

# 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 № 112 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 29.09.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША ВОДКА" за заявкою № т 2011 06234.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 25.01.2012.

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

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

Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 11.01.2012 № 6-12/145.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «МОРОША ВОДКА» за заявкою № т 2011 06234 відносно усього переліку заявлених товарів з додатками (вх. № 16938 від 29.11.2011);
- матеріали заявки № т 2011 06234.

### Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Державною службою прийнято рішення від 29.09.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША ВОДКА" за заявкою № т 2011 06234. В рішенні зазначено, що:

*«Заявлене словесне позначення:*

*1. є схожим настільки (є імітацією), що його можна сплутати з знаком "МОРШИНСЬКА", визнаним добре відомим в Україні відносно Відкритого акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" станом на 31.12.2002 р.;*

*2. є схожим настільки, що його можна сплутати:*

- з групою знаків "МОРШИНСЬКА", "MORSHINSKA", "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА", "МОРШИНСЬКА ЖИВА ВОДА", "МОРШИНСЬКА СТВОРЕНА ПРИРОДОЮ", раніше зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи, а саме Приватного акціонерного товариства "Моршинський завод мінеральних вод "ОСКАР", м. Моршин (свідоцтво №11942 від 30.04.1999, заявка № 98031206 від 30.03.1998; свідоцтво № 112638 від 25.09.2009, заявка № т200807083 від 14.04.2008; свідоцтво № 26855 від 16.09.2002, заявка № 98093690 від 16.09.1998; свідоцтво № 71413 від 15.01.2007, заявка № т200506737 від 21.06.2005; свідоцтво № 97307 від 25.09.2008, заявка № т200709541 від 12.06.2007 відповідно) щодо споріднених товарів 32 та 33 класів;

- з групою позначень "МОРОША Джерельна", "МОРОША Заповідна", "МОРОША Карпатська", раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничим підприємством "Гетьман", м. Львів (заявки №№ т 201106136, т 201106137, т 201106138 від 18.04.2011), щодо споріднених товарів 33 класу.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" розд. II, ст. 6, п. 3, розд. VII, ст. 25, п. 4.

Паризька конвенція про охорону промислової власності, ст. 6<sup>bis</sup>.

Рішення Апеляційної палати від 21.02.05, затверджено наказом ДДІВ від 18.04.05 № 39.

Мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони (вх. №2619242 від 20.07.2011)».

Апелянт – ГСХ Трейдмаркс Лімітед (СУ) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "МОРОША ВОДКА" за заявкою № т 2011 06234 на підставі наступних доводів та обґрунтувань.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення та протиставлені закладом експертизи знаки за свідоцтвами № 11942, № 112638, № 26855, № 71413, № 97307 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 "морошка".

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

Апелянт зазначив, що протиставлені знаки за свідоцтвами № 26855, № 11942, № 71413, № 97307, № 112638, які містять або складаються із словесного елемента "МОРШИНСЬКА" чи "MORSHINSKA", використовуються саме для мінеральних вод і в українського споживача асоціюються саме із курортом Моршин. А позначення "МОРОША ВОДКА" заявлено виключно для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): горілка. Крім того, готова продукція під позначенням "МОРОША ВОДКА" візуально повністю відрізняється від маркування мінеральної води "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".

Стосовно позначень "МОРОША Джерельна", "МОРОША Заповідна", "МОРОША Карпатська", раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничим підприємством "Гетьман", м. Львів (заявки №№ т 201106136, т 201106137, т 201106138 від 18.04.2011), щодо споріднених товарів 33 класу апелянт зазначив, що ТОВ Науково-виробничим підприємством "Гетьман" до закладу експертизи 09.08.2011 були подані клопотання про відкликання цих протиставлених заявок, які закладом експертизи були задоволені.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 29.09.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША ВОДКА" та зареєструвати знак за заявкою № т 2011 06234 відносно заявлених 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 ВОДКА" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови та встановила наступне.

