

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

## Р І Ш Е Н Н Я

25 грудня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 22.08.2013 № 256 у складі головуєчого Цибенко Л.А. та членів колегії Салфетник Т.П, Саламова О.В. розглянула заперечення Лепехи І.М. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 11.06.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SAN REMO» за заявкою № m 2012 06724.

Розгляд заперечення здійснювався 16.10.2013, 25.12.2013.

Представник апелянта – Атаманчук А.Г.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. № 15340 від 16.08.2013 з додатковими матеріалами (копії):

- протокол № 1 від 21.10.2009 Установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Річ Ленд»;

- Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Річ Ленд»;

- витяг із Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю – фірми «Агрохімпак»;

- Свідоцтва від 27.02.2013 № 27, № 28 про якість субстратів «San Remo» для орхідей та декоративних рослин;

- листи Рівненської філії ДУ «Центрдержрощуєчість» від 20.03.2013 № 143 - № 146 про результати досліджень засобів по догляду «Aqua Spray ТМ «San Remo» для декоративно-листяних рослин, квітучих рослин, орхідей, овочевих рослин;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.06.2013 № 05.03.02-04/51727 на субстрат «Сан Ремо»;

- видаткові накладні від 27.02.2013 від 19.03.2013, від 21.05.2013, від 14.05.2013, від 30.05.2013 щодо постачання апелянтом до ТОВ «Гарден Клуб» субстрату «San Remo» для декоративних рослин, орхідей;



- видаткові накладні від 18.03.2013, від 19.03.2013, від 20.03.2013, від 22.03.2013, від 25.03.2013 щодо постачання ТОВ «Гарден Клаб» до ТОВ «Епіцентр К» добрива «Сан Ремо», Аква-спрей «San Remo» для орхідей, квітів, овочів, декоративно-листяних рослин;

- видаткові накладні від 27.02.2013 щодо постачання ТОВ «Гарден Клаб» до ТОВ «Практикер Україна» субстрату «Санremo» для декоративно-листяних рослин, добрива «Сан Ремо» для орхідей, квітів, овочів, декоративно-листяних рослин;

- зразки етикеток продукції, що виготовляється ТОВ «Річ Ленд» та ТОВ «Агрохімпак».

2. Копії матеріалів заявки № m 2012 06724.

3. Додаткові матеріали та доводи щодо заперечення вх. № 21310 від 22.11.2013 (копії)

- лист ТОВ «Гарден Клаб» від 31.10.2013 № 218 про товарний асортимент товарів;

- видаткові накладні від 27.02.2013 про постачання ТОВ «Гарден Клаб» до ТОВ «Практикер Україна» субстрату «Санremo» для декоративно-листяних рослин;

- видаткові накладні від 18.03.2013, 19.03.2013 про постачання ТОВ «Гарден Клаб» до «Епіцентр К» добрива «Сан Ремо», Аква-спрей «San Remo» для орхідей, квітів, овочів, декоративно-листяних рослин;

- видаткові накладні від 21.03.2013 про постачання ТОВ «Гарден Клаб» до ТОВ «ОЛДІ-Житомир» добрива «Сан Ремо», субстрату «Санremo» для орхідей, квітів, овочів, декоративно-листяних рослин;

- видаткова накладна від 16.07.2013 про постачання ТОВ «Гарден Клаб» до ТОВ «Леруа Мерлен Україна» Аква-спрей «San Remo» для квітів, декоративно-листяних рослин.

### **Аргументація сторін:**

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «SAN REMO» за заявкою № m 2012 06724 оскільки:

заявлене позначення є описовим, вказує на певне географічне місце виготовлення чи збуту товарів – місто San Remo.

(San Remo – Сан Ремо – італійське курортне місто, 57 тисяч мешканців, регіон Лігурія, провінція Імперія).

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним місцем виробництва товарів, а саме містом San Remo, що насправді не відповідає дійсності.

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

Электронный словарь. Explanatory (It-RU) к версии ABBYY Lingvo x3).



2. Апелянт – Лепеха І.М. заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SAN REMO» за заявкою № m 2012 06724.

Апелянт зазначає, що експертом неправильно застосовані норми матеріального права, викладені в частині 1 статті 5 та статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також в пунктах 4.3.1.4, 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, не проведено повне дослідження всіх обставин справи, а у рішенні про відмову в реєстрації знака наявна підстава для відмови, яка відсутня в повідомленні про можливу відмову в реєстрації знака.

