

**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

30 листопада 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.07.2012 № 66 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з додатковою відповідальністю "ШУСТОВ-СПИРТ" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 21.05.2012 про відмову в реєстрації знака "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" за заявкою № m 2011 07410.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 12.09.2012, 19.10.2012, 14.11.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Скачко В.А.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 19.07.2012 вх. № 10857; матеріали заявки № m 2011 07410; додаткові матеріали від 12.09.2012 вх. № 13477.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 21.05.2012 про відмову в реєстрації знака "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА", оскільки:

1. Заявлене словесне позначення є описовим для частини товарів 33 класу, бо вказує на певну складову товарів - "лимонно-медова" та місце виготовлення чи збуту товарів - "Тернопільська".

Лимонний - прикм. до лимон. Зробл. із лимона; з лимоном.

Медовий - прикм. до мед. Вигот. з меду; з медом, на меду.

Тернопільська область - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа Тернопільської області проходить по річці Дністер, східна - по Збручі.

Є оманливим для інших товарів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, в яких ця складова відсутня.

2. Для частини товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а саме: "горілка", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками "ТЕРНОПІЛЬСЬКА", "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННА", "ТЕРНОПІЛЬСЬКА МЕДОВА", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Тернопільського обласного державного об'єднання спиртової та лікєро-горілкової промисловості "Тернопільспирт", (UA) (свідоцтво № 14807 від 28.02.2000, заявка № 96010129 від 22.01.1996, свідоцтво № 83049 від 10.10.2007, заявка № m200602054 від 14.02.2006, свідоцтво № 83050 від 10.10.2007, заявка № m200602055 від 14.02.2006), щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Explanatory (Uk-Uk) (до версії АВВУУ Lingvo x3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво "Перун", 2005. 250 тис. слів та словосполучень.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%ED%EE%EF%B3%EB%FC%F1%FC%EA%E0_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC#.D0.95.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D1.96.D0.BA.D0.B0

Апелянт – Товариство з додатковою відповідальністю "ШУСТОВ-СПИРТ" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" за заявкою № m 2011 07410 та зазначає наступне.

Заявлене позначення є комбінацією словесних позначень, яка утворює просте речення. Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та пункту 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578) до позначень, що є описовими, віднесено, зокрема, прості найменування товарів.

У відповідності до словників (Універсальний словник української мови Зоряна Куньч. Тернопіль. Навчальна Книга - Богдан. 2005 р. стор. 627; "Великий тлумачний словник сучасної української мови"/ голов. Ред.. В.Т.Бусел. -К: Ірпінь: ВТФ „Перун”. 2007. стор. 1179):

"Простий - той, який не складається з багатьох елементів, частин, елементарний за складом, однорідний".

На думку апелянта, прості найменування товарів - це найменування, які складаються із одного слова, причому це слово повинно бути позначенням цих товарів, наприклад: горілка, настоянка — для товарів 33 класу.

Заявлене позначення "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" не є простим найменуванням товару, так як складається із трьох слів і, таким чином, не є описовим.

Апелянт також не погоджується з тим, що заявлене позначення є оманливим.

Апелянт зазначає, що перелік товарів, який зазначено в матеріалах заявки, а саме алкогольні напої (крім пива), аперитиви; настоянки гірки, алкогольні напої, що сприяють травленню, є такими товарами, до яких відноситься товар, який маркується позначенням, яке заявлене на реєстрацію згідно із рецептурою.

Апелянт також не згоден з тим, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками, оскільки вони мають різну семантику.

Крім того, використання словесного позначення, яке реєструється як знак, здійснюється для маркування товару у відповідності до частини першої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Етикетка, якою маркує свій товар апелянт, свідчить про те, що маркування здійснюється у відповідності до Закону, що унеможливорює схожість заявленого позначення та протиставлених знаків при їх використанні для маркування товару.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m201107410 та зареєструвати знак "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" 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 "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" 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, затверджених 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, та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 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.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел, в тому числі Інтернет.

В статті "Лимонно-медовая настойка – для улучшения работы печени", яка опублікована на веб-сайті <http://mediry.ru/>, зазначено, що:

"Заболевания печени способны на долгое время вывести из строя любой организм. И значительно повредит полноценной работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому в народной медицине существует несколько способов профилактики заболеваний печени.

Одним из наиболее простых и доступных является лимонно-медовая настойка. Для ее приготовления необходимо смешать мякоть четырех лимонов (неочищенных) и 1 килограмм меда (желательно, акациевого). Добавить 200 грамм оливкового масла холодного отжима. Тщательно перемешать. Настоять 2 – 5 дней. Хранить в холодильнике".

