

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

22 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 08.06.2015 № 44 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Сенчука В.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 05.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Наш КРЫМ люкс» за заявкою № т 2014 08382.

Представник апелянта – патентний повірений Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

1. Заперечення вх. № 7830 від 04.06.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 08382.
2. Копії матеріалів заявки № т 2014 08382.
3. Додаткові матеріали вх. № 11241 від 04.08.2015, вх. № 13735 від 24.09.2015, вх. № 13736 від 24.09.2015.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.05.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Наш КРЫМ люкс» за заявкою № т 2014 08382, що обґрунтовується наступним:

- для всіх товарів 33 класу заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів відносно місця виготовлення товарів, для маркування яких воно буде використовуватись. Наявність у складі позначення слова «КРЫМ» викликатиме в уяві споживачів асоціації, пов'язані з певним географічним походженням товарів, а саме з Кримом, що насправді не відповідає дійсності;

Крим (Кримський півострів) - півострів, розташований на півдні України, у межах Автономної Республіки Крим, Севастополя та частково півдня Херсонської області (північ Арабатської стрілки);

- для всіх товарів 33 класу, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «КРЫМ+зобр.», раніше поданим на реєстрацію в Україні Приватним акціонерним товариством «АРТЕМІВСЬК ВАЙНЕРІ», Україна (заявка № т 2014 04585 від 01.04.2014) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 33 класу, а саме «вина» воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРИМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Артемівськ Вайнері», Україна (свідоцтво № 68136 від 16.10.2006, заявка № т 2005 02236 від 01.03.2005) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРИМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Артемівськ Вайнері», Україна (свідоцтво № 121119 від 12.04.2010, заявка № т 2008 18917 від 20.10.2008) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРИМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «АРТЕМІВСЬК АЙНЕРІ», Україна (свідоцтво № 181831 від 10.02.2014, заявка № т 2013 02598 від 19.02.2013) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 33 класу, а саме «вина» воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРИМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Артемівськ Вайнері», Україна (свідоцтво № 63172 від 15.06.2006, заявка № 2004 0809201 від 31.08.2004) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 33 класу, а саме «вина» воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРЫМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Артемівськ Вайнері», Україна (свідоцтво № 63173 від 15.06.2006, заявка № 2004 0809202 від 31.08.2004) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРЫМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮЛАНА», Україна (свідоцтво № 136988 від 11.04.2011, заявка № т 2009 10168 від 14.08.2009) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу, воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРЫМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮЛАНА», Україна (свідоцтво № 193251 від 10.11.2014, заявка № т 2013 19173 від 18.10.2013) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 33 класу, а саме «коньяк» воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «КРИМ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ігнатенка Михайла Вадимовича, Україна

(свідоцтво № 191010 від 10.09.2014, заявка № m 2013 21750 від 25.11.2013) щодо споріднених товарів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розд. II, ст. 6, пп. 2, 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД» заперечує проти рішення ДСІВ від 05.05.2015 за заявкою № m 2014 08382, оскільки вважає, що остаточний висновок закладу експертизи не відповідає чинному законодавству.

Апелянтом було проведено аналіз понять «публічний порядок» та «мораль», наведених в різних тлумачних словниках української мови та в Законі України «Про захист суспільної моралі», на підставі чого зроблений висновок про відсутність правових підстав для застосування пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Крім того, за твердженнями апелянта, посилання в остаточному висновку закладу експертизи одразу на декілька пунктів статті 6 Закону є не конкретним та не відповідає чинному законодавству.

Заклад експертизи у своєму висновку вказує, що для всіх товарів 33 класу заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів відносно місця виготовлення товарів, для маркування яких воно буде використовуватися. Наявність у складі позначення слова «КРЫМ» викликатиме в уяві споживачів асоціації, пов'язані з певним географічним походженням товарів, а саме з Кримом, що насправді не відповідає дійсності. Апелянт, не погоджуючись із зазначеними твердженнями закладу експертизи, зауважує, що слово «КРИМ» здійснює лише називну функцію місцевості на півдні України, яка не ідентифікує територіального походження товарів, а об'єктом основної уваги є слово «НАШ», яке характеризує іменник «КРИМ» і наголошує на приналежності Криму до України. Тобто, присвійний займенник «Наш» надає позначенню «Наш КРЫМ люкс» патріотичного звучання. Тому, на думку апелянта, наявність у складі позначення «Наш КРЫМ люкс» слова «КРЫМ», не має ніякого відношення до географічного походження товарів.