Апелянт вважає, що заявлене позначення хоча і пов'язується із географічним місцем, але, в цілому, жодним чином не вказує на місце виробництва або збуту товарів, маркованих таким позначенням, оскільки:

позначення San Remo відоме серед споживачів у зв'язку із фестивалем, який проводиться в однойменному місці або з курортом Італії;

географічна місцевість San Remo історично не є відомою у світі, як місце виробництва товарів 1 класу МКТП;

географічна місцевість San Remo не є відомою у світі, як місце, яке має особливі географічні або інші умови, які б впливали на властивості товарів 1 класу МКТП;

для заявлених товарів місце походження товарів не є якісною або споживчою характеристикою, яка впливає на вибір споживачами товарів, що маркуються заявленим позначенням;

товари, для яких заявлено позначення, не є товарами масового споживання, споживачами таких товарів переважно є фахівці, які мають вищий рівень освіченості та кваліфікації.

Апелянт також зазначає, що з лютого 2013 року товари, марковані заявленим позначенням, знаходяться у вільному продажі в торговельних мережах України. Виробництво товарів здійснюють компанії ТОВ «Річ Ленд» та ТОВ «Агрохімпак», власником яких є апелянт. Споживачі однозначно асоціюють товари, марковані позначенням «SAN REMO», як товари виробництва ТОВ «Річ Ленд».

Таким чином, підстава закладу експертизи, що товари, марковані заявленим позначенням можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним місцем виробництва товарів, а саме містом San Remo, що насправді не відповідає дійсності, спростовується мотивами і доводами, викладеними у запереченні.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 11.06.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг та зареєструвати знак «SAN REMO» за заявкою № m 2012 06724 відносно заявлених 01 класу МКТП товарів.



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 «SAN REMO» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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.

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.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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.

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.

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.



Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «SAN REMO» виконане стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Відповідно до довідкових джерел інформації:

Санremo (італ. *Sanremo*, ліг. *Sanremu*) – місто та муніципалітет в Італії ([uk.wikipedia.org/](http://uk.wikipedia.org/)).

Сан-Ремо или Санréмо (італ. *Sanremo*, ліг. *Sanremu*) – італійський курортний город. Традиционная русская передача отражает вариант написания итал. *San Remo*, бывший официальным в фашистский период ([ru.wikipedia.org/](http://ru.wikipedia.org/)).

При цьому, колегія зазначає, що місто «San Remo» відоме тим, що з 1951 року у ньому проходить фестиваль італійської пісні, з 1904 року – карнавал квітів, який збирає флористів з усього світу, покази мод, парусна регата, автомобільні гонки, боксерські бійки, тенісні турніри, змагання з греблі та є туристичним містом (<http://www.biancoloto.com/sanremo/sanremo.html>, <http://www.itasolare.com/news-italy/85/>, <http://www.mirkrasiv.ru/articles/san-remo-cvetochaj-rivera.html>, <http://eco-turizm.net/san-remo-gorod-tsvetov-i-prazdnikov-v-italii.php>).

Заявлене позначення «SAN REMO» подано на реєстрацію відносно товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Перелік заявлених товарів складається із заголовку товарів 01 класу МКТП та назв товарів, що входять в цей клас.

Заголовки класів МКТП вказують загальні назви галузей, до яких належать товари чи послуги.

Заголовок 01 класу МКТП містить такі товари: Хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термооброблення і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби.

В пояснювальних примітках до Переліку класів з пояснювальними примітками, зазначеними в Міжнародній класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, вказано, що до 01 класу МКТП належать, головним чином, хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці та сільському господарстві, в тому числі матеріали, з яких виготовлено товари, що належать до інших класів. Зокрема, до Класу належать: компост, гній, змішаний з соломом (добриво); сіль для консервування, крім призначеної для консервування харчових продуктів; деякі добавки для харчової промисловості.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Слово «San Remo» складається повністю з назви географічного об'єкта, а саме міста, що знаходиться в Італії, яке є відомим.



Слово «San Remo» має чітку семантику, тобто конкретне смислове значення і для його розуміння не потрібні ніякі додаткові асоціації, логічні побудови, і тому висновки щодо його сприйняття не можуть бути різними.

Товари 01 класу МКТП заявленого позначення мають дуже широке призначення, отже, можуть використовуватися у багатьох галузях.

Доводи апелянта, що місто «San Remo» не відоме настільки, щоб викликати у споживача асоціацію з географічною назвою, як вказівкою на місце виробництва заявлених товарів 01 класу МКТП, матеріалами, наданими апелянтом, не підтверджено.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення складається лише з позначення, що є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними.

