

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

05 березня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. № 93 від 11.09.2012 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "АП Овідіопольвіно" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.07.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" за заявкою № т 2010 19528.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 03.12.2012, 24.12.2012, 05.03.2013.

Представник апелянта – патентний повірений Курзін О. А.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Дудова М.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 23.08.2012 (вх. № 13225 від 05.09.2012);
2. Копії матеріалів заявки № т 2010 19528;
3. Лист представника апелянта № 383/12 від 11.12.2012 (вх. № 18630 від 11.12.2012);
4. Лист представника апелянта № 5/13 від 11.01.2013 (вх. № 1041 від 11.01.2013);
5. Лист представника апелянта № 06/13 від 15.01.2013 (вх. № 1319 від 15.01.2013).

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" за заявкою № т 2010 19528, оскільки:

1) для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення складається лише з даних, що є

описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів, тому що вказує на певну складову та місце виготовлення чи збуту товару – "Овідіополь".

Мускатне – прикм. до мускат. Сорт винограду з ароматними плодами, сорт десертного вина з цього винограду.

Овідіополь – селище міського типу, адміністративний центр Овідіопольського району Одеської області. Розташоване на східному березі Дніпровського лиману. Названо у XVIII ст. на честь засланоного у Причорномор'я римського поета Овідія.

2) для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "ОВІДІОПОЛЬ", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кротова А.Ф., (UA) (свідоцтво № 29033 від 15.01.2003р., заявка № т 99114266 від 24.11.1999р.) щодо споріднених товарів.

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

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C>

2. Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "АП Овідіопольвино" (далі – ТОВ "АП Овідіопольвино") заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" не вказує на місце виготовлення товару, так як не містить конкретної назви населеного пункту, а містить головну частину фірмового найменування заявника "АП Овідіопольвино".

Зазначене підприємство виробляє продукцію, марковану заявленим позначенням, тому воно має відповідну назву "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ", тобто мускатне вино від ТОВ "АП Овідіопольвино".

Відповідно до сучасного словника української мови:

"Описовий, -а, -е. 1. Який містить опис чого-небудь, має характер опису. Описова фонетика. Описова геологія. 2. Який обмежується поверховим зображенням когось, чого-небудь".

Апелянт зазначає, що в складі заявленого позначення не міститься слів "вироблено з або в", "зроблено з або в" та інших слів, що можуть вказувати на місце виготовлення чи збуту товарів і надання послуг.

Отже, на думку апелянта заявлене на реєстрацію позначення не є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів.

Апелянт також не згоден з тим, що заявлене позначення схоже із протиставленим знаком.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака і дійшов висновку, що за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками схожості досліджувані знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Крім того апелянтом надано заяву власника протиставленого знака Кротова А.Ф. від 05.12.2012 про надання згоди на реєстрацію позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" за заявкою № m 2010 19528 відносно всіх товарів 33 класу на ім'я ТОВ "АП Овідіопольвино".

Апелянт також вказує на те, що заявлене позначення використовується заявником в Україні з 2004 року, внаслідок чого набуло розрізняльної здатності.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № m 2010 19528 та зареєструвати знак "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

3. 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 перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил 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, в 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 тощо.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене словесне позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" виконане стандартним шрифтом великими літерами чорного кольору кириличного алфавіту.

Заявлене позначення складається з двох частин.

Перша частина заявленого позначення "Овідіополь" – це назва географічного об'єкта, а саме – селища міського типу на території України.

Семантика цього слова є однозначною, а саме: "такий, що має походження або такий, що пов'язаний з смт Овідіополь".

Відповідно до тлумачного словника української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.):

"Адреса – позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи".

Відповідно до вищезгаданого тлумачного словника української мови:

"Мускатний, -а, -е. Прикм. до мускат. Мускатний виноград. // Вигот. з мускату. Сорт винограду з ароматними плодами; виноград цього сорту".