Апелянт заперечує оманливість заявленого позначення, оскільки воно має фантазійний характер стосовно наведених у заявці № m 2014 08382 товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянтом проведено аналіз ступеню схожості заявленого позначення та протиставлених знаків за критеріями звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості, за результатами якого апелянтом вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки відрізняються між собою за цими ознаками.

Ураховуючи наведене, апелянт просить рішення ДСІВ від 05.05.2015 за заявкою № т 2014 08382 відмінити та зареєструвати знак «Наш КРЫМ люкс» відносно заявлених товарів 33 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 перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 1 статті 5 та 2, 3 статті 6 Закону, 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).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що статтею 1 Закону встановлено, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Отже, під знаком розуміється вирізняльне позначення, яке ідентифікує певні товари або послуги, які виробляються або надаються певною особою.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону.

Пункт 1 статті 5 Закону співвідноситься з положеннями статті 6^{quinquies} (В)(3) Паризької конвенції про охорону промислової власності, якою встановлено, що знаки, які підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації, зокрема, якщо вони суперечать моралі чи публічному порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону визначає, що 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 підпунктом 4.3.1.3 г) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил 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. Також в цьому пункті вказано, що 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.

При цьому, Великий тлумачний словник сучасної української мови терміни, що використані в Законі, визначає у наступних значеннях:

"Омана - 1. Уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне".

"Асоціація – 3. Зв'язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т.ін. викликає інше".

Тобто, під асоціацією розуміється встановлення в результаті набутого досвіду стійкого зв'язку між двома об'єктами, внаслідок чого, при появі одного об'єкта асоціативної пари, забезпечується актуалізація іншого.

Позначенням, що може ввести в оману споживача може бути позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди є очевидною, а може мати має ймовірний (вірогідний) характер.

До позначень, що можуть ввести громадськість в оману, також відносяться позначення, які містять вказування на географічне місце, заявлені особою, яка не має до нього відношення, внаслідок чого у споживача може виникнути помилкова уява про зв'язок з таким географічним місцем.

З огляду на зазначене, для встановлення того, чи є заявлене позначення «Наш КРЫМ люкс» таким, що може ввести в оману щодо заявлених товарів 33 класу МКТП, необхідно встановити - чи може воно викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про географічне походження відповідних товарів і чи є таке уявлення правдоподібним.

Для того, щоб визначити, чи є заявлене позначення здатним ввести в оману, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення позначення і елементів, що входять до його складу.

Заявлене позначення «Наш КРЫМ люкс» є словесним і складається з трьох слів російської мови, що виконані стандартним шрифтом, літерами кириличної абетки чорного кольору. Слово «Наш» складається з першої заголовної літери та двох рядкових літер, слово «КРЫМ», що займає домінуюче положення в центрі позначення, - із заголовних літер, слово «люкс» - з рядкових літер.

Оскільки позначення, що розглядається, викладене російською мовою, колегія Апеляційної палати для з'ясування семантичного значення його словесних елементів звернулася до їх тлумачення у російських словниках:

"Наш -муж. Название буквы н, эн. /мест. Притяжательное 1- го лица мн. числа (ед. мой); нам принадлежащий, собина наша; к нам относящийся; нам свойственный, сродный; близкий тому, что на сей раз называем мы: семье, обществу, государству и пр."

"Наш - I м. разг. 1. Тот, кто имеет к нам какое-либо отношение. 2. Тот, кто является гражданином России. II несл. ср. Название буквы

древней славянской или старой русской азбуки. III мест. 1. Принадлежащий нам. 2. Свойственный нам, характерный для нас. 3. Осуществляемый, совершаемый нами. *отт.* Переживаемый, испытываемый нами. 4. Связанный с нами какими-либо отношениями (родства, дружбы и т.п.). *отт.* Преданный нам. 5. Близкий нам по убеждениям, взглядам и т.п. 6. разг. Созданный, произведенный в России" (Современный толковый словарь русского языка Ефремовой - <http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/193050/Наш>).

