

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

25 січня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 05.12.2011 № 111 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Ресенчука В.М., Кулик О.С., розглянула заперечення ГСХ Трейдмаркс Лімітед (СУ) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 14.11.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША" за заявкою № т 2010 15719.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 25.01.2012.

Представники апелянта – патентні повірені Шамріна О.О., Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Карпович Н.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «МОРОША» за заявкою № т 2010 15719 відносно усього переліку заявлених товарів з додатками (вх. № 16937 від 29.11.2011);
- матеріали заявки № т 2010 15719.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Державною службою прийнято рішення від 14.11.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША" за заявкою № т 2010 15719. В рішенні зазначено, що:

«Заявлене словесне позначення:

1) є таким, що може ввести в оману щодо місця походження товарів 32 класу, які входять до узагальнюючого поняття "води", бо може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним географічним походженням товарів м. Моршин, відомим бальнеологічним курортом не лише в Україні, а й у світі. Адже Моршин здавна багатий на унікальні родовища мінеральних природних столових вод, що мають ідеально збалансований для людини мінеральний склад.

Моршин - місто обласного підпорядкування, розташований серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 м. над рівнем моря на території Львівської області. Лікувальні властивості води та її солей, що витікала з джерел природного походження, місцеві жителі помітили ще в XV ст. А з кінця XIX ст.

тут почали відкриватися лікувальні заклади, а вже на поч. ХХ ст., Моршин стає відомим європейським курортом.

Моршинська мінеральна вода - ефективний засіб для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту й обміну речовин. Завдяки протизапальним, жовчогінним, сечогінним властивостям, сприяє очищенню організму, виведенню радіонуклідів, підвищує імунітет;

2) для всіх товарів 32 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з групою знаків:

словесними знаками "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 11942 від 30.04.1999, заявка № 98031206 від 30.03.1998), "MORSHINSKA" (свідоцтво № 112638 від 25.09.2009, заявка № т 2008 07083 від 14.04.2008) та комбінованими знаками "МОРШИНСЬКА", "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 11941 від 30.04.1999, заявка № 98031205 від 30.03.1998), "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 104060 від 10.03.2009, заявка № т 2007 14336 від 29.08.2007), "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 129858 від 11.10.2010, заявка № т 2009 10145 від 14.08.2009), "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 129859 від 11.10.2010, заявка № т 2009 10146 від 14.08.2009), "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 127746 від 25.08.2010, заявка № т 2009 10065 від 13.08.2009), "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА" (свідоцтво № 26855 від 16.09.2002, заявка № 98093690 від 16.09.1998), "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 122735 від 11.05.2010, заявка № т 2009 00682 від 27.01.2009), "МОРШИНСЬКА" (свідоцтво № 122818 від 11.05.2010, заявка № т 2009 02110 від 02.03.2009), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи, а саме ПАТ "Моршинський завод мінеральних вод "ОСКАР", м. Моршин, щодо таких самих та споріднених товарів;

3) "є імітацією знака" "МОРШИНСЬКА", визнаного добре відомим в Україні з 31.12.2002 на ім'я Відкритого акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", відповідно статті 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щодо споріднених товарів 32 класу;

4) для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР", (UA) (свідоцтво № 26855 від 16.09.2002, заявка № 98093690 від 16.09.1998) щодо таких самих товарів.

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

Рішення Апеляційної палати від 21.02.2005, затверджено наказом ДДІВ від 18.04.2005 № 39.

Мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони (Вх. № 2434054 від 11.02.2011)

<http://www.morshynkurort.net/ua/morshin/>

<http://www.morshynkurort.net/ua/morshin/>

<http://uk.wikipedia.org/wiki/Моршин>

<http://rus.ridna-ukraina.com.ua/morshin>».

Апелянт – ГСХ Трейдмаркс Лімітед (СУ) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "МОРОША" за заявкою № т 2010 15719 на підставі наступних доводів та обґрунтувань.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення та протиставлені закладом експертизи знаки не є схожими до ступеня змішування.