В статті "Коксартроз и его лечение народными средствами", яка опублікована на веб-сайті <http://www.koksartroz.ru/lechenie-koksartroza-parodnymi-sredstvami/> наведено наступний рецепт виготовлення лимонно-медової настоянки:

"Три лимона измельчаются вместе с кожурой и заливаются тремя литрами кипятка. Спустя какое-то время, когда настойка остынет немного, добавляем три столовые ложки меда. Полученную смесь употребляем три раза в день по половине стакана в течение месяца".

За результатами аналізу інформації з доступних інформаційних джерел колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що словосполучення "ЛИМОННО-МЕДОВА" має конкретне смислове значення, а саме означає

певний вид товару, який має певні смакові та лікувальні властивості. Така назва широко використовується для приготування домашньої настоянки і відповідно відома споживачу своїми корисними властивостями.

Виходячи з викладеного, при розгляді заявленого позначення "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" колегія Апеляційної палати встановила, що до його складу входить описовий елемент у вигляді словосполучення "ЛИМОННО-МЕДОВА", а слово "ТЕРНОПІЛЬСЬКА" може бути сприйнято споживачем як місце виготовлення товару.

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил 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.

Заявлене позначення "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений знак "ТЕРНОПІЛЬСЬКА, зобр." виконаний у вигляді етикетки до алкогольного напою. Він складається зі словесних елементів, один з яких виконаний оригінальним шрифтом великими літерами кирилицею а інший – виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею, та графічних елементів у вигляді герба та вензелів.

Протиставлений знак "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННА, зобр." виконаний у вигляді етикетки до алкогольного напою. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом великими літерами кирилицею, та графічних елементів.

Протиставлений знак "ТЕРНОПІЛЬСЬКА МЕДОВА, зобр." виконаний у вигляді етикетки до алкогольного напою. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом великими літерами кирилицею, та графічних елементів.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у 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.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків встановлена фонетична схожість, яка обумовлена тотожністю звучання одного чи двох словесних елементів: зі знаком за свідоцтвом № 14807 заявлене позначення має тотожний словесний елемент

"ТЕРНОПІЛЬСЬКА"; зі знаком за свідоцтвом № 83049 - "ТЕРНОПІЛЬСЬКА" та "ЛИМОННА"; зі знаком за свідоцтвом № 83050 - "ТЕРНОПІЛЬСЬКА" та "МЕДОВА".

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає, що порівнювані позначення схожі за видом шрифту та алфавітом, але відрізняються наявністю у протиставлених знаках графічних елементів.

Щодо семантичної схожості колегія зазначає наступне.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Згідно з тлумачним словником української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.) слово "тернопільський" є прикм. до Тернопіль; слово "лимонний": 1. прикм. до лимон.//Зробл. з лимона; з лимоном. 2. Кольору шкірки стиглих плодів лимона; слово "медовий": 1. прикм. до мед 1.//Вигот. з меду; з медом, на меду.//у знач. ім. медове. 2. Таким, як мед (про запах); духмяний. // Схожий кольором на мед; золотаво-жовтий.//Солодкий, як мед. 3. перен. Занадто люб'язний.

Оскільки заявлене позначення містить тотожні з протиставленими знаками словесні елементи за семантичною ознакою порівнювані позначення є схожими.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими.

Колегія Апеляційної палати також проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків.

Заявлене позначення "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: "Алкогільні напої (крім пива); аперитиви; настоянки гіркі; алкогільні напої, що сприяють травленню".

Протиставлені знаки за свідоцтвами № 14807, № 83049, № 83050 зареєстровано для товарів 33 класу МКТП: "Горілка".

Відповідно до електронного словника АБВУУ Lingvo:

настоянка - горілка або спирт, настояний на ягодах, плодах, травах;

горілка - міцний алкогільний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції;

аперитив - слабкий алкогільний напій, що збуджує апетит.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи, зокрема їх вид, призначення, коло споживачів, є спорідненими.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 07410 таким, що було прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

На користь реєстрації позначення апелянтом надано зразки етикетки алкогольного напою (настоянки) "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА", а також копія додатку до ліцензії № 561 (стор. 1) на виробництво алкогольних напоїв, в якому зазначено про дозвіл на виробництво настоянки "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА".

Апелянт також надав копії національних стандартів України ДСТУ 4164:2003 "Напої лікєро-горілчані" та ДСТУ 4165:2003 "Горілки і горілки особливі", які свідчать про те, що ці товари належать до різних категорій товарів.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані технічні документи та етикетки настоянки "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" і вважає, що вони свідчать про підготовку до виробництва алкогольного напою певного виду під назвою "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА", а не про набуття розрізняльної здатності словосполученням – "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" відносно особи заявника.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 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 додатковою відповідальністю "ШУСТОВ-СПИРТ" у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 21.05.2012 про відмову в реєстрації знака "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЛИМОННО-МЕДОВА" за заявкою № m201107410 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.П.Горобець

О.О.Теньова