1. Знак «МОРШИНСЬКА» був визнаний добре відомим в Україні відносно товарів 32 класу МКТП, а саме: «мінеральні води (напої), води столові» станом на 31 грудня 2002 року. Вказане рішення прийняте Апеляційною палатою 21 лютого 2005 року та набрало чинності з дати його затвердження наказом Держдепартаменту, а саме 18 квітня 2005 року № 39. Заявлене позначення «МОРОША» подано на реєстрацію для товару 33 класу МКТП, а саме: горілка.

Відповідно до п. 1 ст. 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Згідно з п. (1) ст. 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності: «Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, *імітацію* чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів».

При оцінці підстав для відмови в реєстрації знака «МОРОША ВОДКА» за заявкою № т 2011 06234, що передбачені пунктами 1 та 2 висновку закладу експертизи, колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 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) 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.

Відповідно до абзацу 4 пункту 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.

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

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

Протиставлений словесний знак "MORSHINSKA" виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

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



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

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

Здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення "МОРОША ВОДКА" та вищезазначених протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що за фонетичним (звуковим) критерієм заявлене позначення "МОРОША" та протиставлені знаки схожі лише співпадаючим складом "МОР", але відрізняються за всіма іншими фонетичними ознаками: кількістю слів, звуків, складів, голосних, приголосних та довжиною звучання.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення виконані однакою шрифтом, заголовними літерами, але відрізняються 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 звернулася 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 Трансільванії.

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](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 Трансільванії" ([http://mau-nau.org.ua/etnolog/books/nte/nte\\_2010/1\\_2010/nte\\_1\\_2010.pdf](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 Розові.

За матеріалами з тлумачного словника (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с.):

„ВОДКА, -и, ж. Алкогольный напиток, смесь очищенного спирта (в 1 знач.) с водой. Пшеничная в. || уменьш. водочка, -и, ж. || прил. водочный, -ая, -ое”.



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](http://geoknigi.com/book_view.php?id=515)).

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

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, що, в свою чергу дозволяє зробити висновок, що позначення "МОРОША ВОДКА" не є імітацією добре відомого знака "МОРШИНСЬКА".

2. 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 «МОРОША ВОДКА» подане на реєстрацію для товарів 33 класу МКТП, а саме: «горілка».

Протиставлений знак "МОРШИНСЬКА" зареєстрований для товарів 32 та послуг 42 класу МКТП.

Протиставлений знак "MORSHINSKA" зареєстрований для товарів 5, 16, 32 та послуг 35, 39, 42 та 43 класів МКТП.

Протиставлений знак "МОРШИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА" зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак "МОРШИНСЬКА ЖИВА ВОДА" зареєстрований для товарів 5, 16, 32 та послуг 35, 42 та 43 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак "МОРШИНСЬКА СТВОРЕНА ПРИРОДОЮ" зареєстрований для товарів 5, 16, 32 та послуг 35, 39, 42 та 43 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і товари 5, 16, 32 та 33 класів МКТП, щодо яких зареєстровано протиставлені знаки, 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.

3. Щодо позначень "МОРОША Джерельна", "МОРОША Заповідна", "МОРОША Карпатська", раніше поданими на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробничим підприємством "Гетьман", м. Львів (заявки №№ т 201106136, т 201106137, т 201106138 від 18.04.2011), щодо споріднених товарів 33 класу колегією Апеляційної палати було з'ясовано, що на момент розгляду заперечення апелянта відповідні заявки вважаються відкликаними на підставі заяви заявника.

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: "МОРОША водка Джерельна" (свідоцтво № 140915), "МОРОША водка Карпатська" (свідоцтво № 140914) та "МОРОША водка Заповідна" (свідоцтво № 140916) (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 ВОДКА" може бути зареєстроване відносно заявленого товару 33 класу МКТП: горілка.

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 колегія Апеляційної палати



**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення ГСХ Трейдмаркс Лімітед (СУ) задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 29.09.2011 про відмову в реєстрації знака "МОРОША ВОДКА" за заявкою № m2011 06234 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "МОРОША ВОДКА" відносно товару 33 класу МКТП, а саме: горілка.

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

Головуючий колегії

Члени колегії



Ю.А. Горбик

В.М. Ресенчук

О.С. Кулик