Протиставлені знаки мають спільне слово "МОРШИНСЬКА", що є прикметником, утвореним від слова Моршин, яке є містом обласного значення у Львівській області та добре відоме як один з найкращих і перспективних бальнеологічних курортів України. Слово "МОРОША" походить від назви природного карпатського явища – випаровування вологи у лісі, що нагадує туман, або слова, яке утворено від назви ягоди "морозка".

На думку апелянта, слово "МОРОША" та слово "МОРШИНСЬКА" є семантично несхожими і заявлене позначення не може бути імітацією слова Моршинська.

Також апелянт звернув увагу на те, що він є власником серії знаків, які включають в себе слово "МОРОША", а саме за свідоцтвами: № 140915 на знак "МОРОША водка Джерельна", № 140914 на знак "МОРОША водка Карпатська" та № 140916 на знак "МОРОША водка Заповідна".

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 14.11.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША", виключити із переліку заявлених товарів товари 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) та зареєструвати знак за заявкою № m 2010 15719 відносно усього 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 на апеляційному засіданні. Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "МОРОША" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови та встановила наступне.

1. Підстави для відмови в реєстрації знака «МОРОША» за заявкою № m 201015719 відносно товарів 32 класу МКТП, що передбачені пунктами 1, 2 та 3 висновку закладу експертизи, колегія Апеляційної палати не розглядала та не оцінювала з наступних підстав.

Пункт 4 статті 5 Закону встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У відповідь на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака від 13.09.2011 вих. № 25504/4 апелянт надіслав клопотання, в якому просив виключити з переліку заявлених товарів всі товари 32 класу МКТП. Однак під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2010 15719 та прийняття остаточного рішення про відмову в реєстрації знака зазначене клопотання закладом експертизи враховане не було.

Дослідивши матеріали заявки, колегія Апеляційної палати приходить до висновку, що неврахування закладом експертизи вказаного клопотання не є обґрунтованим, оскільки відповідно до пп. 4.2.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995

р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі – Правила) заявник має право на власний розсуд скоротити кількість класів МКТП в межах, визначених експертизою, і визначити, відносно яких класів МКТП заявляється реєстрація знака для товарів і послуг.

2. При оцінці підстави для відмови в реєстрації знака «МОРОША» за заявкою № т 201015719, що передбачена пунктом 4 висновку закладу експертизи, стосовно товарів 33 класу МКТП колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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.

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 встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

Заявлене словесне позначення "МОРОША" виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений словесний знак "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА" виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Здійснивши порівняльний аналіз позначення "МОРОША" та протиставленого знака "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА", колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що за фонетичним (звуковим) критерієм заявлене позначення "МОРОША" та протиставлений знак "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА" схожі лише співпадаючим складом "МОР", але відрізняються за всіма іншими фонетичними ознаками: кількістю звуків, складів, голосних, приголосних та довжиною звучання.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі за видом шрифту, графічним написанням літер (заголовні) та алфавітом, але відрізняються за розташуванням літер по відношенню одна до одної, їх кількістю та, відповідно, довжиною порівнювальних об'єктів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел і в тлумачних словниках слово "МОРОША" не виявила, однак в інших джерелах слово "МОРОША" згадується як ім'я богині стародавніх слов'ян, а також як назва річки в Трансильванії, а саме:

- в навчальному посібнику М.М. Заковича "Культурологія: українська та зарубіжна культура" зазначено, що "При воцаріння у Києві Володимира Красне Сонечко (980-1015) була проведена свого роду язичницька реформа. Прагнучи підняти народні вірування до рівня державної релігії, поруч зі своїми теремами, на пагорбі, князь наказав поставити дерев'яні кумири шести богів: Перуна зі срібною головою і золотими вусами, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Семаргла і Мороші". (http://ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part3/304.htm);

- у статті "Етнодемографічні процеси на Закарпатті (I – початок III тисячоліття)", яка опублікована в журналі "Народна творчість та етнографія" № 1, 2010 року вказано, що "Деякі історики, спираючись на повідомлення хроніки "Геста Гунгарорум", стверджують, що Верхнє Потисся перебувало під політичним контролем Болгарії часів царя Симеона (892–927), у період правління якого вона контролювала соляні копальні у верхів'ях Тиси й Мороша у Трансильванії" (http://mau-nau.org.ua/etnolog/books/nte/nte_2010/1_2010/nte_1_2010.pdf).