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що перша частина заявленого позначення "ОВІДІОПОЛЬ" є адресою виробника товарів, а друга частина "МУСКАТНЕ" вказує на певну складову товару, тому, на думку колегії Апеляційної палати, заявлене позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" є описовим.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні бути вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

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.

У додаткових матеріалах до заперечення від 11.12.2012 апелянт зазначив, що власник протиставленого знака, який був раніше зареєстрований в Україні на ім'я Кротова А.Ф. (свідоцтво № 29033 від 15.01.2003р.) та ТОВ "АП Овідіопольвино" є пов'язаними суб'єктами господарювання, оскільки Кротов А.Ф. є засновником та власником 100% статутного капіталу заявника ТОВ "АП Овідіопольвино".

Також апелянтом надано заяву власника протиставленого знака Кротова А.Ф. від 05.12.2012 про надання згоди на реєстрацію позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" за заявкою № т 2010 19528 відносно всіх товарів 33 класу на ім'я ТОВ "АП Овідіопольвино".

Таким чином, колегія Апеляційної палати не розглядала протиставлений знак щодо схожості його із заявленим позначенням.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, урахуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи:

- сертифікат відповідності на продукцію "Вина виноградні ординарні", зокрема: "Овідіополь. Мускатне" столове напівсолодке біле, червоне № UA 1.033.X027346-10 (термін дії з 06.12.2010 до 06.12.2012);

- технологічна інструкція на виробництво вина столового напівсолодкого білого, червоного "ОВІДІОПОЛЬ. "МУСКАТНЕ" ТІ 00032744-3091-2005, розроблена ТОВ "АП Овідіопольвино" (чинна з 17.03.2005);

- додаток до висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи № 05.03.02-04/57617 від 04.06.2010 щодо асортименту вин виноградних тихих ординарних, виготовлених у відповідності з ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови" зокрема: напівсолодкі "Овідіополь. Мускатне" червоне та біле;

- свідоцтво № 4313-118 від 14.01.2011 та №4313-101 від 27.04.2010 про присвоєння товарній позиції "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" ідентифікаційного номера у всесвітній системі GSI (штрих-код товару);

- довідка ТОВ "АП ОВІДІОПОЛЬ" про кількість виробленої продукції з 2004 – 2011 роки;

- примірники етикеток.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши представлені матеріали, дійшла висновку, що вони не підтверджують тривалого використання позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" та набуття ним розрізняльної здатності в тому вигляді, в якому його було заявлено на реєстрацію.

Апелянтом представлені етикетки, під якими продукція апелянта виходить на ринок. Ці етикетки містять словесні і зображувальні елементи.

Слово "МУСКАТНЕ" – виконано великими літерами та займає домінуюче положення. Під ним розташовано слово "ОВІДІОПОЛЬ", що виконано великими літерами маленьким шрифтом.

Внизу етикетки розміщено слово "ОВІДІОПОЛЬ®".

Зображувальні елементи етикетки представляють собою вид виноградників та будівель.

Також апелянтом була надана довідка про кількість виробленої продукції за 2004 – 2011 роки, за якою апелянтом було виготовлено з використанням позначення "ОВІДІОПОЛЬ."МУСКАТНЕ." 1035065 пляшок в період з 2006 по 2011 роки.

Зазначені документи стосуються виробництва, а не реалізації товару. До того позначення, зазначене на етикетках, під якими продукція виходить

на ринок (МУСКАТНЕ ОВІДІОПОЛЬ) відрізняється від позначення зазначеного у довідці ("ОВІДІОПОЛЬ."МУСКАТНЕ.").

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія вирішила, що заявлене позначення "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" не відповідає умовам надання правової охорони, 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 Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "АП Овідіопольвино" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 23.07.2012 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг "ОВІДІОПОЛЬ МУСКАТНЕ" за заявкою № т 2010 19528 відносно товарів 33 класу МКТП: "Вино" залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

Ю.В.Ткаченко