

# 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

12 травня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 12.04.2016 № 29 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЧЕРКАСЬКА» за заявкою № т 2014 08024.

Представники апелянта – Молотай О.М., патентний повірений Синиця А.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 5322 від 08.04.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака «ЧЕРКАСЬКА» за заявкою № т 2014 08024;
- копії матеріалів заявки № т 2014 08024.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 05.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ЧЕРКАСЬКА» за заявкою № т 2014 08024 відносно усіх товарів 33 і послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- *для всіх товарів 33 класу та послуг 35 класу не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;*
- *є описовим для частини товарів 33 та послуг 35 класів і вказує на місце виготовлення товару та надання послуг:*

*черкаський -а, -е. Прикм. до Черкаси і Черкащина.*

- *є оманливим для товарів 33 та послуг 35 класів , які не відповідають вищезазначеному визначенню.*

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

*Explanatory (Uk-Uk) (до версії АВВУ Lingvo x3)*

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «ЧЕРКАСЬКА» за заявкою № т 2014 08024 відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, оскільки вважає, що воно прийняте без урахування всіх обставин, які свідчать на користь реєстрації.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не можна віднести до таких, що не мають розрізняльної здатності та є описовими з огляду на наступне.

Слово «черкаська» як частина мови є прикметником, який виражає ознаку 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. Натомість, заявлене позначення є самостійним прикметником «Черкаська», не поєднаним з будь-яким іменником, тому не має конкретного значення, а може мати безліч значень, які залежатимуть від іменника, з яким його поєднати. Слово «черкаська» є багатозначним терміном і не може однозначно сприйматися споживачем як місце виготовлення товарів чи надання послуг. Тобто, заявлене позначення має асоціативний (інформативний) характер, а не прямо вказує на місце виготовлення товарів чи надання послуг, що надає йому достатній для реєстрації ступінь розрізняльної здатності. Такий висновок підтверджується зареєстрованими в Україні аналогічними знаками, відомості щодо яких містяться у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Апелянт – ТОВ «Національна горілчана компанія» є виробником алкогольної продукції, виробничі потужності якого були відкриті в 2003 році в селищі Степанки Черкаської області.

Продукція Національної горілчаної компанії випускається під такими зареєстрованими торговельними марками: «Перша гільдія», «Рада», «Козацька Рада», «Байка», «Хлібний Дар», «Перепелка», «Цельсій», «La Femme».

У 2014 році створено продукцію алкогольних напоїв (горілка та настоянки гіркі) нової серії «Черкаська». Першими на ринок України були введені дві позиції серії «ЧЕРКАСЬКА» – це горілки «ЧЕРКАСЬКА ЯВОРА» та «ЧЕРКАСЬКА «ТАЇНА СМІЛИ».

За короткий період часу зазначена продукція набула значної репутації як серед споживачів в Україні так і за її межами. Станом на 28.03.2016 обсяг виробництва алкогольної продукції, маркованої знаком «ЧЕРКАСЬКА «ТАЇНА СМІЛИ», в асортименті становить 9666 одиниць, у тому числі за експортними контрактами – 9540 одиниць.

Для просування на ринку України своєї продукції апелянтом здійснюється активна рекламна компанія, зокрема шляхом публікації рекламної інформації у мережі Інтернет та періодичних виданнях (журналах).

При розробці макетів етикеток для продукції серії «ЧЕРКАСЬКА» за основу було взято дизайнерське рішення з використанням козацької символіки та

елементів оформлення (зображення козака, козацьких штандартів, зброї та геральдичних елементів), вже достатньо відомої в Україні продукції апелянта – горілки під торговельною маркою «КОЗАЦЬКА РАДА», яка визнана добре відомою в Україні на ім'я компанії Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) та ТОВ «Національна горілчана компанія» відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянка» станом на 01 березня 2011 року за рішенням Апеляційної палати від 29.07.2015.

Таке дизайнерське рішення має наміром підкреслити, що серія «ЧЕРКАСЬКА» є продовженням (доповненням) лінійки продукції «КОЗАЦЬКА РАДА», об'єднуючи їх у сенсі терміну «Черкаська Козацька Рада» семантично пов'язуючи їх між собою.