За твердженнями апелянта, морошею мешканці карпатського регіону називають випаровування вологи у лісі, що нагадує туман. Крім того, слово "МОРОША" можна сприймати як слово, утворене від назви ягоди – морошка (лат. *Rubus chamaemorus*) - це вид багатолітніх трав'янистих рослин з роду Рубус (Малина) сімейства Рожеві.

Протиставлений знак "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА" складається з двох слів, які мають чітке семантичне значення.

За матеріалами, які містяться у "Вікіпедії - вільній енциклопедії" (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Моршинська>):

"Моршинська" - це столова мінеральна вода із низьким рівнем мінералізації 0,1-0,3 г/л. Мінеральна вода самовиливається із джерела Моршинське, відкритого 1879 року Боніфацієм Штиллером поблизу курортного міста Моршин".

За відомостями, які надані в підручнику "Хрестоматія з географії України. Курорт Моршин. Унікальний курорт і його екологічні проблеми (Слов'янськ, Святогорськ)" під ред. Масляк П.О. (за І.Вариводою) "Моршин - невелике прикарпатське селище нині перетворилося у відомий далеко за межами України курорт. У глибинах карпатської землі зосереджені величезні запаси цілющої мінеральної води і лікувальних солей" (http://geoknigi.com/book_view.php?id=515).

Згідно з тлумачним словником української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.) слово "ДЖЕРЕЛЬНИЙ", -а, -е. є прикметником до слова джерело та має такі значення: „Який виходить із джерела. Властивий джерелу; прохолодний; освіжний”.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення має самостійне смислове (семантичне) значення, яке відрізняється від смислового значення протиставленого знака.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення і протиставлений знак не схожі за семантикою, оскільки не відтворюють подібність покладеної в них ідеї.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відмінності у виконанні є суттєвими і заявлене позначення не асоціюється з протиставленими знаками взагалі.

3. Відповідно до абзацу 4 п. 4.3.2.5 Правил 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення «МОРША» подане на реєстрацію для товарів 33 класу МКТП, а саме: *«алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джун (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові».*

Протиставлений знак "МОРШИНСЬКА Джерельна" зареєстрований для товарів 33 класу МКТП, а саме: *«алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу».*

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що враховуючи те, що досліджувані позначення не є схожими за всіма ознаками, можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику) виключена.

4. Під час засідання колегії Апеляційної палати та у заперечення представник апелянта відмітив, що готова продукція, маркована заявленим позначенням візуально повністю відрізняється від маркування мінеральної води «МОРШИНСЬКА».

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали, надані апелянтом у Додатку 4 до заперечення, а саме: приклади використання готової продукції із застосуванням заявленого позначення та протиставленого знака.

Крім того, колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт є власником серії знаків, які включають в себе слово "МОРОША", а саме: за свідоцтвами № 140915 на знак "МОРОША водка Джерельна", № 140914 на знак "МОРОША водка Карпатська" та № 140916 на знак "МОРОША водка Заповідна" які зареєстровано 25.06.2011 (копії свідоцтв, надані апелянтом до заперечення у Додатку 5).

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, дійшла висновку, що заявлене позначення "МОРОША" може бути зареєстроване відносно усього переліку товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, 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 ГСХ Трейдмаркс Лімітед (СУ) задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 14.11.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША" за заявкою № m201015719 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "МОРОША" відносно усього заявленого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Ю.А. Горбик

Члени колегії

В.М. Ресенчук

О.С. Кулик