

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
28.05.2021 № 72-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

12 травня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-25-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Красовського В.Г. розглянула заперечення Степаненка Володимира Васильовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 28.07.2020 про реєстрацію знака «СВІЖИНА» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 13472.

Представник апелянта – Літвінова О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/498-20 від 13.10.2020;
копії матеріалів заявки № т 2019 13472;
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № Вн-969/2021 від 14.04.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту від 28.07.2020 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака «СВІЖИНА» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 13472, оскільки заявлене словесне позначення:

- є оманливим для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не входять до узагальнюючого поняття «м'ясо» та споріднених до них товарів 16 класу;

- для товарів 29 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «м'ясо» та споріднених до них товарів 16 класу «етикетки паперові або картонні; коробки паперові або картонні; листівки рекламні; папір для пакування; сумки (пакети, торбини) паперові або пластмасові для пакування; бланки друковані; вивіски паперові або картонні; віскозні листи для обгортання; пергаментний папір» є описовим, вказує на вид товарів та їх призначення.

Свіжина – свіже м'ясо щойно забитого кабана, свині;

- для всіх товарів 29 класу МКТП та споріднених до них товарів 16 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «СВІЖИНА», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Василевського Сергія Станіславовича (свідоцтво № 52991 від 15.08.2005, заявка № 20031112364 від 24.11.2003), щодо споріднених товарів 29 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р. II, ст.6, п.п. 2, 3

Explanatory(Uk-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство «Перун», 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Степаненко В.В. заперечує проти рішення про реєстрацію знака «СВІЖИНА» за заявкою № т 2019 13472 для частини товарів і послуг, оскільки вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та надає наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що відповідно до тлумачного словника української мови слово «свіжина» означає свіже м'ясо. При цьому не має значення з якої тварини або птиці це м'ясо отримано. Слово «свіжина» також використовується споживачами при розмові про свіжі м'ясні продукти та вироби з м'яса.

Згідно з проектом «Сеть Словесных Ассоциаций», розміщеним на сайті <https://wordassociations.net/ru>, слово «свіжина» також асоціюється з такими словами, як «щи, свинина, лапша, баранина, пирог, базар, каша, молоко, яблуко, запах, стол».

Позначення «СВІЖИНА» не вказує на вид товарів та їх призначення, а лише викликає певні асоціації про особливості товарів (певні характеристики товарів), але не описує їх прямо і потребує домислів від споживачів.

Заявленим позначенням маркуються товари 29 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «м'ясо», та які не входять до цього поняття, але виготовлені із свіжого м'яса, та товари 16 класу, які пов'язані із обігом товарів 29 класу МКТП.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення не схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 52991, оскільки відрізняється червоним кольором, який є домінуючим елементом, що викликає стійку асоціацію у

споживачів саме з апелянтом. Крім того, товари 16 класу МКТП не можуть вважатися спорідненими з товарами 29 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що він є власником магазинів, де здійснюється продаж свіжого м'яса та м'ясних виробів на території м. Харкова та Харківської області. Апелянт є власником свідоцтва № 145700 на комбіновану торговельну марку «СВІЖИНА». Це позначення з 2010 року використовується ним для маркування товарів 29 класу МКТП, а також у якості вивісок на магазинах, та розміщується на етикетках, пакувальних матеріалах, цінниках. «СВІЖИНА» – це мережа фірмових магазинів з продажу м'яса та м'ясних продуктів, добре відомі споживачам на території східних областей України. Інформація про магазини розміщена на численних сайтах мережі Інтернет.

Таким чином, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через тривале використання та асоціюється у споживачів з апелянтом.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 28.07.2020 і зареєструвати позначення за заявкою № т 2019 13472 відносно всіх заявлених товарів 16 та 29 класів 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 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **СВІЖИНА** виконано стандартним шрифтом, заголовними потовщеними червоними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16 та 29 класів МКТП:

16 клас – Бланки друковані; блокноти (канцелярські товари); брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; віскозні листи для обгортання; вітальні листівки; газети; графічні зображення; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; етикетки паперові або картонні; журнали (періодичні видання); записники; інформаційні бюлетені; календарі; калька з зображеннями; калька паперова; каталоги; коробки паперові або картонні; косинці для креслення; купони на знижку друковані; листівки рекламні; папір для пакування; пергаментний папір; періодичні видання друковані; підставки паперові під вмістину для напоїв; підставки під пивні кухлі; підстилки паперові на столи; підстилки паперові під столові прибори; полотнища з написами або зображеннями паперові; серветки настільні паперові; скатерки столові паперові; сумки (пакети, торбини) паперові або пластмасові для пакування; таблички паперові або картонні.

29 клас - бекон; бульгогі (корейська страва з яловичини); бульйони; дичина нежива; желе м'ясні; жир кістковий харчовий; жир свинячий; жири тваринні харчові; ковбасні вироби; кров'яна ковбаса; м'ясні екстракти; м'ясні консерви; м'ясо; м'ясо законсервоване; паштети печінкові; печінка; птиця свійська нежива; сало свиняче; свинина; солоне м'ясо; сосиски; сосиски для хот-догів; сосиски у

тісті; таджин (готова страва з м'яса, риби або овочів); тваринний кістковий мозок харчовий; тельбухи.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «СВІЖИНА» 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)¹, 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 20.09.1997 № 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; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце 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.

Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти, якість, характерні риси, призначення чи результат використання певних товарів. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно створювати враження про те, що позначення вказує на товар або на всі чи окремі його споживчі властивості чи характеристики.

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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

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.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

«Свіжина – 1. Свіже м'ясо 2. (рідко) Свіжість (у 1 знач.).

Свіжий а, е. 1. Який не втратив своїх природних властивостей, своєї якості. Який не піддано солінню, маринуванню, консервуванню і т. ін., залишений у природному вигляді» (Академічний тлумачний словник української мови. <http://sum.in.ua>).

«1. Свіжина – свіже м'ясо, сало, з недавно (щойно) зарізаной тварини. 2. рідко. Свіжість (у 1 знач.).» («Словник української мови у 20 томах» / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – К. : Наукова думка, 2010).

Отже, слово «свіжина» в тлумачних словниках української мови визначено як відповідне поняття, що має конкретне смислове значення, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов. Тому звичайному споживачу зрозумілий зміст заявленого позначення без додаткових суджень та мислень.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлений перелік товарів 29 класу МКТП та встановила, що для заявлених товарів, які відносяться до узагальнюючого поняття «м'ясо», заявлене позначення виключно описує товар.

У зв'язку з цим, заявлене позначення для товарів 16 класу МКТП, які використовуються спільно з основним товаром, оскільки вони можуть продаватися і використовуватися для упакування товарів 29 класу МКТП, є описовим, оскільки буде вказувати на призначення товарів.

У той же час, товари 29 класу МКТП, які не входять до узагальнюючого поняття «м'ясо» та товарів 16 класу МКТП, пов'язаних з введенням в цивільний оборот товарів 29 класу МКТП (призначених для використання разом з товарами 29 класу МКТП), не відповідають дійсним характеристикам зазначених товарів, і тому однозначно не будуть сприймаються потенційними споживачами як неправдиві, тобто є оманливими.

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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для

яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Протиставлена словесна торговельна марка **СВІЖИНА** за свідоцтвом № 52991 виконана стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів та послуг 29, 35, 43 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, за результатами якого дійшла висновку, що порівнювані позначення є тотожними за фонетичною та семантичною ознаками, оскільки складаються з одного словесного елемента, тотожного за звучанням. Візуально порівнювані позначення схожі алфавітом та шрифтом, а відрізняються кольором.

Таким чином досліджувані позначення схожі, оскільки асоціюються в цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16 та 29 класів МКТП. Відповідно до рішення Мінекономіки від 28.07.2020 заявленому позначенню відмовлено у реєстрації відносно всіх товарів 29 класу МКТП та споріднених до них товарів 16 класу МКТП та надано правову охорону відносно частини товарів 16 класу МКТП, а саме: блокноти (канцелярські товари); брошури; буклети; вітальні листівки; газети; графічні зображення; друкована продукція, крім етикеток паперових або картонних, листівок рекламних, бланків друкованих, вивісок паперових або картонних; друковані видання, крім етикеток паперових або картонних, листівок рекламних, бланків друкованих, вивісок

паперових або картонних; друковані графічні роботи; журнали (періодичні видання); записники; інформаційні бюлетені; календарі; калька з зображеннями; калька паперова; каталоги; косинці для креслення; купони на знижку друковані; періодичні видання друковані; підставки паперові під вмістину для напоїв; підставки під пивні кухлі; підстилки паперові на столи; підстилки паперові під столові прибори; полотнища з написами або зображеннями паперові; серветки настільні паперові; скатерки столові паперові; таблички паперові або картонні.

Протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно товарів та послуг 29, 35, 43 класів МКТП, зокрема товарів 29 класу МКТП: м'ясо, риба, птиця, дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, сухі, несирі фрукти та овочі; желе, повидла, компоти; яйця, молоко та молочні продукти; харчова олія і жири; всі товари, що включені до 29 класу.

Колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Спорідненими товарами і/або послугами можна вважати 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 або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Крім того, спорідненими можуть вважатися супутні товари, тобто такі, що використовуються спільно з основним товаром, оскільки вони можуть продаватися і використовуватися для упакування основних товарів. Така тара (упаковка) має спеціальну форму, призначена для зберігання відповідних товарів (виробів або набору виробів) та придатна для тривалого використання разом з товарами, для яких вони призначені.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 29 класу та споріднені до них товари 16 класу МКТП заявленого позначення, враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, є однорідними (спорідненими) з товарами 29 класу МКТП протиставленої торговельної марки.

Таким чином, заявлене позначення є схожим з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 52991, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених товарів.

У запереченні апелянт зазначав, що він є власником мережі магазинів «СВІЖИНА», в яких здійснюється продаж свіжого м'яса та м'ясних виробів. Інформація про магазини розміщена на численних сайтах мережі Інтернет.

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянт надав роздруківки з мережі Інтернет з фотографіями магазинів під назвою

«СВІЖИНА», адресами магазинів, розміщених на території м. Харкова та Харківської області.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані матеріали та встановила, що вони не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки та не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням через тривале використання в Україні відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2019 13472, зазначені в пунктах 2, 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку Укрпатенту та відповідно в рішенні Мінекономіки правомірно та вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Степаненку Володимиру Васильовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.07.2020 про реєстрацію знака «СВІЖИНА» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2019 13472 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

В.В.Гайдук

Члени колегії

Т.П.Салфетник

В.Г.Красовський