"Крым - Крымский полуостров, возможно, топоним произошел от монгольского "хэрэм" стена, вал, а возможно, от тюркского "къырым", что означает ров. По одной версии, город Солхат, ставший резиденцией наместника золотоордынского хана в Таврик в XIII веке, получил название "Къырым", видимо, потому, что был окружен оборонительным валом и рвом. Затем название города перешло на весь полуостров. По другой версии, полуостров стал называться "Къырым адасы", что по-татарски означает "остров за рвом", поскольку полуостров был отделен от материка Перекопским оборонительным рвом. Со временем название укоротилось и полуостров стали именовать просто "Къырым" или "Крым....В настоящее время полуостров именуется Крымским, а административно-территориальная единица - Автономная республика Крым, чей статус утвержден в 1991 году. Через Крым прошли разные народы, из них лишь некоторые оставили достоверный след в крымской истории и упомянуты в письменных или иных источниках"

(http://crimea_toponyms.academic.ru/361/Крым).

"люкс - 1) (лат. lux свет) единица освещенности в международной системе единиц (СИ), равная освещенности поверхности площадью в 1 м² при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 люмену; сокр. обозначения: лк, lx. 2) (фр. luxe роскошь лат. luxus пышность) обозначение лучших по оборудованию, по обслуживанию магазинов, купе, кают, ателье, а также некоторых товаров высокого качества" (Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. - М: Русский язык, 1998. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/45976/люкс).

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони встановлюється через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки. Дата подання заявки № т 2014 08382 - 18.06.2014.

У Рекомендаціях парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи», схвалених Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 2016 року № 1602-VIII, зазначається, що: «20 лютого 2014 року Російська Федерація розпочала фактичну реалізацію плану збройної агресії проти України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

16 березня 2014 року держава-агресор за зрадницької позиції кримських колабораціоністів провела псевдореферендум щодо статусу Криму, і вже 18 березня 2014 року в Москві державна влада Російської

Федерації та її кримські маріонетки підписали документи, що засвідчили факт збройного захоплення і тимчасової окупації Російською Федерацією загально визнаних невід'ємних складових частин території України, а саме Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

У статті 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України; повітряний простір над цими територіями визначені в якості тимчасово окупованої території, яка не підконтрольна Україні.

У додаткових матеріалах (вх. № 11241 від 04.08.2015) апелянт, обґрунтовуючи своє заперечення, вказує: «на прилавках російських магазинів з'явився черговий «патріотичний» продукт - водка «Наш Крим», який випускається Кримським вино-водочним холдингом, що підтверджується доданими доказами.

На веб-сторінці: <http://vladnews.ru/2014/12/25/90004/nash-krym-prishel-na-prilavki-magazinov.html> також вказується: *«Крымский вино-водочный холдинг начал выпускать водку под названием "Наш Крым" (впрочем, этикетка оформлена так, что можно прочесть и "Крым наш", если начать читать с более крупного текста). Патриотическая водка выпускается в бутылках объемом 0,5 л, «Наш Крым New» - 0,25, 0,5 и 0,7 л. Это не первый пример монетизации патриотических чувств на волне присоединения полуострова».*

На веб-сторінці: <http://ruinform.com/page/na-prilavkah-rossijskih-magazinov-pojavilas-vodka-kotoraja-nosit-gordoe-nazvanie-krym-nash>, на яку посилається апелянт, також зазначається, що: *«На прилавках российских магазинов появилась водка, которая носит гордое название в честь одного из главных трендов уходящего года, - «Крым наш».*

У статті «Наш Крим» на веб-сторінці: <http://foma.ru/nash-kryim.html> зазначається: *«Вот уже полтора года как многие в России с радостью говорят и твердят, что «Крым наш». Это выражение стало лозунгом, девизом, паролем для опознавания своих (и чужих)».*

«Крымнаш" - неологизм русского языка, возникший весной 2014 года в контексте общественно-политической дискуссии вокруг присоединения Крыма к Российской Федерации. В том же году слово «крымнаш» было выбрано победителем в рамках акции «Слово года»... первичным в данном случае является коннотативное значение, обладающее определенной полярностью в оценочности - от крайне положительной до резко отрицательной. Логичным образом положительная оценочность данному слову придается в высказываниях сторонников основной политической линии российских органов власти. Данные опроса, проведенного 13—16 ноября 2015 года Левада-Центром, свидетельствуют о том, что 52 % россиян воспринимают слово «крымнаш» как «символ торжества и гордости в связи

с тем, что Крым вернулся в состав России», 16 % как «символ возрождения России», а 9 % как «символ победы над украинскими националистами». Негативную коннотацию «крымнаш» приобрел в текстах и высказываниях российской оппозиции, многих украинских СМИ и пользователей интернета. Также согласно приведенному выше опросу 5 % россиян считают его «политическим лозунгом», а 7 % - «лишним смыслом» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымнаш>).

