

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

29 вересня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати від 15.03.2016 № 23 у складі головуєчого Запорожець Л.Г. та членів колегії Сенчука В.В., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Торського Івана Михайловича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.12.2015 про відмову в реєстрації знака «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА» за заявкою № т 2014 11644.

Представник апелянта – Нечаєва Н.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3418 від 11.03.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 11644;
- копії матеріалів заявки № т 2014 11644;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 7041 від 11.05.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 30.12.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА» за заявкою № т 2014 11644 для всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником;
- для послуг 43 класу, що пов'язані з послугами курортів, складається лише з даних, що є описовими при наданні зазначених послуг, бо вказує на місце надання послуг – певний географічний регіон (східницька) та їх певні властивості (курортна).

«СХІДНИЦЯ – селище міського типу у Львівській області, підпорядковане Бориславській міській раді, всеукраїнський бальнеологічний курорт імені Омеляна Стоцького. Розташоване у Дрогобицькій агломерації, за 10 км на південний захід від Борислава. Славиться своїми мінеральними водами.»

«СХІДНИЦЬКА – є зареєстрованим кваліфікованим зазначенням походження товару для мінеральної води.»

«КУРОРТНИЙ -а, -е. Стос. до курорту.»

«КУРОРТ – місцевість із природними цілющими властивостями, пристосована для лікування, відпочинку.»

- є оманливим для послуг 43 класу, що не пов'язані з послугами курортів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F>; до версії ABBYY Lingvo x3; Великий тлумачний словник сучасної української мови. Видавництво «Перун», 2005. 250 тис. слів та словосполучень.

Апелянт – Торський Іван Михайлович не погоджується із зазначеним рішенням, виходячи із наступних підстав.

Щодо розрізняльної здатності знака апелянт зазначає, що жодна із наведених у пункті 4.3.1.4 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 змінам (далі – Правила), ознак віднесення позначення до таких, що не мають розрізняльної здатності, не стосується заявленого позначення «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА».

Апелянт повідомляє, що використання знака «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА» фактично безперервно здійснюється з 2001 року по теперішній час у межах здійснення спільної програми у спеціальній (вільній) економічній зоні «Курортотоліс Трускавець» – ОП «Трускавець-курортосервіс», співвласником якого є апелянт, ВАТ «Бориславський завод продтоварів» та ТОВ «Завод мінеральних вод», єдиним засновником яких є апелянт і вже набуло розрізняльної здатності завдяки тривалому використанню.

Щодо описовості заявленого позначення, апелянт вважає, що враховуючи положення пункту 4.3.1.7 Правил, заявлене позначення не є описовим, а лише викликає певні асоціації про особливості послуг, оскільки є словосполученням двох слів Східницька та курортна і в цілому породжує асоціації із природою, оздоровленням, відпочинком, красою.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є оманливим щодо послуг 43 класу МКТП, оскільки діяльність апелянта пов'язана із послугами забезпечення харчуванням та проживанням на території курортів, що знаходяться у Трускавецько-Бориславсько-Східницькій курортній зоні, до якої входять санаторії, готелі, пансіонати, інші заклади для тимчасового проживання.

Враховуючи наведене, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення ДСІВ від 30.12.2015 про відмову в реєстрації знака «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА» за заявкою № m 2014 11644 та зареєструвати знак відносно усіх послуг 43 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення 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.

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 використання.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до таких позначень 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; загальновживані 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до абзацу четвертого 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.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару 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.

СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА

Заявлене за заявкою № т 2014 11644 позначення **КУРОРТНА** є словесним, виконаним кирилицею великими нахиленими літерами української абетки без зазначення кольору. Словесний елемент КУРОРТНА наведено літерами меншого розміру та розміщено у центрі під словесним елементом СХІДНИЦЬКА.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП, а саме: «агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонах); будинки для людей похилого віку; готелі; закусові; замовляння (бронювання) тимчасового житла; замовляння місць в пансіонатах; їдальні; кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; пансіонати; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць в готелях; послуги барів; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; туристські бази; ясла дитячі».

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно послуг 43 класу, що пов'язані з послугами курортів, колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення заявленого позначення та зазначає наступне.

Східниця — селище міського типу у Львівській області, підпорядковане Бориславській міській раді, всеукраїнський бальнеологічний курорт імені Омеляна Стоцького. У Східницькому родовищі мінеральних вод сьогодні налічується 38 джерел і 17 свердловин з різним хімічним складом мінеральної води. На курорті в Східниці є все для комплексного оздоровлення багатьох недуг з використанням мінеральних вод як для внутрішнього так і для зовнішнього застосування, дієтичного харчування, медикаментозної та озокерито – терапії, лікувальної фізкультури, комфортабельні санаторії, оздоровчі центри, комплекси відпочинку, вілли, готелі, приватні садиби, пансіонати тощо (<http://mytruskavets.com.ua/ua/skhodnitsa.html>; <http://skhidnytsia-rada.gov.ua/storinka-shidnytsi/>; www.shidnitca.com/).

