не відповідають дійсним характеристикам зазначених товарів, а тому будуть однозначно сприймаються потенційними споживачами як неправдиві.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб від аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто мати розрізняльну здатність.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

За результатом проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення «Мезинський мед домашній» не має індивідуальних ознак, за допомогою яких пересічний споживач має можливість вирізнити товари, які виготовляє апелянт, від подібних товарів, що виготовляються іншими особами. Заявлене позначення має чітке семантичне значення та вказує на вид, властивості та місце виготовлення товарів 30 класу МКТП.

За результатом проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення «Мезинський мед домашній» не має розрізняльної здатності і є описовим. Доказів щодо набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання апелянтом надано не було.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2019 26022 позначення «Мезинський мед домашній» не може

бути зареєстровано як торговельна марка відносно товарів 30 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Василець З.М. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 22.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «Мезинський мед домашній» за заявкою № m 2019 26022 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В. Г. Красовський

Члени колегії

І. О. Шатова

Н. В. Поліщук