За результатами аналізу вищезазначених джерел інформації колегія Апеляційної палати вважає, що позначення з словесними елементами (рос. мовою) «Наш КРЫМ» та похідні від них словосполучення через обставини, що склалися на дату подання заявки № т 2014 08382, має чітко визначену політичну семантику з пропагандистським змістом, який широко вживається у Російській Федерації та на тимчасово окупованій території Криму як антиукраїнський лозунг (девіз), спрямований проти територіальної цілісності України, що виражає процес анексії Криму від України.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання знака «Наш КРЫМ люкс» за вищевикладених обставин у російськомовному виконанні на товарах 33 класу МКТП може зачіпати інтереси громадськості, ображати патріотичні почуття українців та викликати негативну реакцію в суспільстві.

Крім того, відповідно до пункту 1.7 Статуту та Свідоцтва про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамік ЛТД» місцезнаходженням апелянта є смт. Овідіополь Одеської області. Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців основним видом економічної діяльності є: «77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами». Серед не основних видів економічної діяльності у Довідці АБ № 538518 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) вказуються: «46.90 Неспеціалізована оптова торгівля» та «47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах». Зазначені відомості свідчать, що апелянт не має відношення до Криму і не здійснює виробництво товарів 33 класу МКТП.

У зв'язку із зазначеними обставинами колегія Апеляційної палати вважає, що використання знака, в якому зазначається географічне місце «КРЫМ», може асоціативно породжувати у свідомості споживачів помилкову, неправильну думку щодо географічного походження товарів та не виключає небезпеки виникнення у споживачів помилкової уяви про зв'язок апелянта та заявлених ним на реєстрацію товарів з Кримом.

На підставі наведеного вище, колегія Апеляційної палати зазначає про те, що заявлене позначення має неоднозначне семантичне значення і його використання в Україні не виключає можливості введення в оману споживачів відносно місця виготовлення товарів та пов'язаності останнього з територією Криму, що окупована та знаходиться під контролем Російської Федерації.

У зв'язку з вищевикладеним, колегія Апеляційної палати вважає твердження апелянта про патріотичне звучання заявленого позначення непереконаливими.

Отже, посилення закладу експертизи на пункту 1 статті 5 та пункт 2 статті 6 Закону та його висновок про те, що позначення "Наш КРЫМ люкс" за заявкою № т 2014 08382 є таким, що може ввести в оману споживачів відносно місця виготовлення товарів, для маркування яких воно буде використовуватись, колегія Апеляційної палати вважає обґрунтованим і вмотивованим.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі 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. Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 200857 (заявка № т 2014 04585 від 01.04.2015) представляє собою словесно-графічну композицію у вигляді етикетки рожевого кольору, яка складається зі словесних елементів: «класичний метод виробництва у плящі», «EST», «1950», «ARTEMOVSK WINERY», «КРЫМ» (займає домінуюче положення) та «Sparkling Wine», а також зображувальних елементів у вигляді корони жовтого кольору з горизонтально розташованою червоною стрічкою, зображувального елемента у вигляді рушника та зображувального елемента у вигляді печатки. По краю етикетки розміщено смуги жовтого, коричневого та сірого кольорів, що представлені у вигляді рамки етикетки.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 68136 представляє собою словесно-графічну композицію у вигляді етикетки чорного кольору, яка складається зі словесних елементів та цифр: «КРИМ» (займає домінуюче положення), «НАПІВСУХЕ», «БІЛЕ ІГРИСТЕ ВІНО», «спирт», «10,5~13,5% об.», «0,75л», «KRIMSEKT», «Виготовлено за класичною технологією шампанізації у плящі», а також зображувальних елементів у вигляді рушника, грон винограду та зображувальних елементів у вигляді монет або медаль.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 121119 представляє собою словесно-графічну композицію у вигляді етикетки жовтого кольору, яка складається зі словесних елементів: «ARTEMOVSK WINERY», «КРИМ» (займає домінуюче положення), «Арт», а також зображувальних елементів у вигляді рушника, грона винограду та зображувальних елементів у вигляді щита із зображенням стилізованої літери «А».