Курорт – освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їхньої експлуатації будівлі, споруди з об'єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань, рекреації і підлягає особливій охороні. Діяльність санаторно-курортних і оздоровчих підприємств в Україні

регламентують декілька основних нормативно-правових актів – Закон України «Про Курорти», Загальне положення про санаторно-курортний заклад, Національний стандарт України «Послуги туристичні, засоби розміщення» (ДСТУ 4527:2006), Господарський кодекс України та Закон України «Про Акціонерні товариства». Відповідно до зазначених нормативно-правових актів існують такі типи санаторно-курортних і оздоровчих підприємств: санаторії, санаторії-профілакторії, пансіонати з лікуванням, пансіонати відпочинку, курортний готель, будинки відпочинку, заклади 1-2 денного перебування, бази відпочинку та інші (http://pidruchniki.com/2015060965398/turizm/organizatsiya_sanatorno-kurortnogo_obsługovuvannya).

Заявлене позначення «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА» є словосполученням, що утворене двома прикметниками, які виражають ознаки за відношенням до місця. З огляду на правила української мови прикметник може мати конкретне значення лише у поєднанні з іменником (предметом), ознаки якого він характеризує (<http://pravila-uk-mova.com.ua/index/prikmetnik/0-11>). Натомість, заявлене позначення є сполученням самостійних прикметників, не поєднаних з будь-яким іменником, тому в цілому не має конкретного значення, а може мати безліч значень, які залежатимуть від іменника, з яким його поєднати. Наприклад: Східницька курортна вода, Східницька курортна зона, Східницька курортна база тощо. Разом з тим, поєднання заявленого позначення з будь-яким предметом (поняттям) ймовірно викликати у споживача асоціації з курортом Східниця.

З огляду на таке, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення характеризується наявністю індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримувати певну інформацію щодо походження та характеру заявлених послуг – послуги курорту Східниця, проте прямо не вказує на ці послуги. При цьому, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відтворене оригінальним шрифтом нахиленими літерами різного розміру у певній графічній формі словесних елементів, розміщених у два рядки один під одним, що надає йому в цілому достатній для реєстрації ступінь розрізняльної здатності.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення оманливим відносно послуг 43 класу, що не пов'язані з послугами курортів, колегія Апеляційної палати дослідила перелік послуг 43 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № т 2014 11644 з метою встановлення чи містить він такі послуги та зазначає наступне.

Адміністративно-територіальні межі курорту Східниця входять до спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» (далі – СЕЗ «Курортополіс Трускавець»), створеної відповідно до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» у 2000 році на період 20 років в адміністративно-територіальних межах міста Трускавець Львівської області. Метою створення СЕЗ «Курортополіс Трускавець» є стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності, спрямованої на збереження та ефективне використання природних лікувальних ресурсів курорту Трускавець, прискорення економічних реформ у

лікувально-оздоровчій галузі та розвиток туризму. На території СЕЗ «Курортополіс Трускавець» встановлено та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон».

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 року № 1441 Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» визначено зокрема, що суб'єктами СЕЗ «Курортополіс Трускавець» є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ «Курортополіс Трускавець» і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 500 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку та управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець» як суб'єкти СЕЗ «Курортополіс Трускавець». Суб'єкти СЕЗ «Курортополіс Трускавець» мають договори оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ «Курортополіс Трускавець». За реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Курортополіс Трускавець» справляється плата, розмір якої встановлюється Трускавецькою міською радою. Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Курортополіс Трускавець», спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець» на розвиток інфраструктури цієї економічної зони у порядку, визначеному виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за погодженням з Мінфіном.

Отже, СЕЗ «Курортополіс Трускавець» можна вважати вузькоспеціалізованою вільною економічною зоною, пріоритетною метою якої є сприяння розвитку санаторно-курортного господарства, медицини та охорони здоров'я, що базується на застосуванні мінеральних вод цього регіону, зокрема унікальної води Нафтуся (zakon.rada.gov.ua/laws/show/1441-99-п; truskavets-city.gov.ua/doc/viddil/kurortopolis2.doc; tourlib.net/statti_ukr/myronov.htm).