На думку апелянта, споживачі однозначно асоціюють товари, марковані заявленим позначенням, як товари виробництва ТОВ «Річ Ленд».

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші інформаційні джерела.

За матеріалами апеляційної справи ТОВ «Річ Ленд» та ТОВ «Агрохімпак», власником яких є апелянт, виготовляють субстрати, добрива та засоби по догляду для декоративно-листяних рослин, квітучих рослин, орхідей, овочевих рослин з 2013 року. ТОВ «Гарден Клуб» здійснює збут товарів, маркованих позначенням «San Remo», до торгових мереж ТОВ «Практикер Україна», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «ОЛДІ-Житомир», ТОВ «Леруа Мерлен Україна» починаючи з 27.02.2013. Інформація щодо товарів 01 класу МКТП, маркованих позначенням «SAN REMO», виробництва ТОВ «Річ Ленд», в мережі Інтернет відсутня.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає твердження апелянта щодо того, що споживачі однозначно асоціюють товари, марковані заявленим позначенням, як товари виробництва ТОВ «Річ Ленд» не підтвердженим.

Крім того, в мережі Інтернет міститься така інформація:

- «В начале марта в Санремо стартует цветочный карнавал. Он проводится с 1904 года (с перерывами) и собирает флористов со всего мира. Город известен на весь мир своими цветами — здесь их производят в промышленных количествах» ([http://redigo.ru/geo/Europe/Italy/San\\_Remo/story](http://redigo.ru/geo/Europe/Italy/San_Remo/story)).

- «Здесьный цветочный рынок известен во всем мире» (<http://redigo.ru/geo/Europe/Italy/poi/47979>).

Зазначене свідчить про те, що місто San Remo пов'язано з виробництвом частини товарів 01 класу МКТП, відносно яких позначення «SAN REMO» подано на реєстрацію.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що описовим позначенням може бути надана правова охорона, якщо вони набули розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання до дати подання заявки.



У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що заявлене позначення «SAN REMO» набуло розрізняльної здатності через тривале використання.

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом представлено фотографії продукції та етикетки, під якими продукція апелянта, а саме субстрати, добрива та засоби по догляду для рослин, виходить на ринок, а також сертифікаційні документи (свідоцтва про якість продукції, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи), видаткові накладні щодо постачання апелянтом до торгівельної мережі своєї продукції.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом документи та встановила, що вони не підтверджують тривалого використання позначення «SAN REMO», яким маркується продукція апелянта, до дати подання заявки № m 2012 06724.

До того ж, документів щодо використання заявленого позначення для інших заявлених товарів 01 класу МКТП апелянтом не надано.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення не набуло розрізняльної здатності через використання відносно апелянта.

В запереченні апелянт зазначив, що у рішенні про відмову в реєстрації знака наявна підстава для відмови, яка відсутня в повідомленні про можливу відмову в реєстрації знака.

У повідомленні від 14.02.2013 про можливу відмову в реєстрації знака зазначено, що заявлене позначення є описовим, вказує на певне географічне місце виготовлення чи збуту товарів – місто San Remo. Заявник надав мотивовану відповідь на дане повідомлення. В той же час, у рішенні від 11.06.2013 про відмову в реєстрації знака міститься дві підстави для відмови – описовість заявленого позначення та те, що товари, марковані заявленим позначенням можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним місцем виробництва товарів, а саме містом San Remo, що насправді не відповідає дійсності. Таким чином, апелянт неправомірно був позбавлений права на мотивовану відповідь.

При цьому, апелянт зазначив, що підстава, яка з'явилася у рішенні від 11.06.2013, спростовується мотивами і доводами викладеними у запереченні.

Колегія Апеляційної палати розглянула доводи, наведені апелянтом, щодо спростування вказаної підстави для відмови та зазначає наступне.

Слово «San Remo» відтворює назву міста в Італії і може сприйматися споживачами як місце знаходження заявника та місце виробництва товарів, що не відповідає дійсності, оскільки позначення заявлено на реєстрацію українським заявником.

Матеріалів, які підтверджують, що у споживачів заявлене позначення викликає стійкий зв'язок із заявником або сприймається як позначення товарів 01 класу МКТП, що ним виробляються, не надано. У зв'язку з цим колегія не



бачить підстав вважати, що позначення «SAN REMO» асоціюється у споживачів з українським заявником Лепехою І.М.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія вирішила, що заявлене позначення «SAN REMO» 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 Лепесі І.М. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 11.06.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SAN REMO» за заявкою № т 2012 06724 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Л.А.Цибенко

Т.П.Салфетник

О.В.Саламов