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 181831 представляє собою словесно-графічну композицію у вигляді етикетки сірого кольору, яка складається зі словесних елементів: «EST», «1950», «ARTEMOVSK WINERY», «КРИМ» (займає домінуюче положення), а також зображувальних елементів у вигляді корони, рушника, печатки та зображувального елемента у вигляді стилізації літер «А» та «W». По краю етикетки розміщено смуги сірого кольору, що представлені у вигляді рамки етикетки.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 63172 представляє собою дві словесно-графічні композиції у вигляді кольєретки та етикетки червоного кольору. До складу першої частини композиції (кольєретки) позначення входять словесні позначення та цифри: «КРИМ» (2 слова), «2004» та "HAND MADE", а також зображувальний елемент у вигляді щита. До складу другої частини композиції (етикетки) позначення входять словесні позначення: «Ігристе вино», «КРИМ» (займає домінуюче положення), «ЧЕРВОНЕ БРЮТ», «HAND MADE», а також зображувальний елемент у вигляді щита та печатки.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 63173 від 15.06.2006 представляє собою дві словесно-графічні композиції у вигляді кольєретки та етикетки чорного кольору. До складу першої частини композиції (кольєретки) позначення входять словесні позначення і цифри: «КРИМ» (2 слова), «2004» та «HAND MADE», а також зображувальний елемент у вигляді щита. До складу другої частини композиції (етикетки) позначення входять словесні позначення: «Ігристе вино», «КРИМ» (займає домінуюче положення), «БЕЛОЕ БРЮТ», «HAND MADE», а також зображувальний елемент у вигляді щита та печатки.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 136988 являє собою комбіноване позначення, що складається зі словесних елементів «Полуостров» та «КРИМ», виконаних стилізованим шрифтом чорного кольору, кирилицею, а також зображувального елемента у вигляді півострова Крим.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 193251 являє собою комбіноване позначення, що складається зі словесних елементів «Півострів» та «КРИМ», виконаних стилізованим шрифтом чорного кольору, кирилицею, а також зображувального елемента у вигляді півострова Крим.



Протиставлене позначення за свідоцтвом України № 191010 представляє собою словесно-графічну композицію у вигляді етикетки сірого кольору, яка складається зі словесних елементів: «КОНЬЯК», «Північний», «КРИМ» (займає домінуюче положення) «ОРДИНАРНИЙ «П'ЯТЬ ЗІРОК», а також зображувальних елементів у вигляді печатки та п'яти зірок на фоні коричневого прямокутника. По краю етикетки розміщено смуги жовтого та коричневого кольору, що представлені у вигляді рамки етикетки.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил).

При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Під час експертизи словесних позначень увага звертається у першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Домінуючими елементами досліджуваних позначень є словесні елементи «КРЫМ» та «КРИМ» (зазначені слова є перекладом один-одного з української та російської мови, відповідно).

Звукова (фонетична) схожість словесних елементів заявленого позначення «КРЫМ» та протиставлених знаків «КРИМ» обумовлюється наявністю тотожних звуків, наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, наявністю співпадаючих складів, характеру співпадаючих частин.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі за алфавітом, літерами якого написані слова (кирилиця), розміром літер, а відрізняються літерами «Ы» російської мови та «И» української мови.

Порівнювані знаки відрізняються між собою кольоровим виконанням та наявністю зображувальних елементів. Стосовно оцінки заявленого позначення на графічну (візуальну) схожість колегія Апеляційної палати зауважує, що оскільки заявлене позначення є словесним і не має графічних особливостей, то цей критерій істотного впливу на сприйняття порівнюваних знаків не здійснює.

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

Оскільки слово «КРЫМ» українською мовою має написання – «КРИМ», то для пересічного споживача порівнювані позначення будуть сприйматись як слова з однаковим смисловим значенням.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених закладом експертизи знаків свідчать, що вони в своєму складі містять фонетично і семантично тотожні словесні елементи «КРЫМ»/«КРИМ», які виконують основне ідентифікуюче навантаження у порівнюваних

позначеннях і акцентують на собі увагу споживачів, у першу чергу, через назву географічного місця - Крим.