Апелянт є співзасновником Об'єднання підприємств асоціації «Трускавець-курортсервіс» (холдинг «ТКС») та основним (єдиним) засновником ПАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» та ТОВ «Завод мінеральних вод», про що свідчать статутні документи додані до заперечення. Холдинг «ТКС» заснований у 1998 році як диверсифікована група компаній з продажу товарів повсякденного попиту і надання інших послуг курортним установам Західної України. Зазначені підприємства, починаючи з 2001 року є суб'єктами СЕЗ «Курортополіс Трускавець». Адміністративно-територіальні межі курорту смт. Східниця входять до СЕЗ «Курортополіс Трускавець». У 2010 році холдингом «ТКС» реалізовано інвестиційний проект побудови водозахисних споруд на цій території з метою захисту від повені селищ Львівської та сусідніх областей.

Зважаючи на викладені обставини, а також особливий статус СЕЗ «Курортополіс Трускавець», колегія Апеляційної палати зазначає, що підприємницька діяльність будь-якої особи, що зареєстрована в установленому законом порядку як суб'єкт СЕЗ «Курортополіс Трускавець», спрямована,

насамперед, на задоволення потреб курортів, розташованих у цій економічній зоні. Тому, колегія Апеляційної палати вважає, що всі послуги 43 класу МКТП, наведені у переліку за заявкою м 2014 11644, можуть бути пов'язані з послугами курортів. Відтак, ймовірність створення у споживача неправдивої асоціації, пов'язаної з певною якістю, географічним походженням послуг або з певною особою, що надає послуги виключено. Отже, немає підстав щодо застосування положень абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону.

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

Колегія Апеляційної палати дослідила додані до заперечення документи та встановила наступне.

СХІДНИЦЬКА

Знак **КУРОРТНА** у такій самій формі, що й заявлене позначення за заявкою № м 2014 11644 був зареєстрований 15.10.2003 за свідоцтвом України № 35199 (заявка № 2001031256, дата подання 05.03.2001), на ім'я Говірко В.І. та Торського І.М. (апелянта), відносно послуг 42 класу 7-ї редакції МКТП, що діяла на дату подання заявки. Дія зазначеного свідоцтва припинена 05.03.2011 у зв'язку з несплатою збору за продовження його дії.

15.08.2014 апелянтом подано заявку № м 2014 11644 на знак у формі зареєстрованого за свідоцтвом № 35199 знака відносно послуг 43 класу 10-ї редакції МКТП, що діяла на дату подання заявки, тобто за впливом трьох років, передбачених статтею 22 Закону.

У лютому 2004 року власники свідоцтва № 35199 надали згоду на використання знака «СХІДНИЦЬКА КУРОРТНА» ТОВ «Завод мінеральних вод», ВАТ «Бориславський завод продтоварів», Об'єднанню підприємств асоціації «Трускавець-курортсервіс» та ТОВ «Водар ТКС», про що свідчить наданий апелянтом лист-погодження. До 42-го класу 7-ї редакції МКТП належали послуги готелів, пансіонатів, туристичних таборів, санаторіїв, будинків відпочинку, оздоровчих закладів тощо; послуги забезпечення тимчасовим житлом, харчами та напоями, послуги ресторанів, барів, інших закладів харчування; персональні послуги тощо, тобто послуги 43 класу 10-ї редакції МКТП.

Знак за свідоцтвом № 35199, який є заявленим за заявкою № м 2014 11644 позначенням, використовується відносно зазначених послуг 43 класу МКТП починаючи з 2001 року по теперішній час у межах здійснення спільної програми в СЕЗ «Курортотоліс Трускавець», тобто протягом 15 років безперервно, що підтверджується наданими апелянтом документами за період з 2002 по лютий 2016 років, зокрема: довідками щодо обсягів надання послуг із забезпечення тимчасовим житлом (у готелях, пансіонатах, санаторіях тощо); договорами щодо поставки товарів (харчів та напоїв) та перевезення (доставляння) вантажів і актами прийняття виконаних робіт; документами щодо постачання мінеральної води (напоїв); договорами оренди земельних ділянок для здійснення діяльності

холдингу «ТКС», ПАТ «Бориславський завод продовольчих товарів», документами про реєстрацію суб'єктів СЕЗ «Курортополіс Трускавець» тощо.

За результатами дослідження додаткових матеріалів, наданих апелянтом до заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення **СХІДНИЦЬКА**

КУРОРТНА тривалий час (15 років) використовується апелянтом під час здійснення господарської діяльності суб'єктами СЕЗ «Курортополіс Трускавець» відносно послуг, пов'язаних із послугами курортів, завдяки чому вже здатне ідентифікувати особу, яка виробляє товар та надає послуги з використанням заявленого позначення, тобто набуло розрізняльної здатності через використання.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення 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 Торського Івана Михайловича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 30.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 11644 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу **СХІДНИЦЬКА** свідоцтва, знак **КУРОРТНА** за заявкою № т 2014 11644 відносно усіх послуг 43 класу МКТП, наведених у переліку за зазначеною заявкою.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

В.В.Сенчук

Г.П.Добриніна