Доводи заявника про те, що слово «КРИМ» здійснює лише називну функцію місцевості на півдні України, яка не ідентифікує територіального походження товарів, а об'єктом основної уваги є слово «НАШ», яке характеризує іменник «КРИМ» і наголошує на приналежності Криму до України, з огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає непереконаливими.

Як було зазначено вище, слово «Наш» є займенником, який виражає певну приналежність чогось, а «люкс» - іменник, що вказує на товар високої якості. Таким чином, у позначенні «Наш КРЫМ люкс» основним змістовним елементом є саме іменник «КРЫМ», що обумовлює семантику всього позначення в цілому.

Колегія Апеляційної палати вивчила доводи заперечення щодо використання заявленого позначення на етикетках коньяку, що плануються до застосування в майбутньому і зазначає наступне. На цих етикетках використовується інше позначення, що відрізняється від заявленого позначення кольорами, українською мовою виконання та графічною (візуальною) формою. Аналіз цих матеріалів дозволяє дійти висновку, що словесний елемент «КРИМ» займає домінуюче положення в складі етикетки для зазначеного алкогольного напою, а слова «НАШ» та «люкс» займають другорядне та малопомітне положення і не впливають на сприйняття етикетки в цілому. Тому, колегія Апеляційної палати до уваги не приймає зазначені докази апелянта, оскільки вони стосуються використання іншого позначення, які відрізняються від заявленого позначення графікою та мовою виконання і не є предметом розгляду даною апеляційною справою.

Отже, за результатами дослідження, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що у зв'язку із стандартним словесним виконанням та відсутністю графічних (візуальних) особливостей заявленого позначення за ознаками схожості останнє схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення «Наш КРЫМ люкс» за заявкою № т 2014 08382 подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак «КРЫМ, зобр.» за свідоцтвом України № 200857 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак «КРИМ, зобр.» за свідоцтвом України № 68136 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак «КРИМ, зобр.» за свідоцтвом України № 121119 зареєстровано відносно товарів 33 та 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «КРИМ, зобр.» за свідоцтвом України № 181831 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак «КРИМ, зобр.» за свідоцтвом України № 63172 зареєстровано відносно товарів 33 та 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «КРЫМ, зобр.» за свідоцтвом України № 63173 зареєстровано відносно товарів 33 та 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «КРЫМ, зобр.» за свідоцтвом України № 136988 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлений знак «КРИМ, зобр.» за свідоцтвом України № 193251 зареєстровано відносно товарів 33 та 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «КРИМ, зобр.» за свідоцтвом України № 191010 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

Аналіз переліків товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить, що ці товари є такими самими та спорідненими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи, що для всіх товарів 33 класу МКТП заявлене позначення «Наш КРЫМ люкс» є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

Разом з тим, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення за заявкою у межах мотивів заперечення.

Крім того, стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність урахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації знака апелянтом було надано лист Приватного акціонерного товариства «АРТЕМІВСЬК ВАЙНЕРІ» від 14.09.2015 № 15886 (вх. № 13736 від 24.09.2015) за яким зазначене товариство не заперечує проти реєстрації позначення «Наш КРЫМ люкс» за заявкою № т 2014 08382 для товарів 33 класу МКТП, а саме: «горілка, коньяк (бренді)» на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРАМІК ЛТД". Проаналізувавши зазначений лист колегія Апеляційної палати встановила, що згода на реєстрацію надана лише від одного власника протиставлених знаків за заявкою на знак № т 2014 04585 від 01.04.2014 та свідоцтвами України №№68136, 121119, 181831, 63172, 63173 та стосується лише частини заявлених товарів 33 класу МКТП, а саме: «горілка, коньяк (бренді)». Для іншої частини заявлених товарів 33 класу, серед яких: «алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої на травах; аперитиви; вермути; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); гідромель (медівка); настоянки гіркі; горілка ароматизована; горілка вишнева; горілка з лимоном; горілка з перцем; горілка з хроном; горілка житня; горілка плодова; горілка пшенична; горілка сливова; горілка фруктовая; джин (ялівцева горілка);

коктейлі; м'ятна горілка; наливки (алкогольні та слабоалкогольні напої); перегінні алкогольні напої; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки (алкогольні та слабоалкогольні напої); ром; слабоалкогольні напої, крім пива; спиртні напої» від інших власників протиставлених знаків такої згоди не надано.

Також, на користь реєстрації заявленого позначення «Наш КРИМ люкс» за заявкою № т 2014 08382 апелянтом було надано лист від 23.09.2015 № 15294 з наступними документами:

1. Завірена копія статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД».

2. Зміни до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД» від 05.07.2012, від 11.11.2013.

3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 276291.

4. Довідка № 538518 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 560952.

6. Свідоцтво України № 176699 на знак для товарів і послуг «ОДЕСА ЛЮКС».

7. Ліцензійний договір від 12.06.2015 № 061215 між Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД» та Приватним акціонерним товариством «Люботинський завод «ПРОДТОВАРИ», за яким ліцензіат надає не виключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 176699 на знак для товарів і послуг «ОДЕСА ЛЮКС».

8. Ліцензія № 297006 на виробництво алкогольних напоїв Приватним акціонерним товариством «Люботинський завод «ПРОДТОВАРИ».

9. Лист Головного управління статистики у Харківській області від 15.01.2014 № 06/3-14/138 з витягом ЄДРПОУ станом на 15.01.2014.

10. Ліцензійний договір від 12.06.2015 № 2 між Товариством з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД» та Підприємством у вигляді ТОВ «Джерело», за яким ліцензіат надає не виключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг «ОДЕСА ЛЮКС» за свідоцтвом України № 176699.

11. Договір поставки від 21.11.2014 № 211114, за яким Приватне підприємство «ЯКІСТЬ ПЛЮС СЕРВІС» зобов'язане передати у власність Підприємству у вигляді ТОВ «Джерело» (продати) товар, найменування, асортимент та загальна кількість якого вказана в видатковій накладній.

12. Креслення пробки для закупорювання коньяку мікро 27×22,5 мм., з дерев'яною не лакованою капсулою 37×19 мм., виконано Приватним підприємством «ЯКІСТЬ ПЛЮС СЕРВІС» 15.12.2014.

13. Договір від 15.12.2014 № 15/12/14 між Приватним акціонерним товариством «ПОЛІЕМОС» та Підприємством у вигляді ТОВ «Джерело» щодо виготовлення етикеток.

14. Довідка № 845932 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

15. Договір поставки від 10.01.2015 № 01/36 між Приватним підприємством «Захід-Метал-Пак» та Підприємством у вигляді ТОВ «Джерело».

16. Дизайн-макет ковпачків «ОДЕСА ЛЮКС».

17. Договір поставки від 27.02.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Острів-Бардс» (постачальник) та Підприємством у вигляді ТОВ «Джерело» (покупець), за яким постачальник зобов'язується передавати у власність покупцю виробу (пристрої закупорювальні полімерні, пристрої закупорювальні полімерні комбіновані).

18. Договір купівлі продажу від 16.03.2015 № 12/15 між Приватним підприємством «Торговий Дім «ЛЕЙБЛ ПАК» (постачальник) та Підприємством у вигляді ТОВ «Джерело» (покупець) щодо представлення дизайн-макету та поставки печатної продукції (етикетки).

18. Брошури із зображенням продукції, маркованої знаком «ОДЕСА ЛЮКС».

Відповідно до пункту 10.3 Регламенту колегія Апеляційної палати розглядає лише ті докази, які мають значення для розгляду заперечення. Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили (пункт 10.7 Регламенту).

Предметом розгляду є перевірка обґрунтованості рішення ДСІВ від 05.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Наш КРЫМ люкс» за заявкою № т 2014 08382.

За результатом розгляду вище перелічених документів, що були подані апелянтом в якості доказів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони не стосуються предмету розгляду даної апеляційної справи, оскільки не мають відношення до позначення «Наш КРЫМ люкс», тому вони не беруться до уваги.

Ураховуючи викладені обставини, розглянувши надані апелянтом в якості доказів документи і матеріали в сукупності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення через невідповідність заявленого позначення положенням пункту 1 статті 5 та пунктам 2, 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК ЛТД» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 05.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Наш КРЫМ люкс» за заявкою № т 2014 08382 залишити чинним.

Головуючий

В. М.Ресенчук

Члени колегії

В.В.Сенчук

О. В.Саламов