Крім того, апелянт просить скоротити перелік товарів і послуг за заявкою № т 2014 08024 до наступного:

*Клас 33: горілка, настоянки гіркі;*

*Клас 35: аукціонний продаж; вивчення ринку; демонстрування товарів; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту горілки та настоянок гірких (крім транспортування), для зручного їх оглядання та купування через підприємства роздрібною та оптовою торгівлі, а також за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; сприяння продажеві (посередництво).*

Ураховуючи те, що слово «ЧЕРКАСЬКА», що є заявленим позначенням, має багато значень і не може сприйматися споживачем виключно як пряма вказівка на місце виготовлення товарів, тобто не є описовим, беручи до уваги скорочений перелік товарів і послуг і те, що фактичне використання позначення «ЧЕРКАСЬКА» у складі етикеток на готовій продукції вказує на зв'язок із ТОВ «Національна горілчана компанія», апелянт вважає, що заявлене позначення за заявкою № т 2014 08024 не може бути визнане оманливим щодо місця виготовлення товару та надання послуг.

Виходячи з викладеного, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення ДСІВ про відмову в реєстрації і винести нове рішення про надання правової охорони заявленому позначенню «ЧЕРКАСЬКА» для скороченого переліку товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

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

Заявлене словесне позначення «ЧЕРКАСЬКА» виконане стандартним шрифтом великими літерами кирилиці. У матеріалах заперечення апелянт скоротив перелік товарів і послуг, для яких просить зареєструвати заявлене позначення до такого:

*«Клас 33: горілка, настоянки гіркі;*

*Клас 35: аукціонний продаж; вивчення ринку; демонстрування товарів; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту горілки та настоянок гірких (крім транспортування), для зручного їх оглядання та купування через підприємства роздрібною та оптовою торгівлі, а також за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; сприяння продажеві (посередництво)».*

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ЧЕРКАСЬКА» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до 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 позначень, що звичайно не мають розрізняльної здатності, 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;
- загальноживані 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.

Відповідно до пункту 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.

Відмова у наданні правової охорони позначенню «ЧЕРКАСЬКА» базувалася на тому, що воно є описовим для частини товарів 33 та послуг 35 класів МКТП і вказує на місце виготовлення товару та надання послуг: Черкаси і Черкащина.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на певне місце виготовлення товарів. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг або певне місце виготовлення товарів, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно заявленого переліку товарів 33 класу та послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила доступні інформаційні джерела і виявила багато видів використання слова «черкаська», зокрема:

Черкаська шиночка – шинка м'ясна консервована;

Черкаська міська рада - орган місцевого самоврядування;

Черкаська філармонія – філармонія, що знаходиться в місті Черкаси;

Черкаська область — адміністративно-територіальна одиниця України;

Черкаська єпархія – православна єпархія Української православної церкви;

Черкаська козацька рада – загальні козацькі збори, орган козацького управління в Україні в XVI-XVIII століттях;

Черкаська асоційована школа ЮНЕСКО – спеціалізована школа № 17 у м. Черкаси

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Т. Г. Шевченка – головний заклад у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення Черкаської області;

Черкаська – річка в Україні в межах Чортківського району Тернопільської області. Права притока Серет (басейн Дністра)

«Черкаська» – шахта ДХК «Луганськвугілля» у місті Зимогір'я Слов'янсько-сербського району Луганської області тощо.

Наведені відомості свідчать про те, що слово «Черкаська» є багатозначним терміном і не може однозначно сприйматися споживачем як місце виготовлення товарів чи надання послуг.

Разом з тим, заявлене позначення «ЧЕРКАСЬКА» характеризується наявністю індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Тобто заявлене позначення не прямо вказує на місце виготовлення товарів чи надання послуг, а має асоціативний (інформативний) характер, що надає йому достатній для реєстрації ступінь розрізняльної здатності.

З метою з'ясування ступеню такої асоціативності (інформативності) колегія Апеляційної палати дослідила товари і послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак, насамперед товари 33 класу МКТП: «горілка, настоянки гірки».

Товари 33 класу – алкогольні напої є особливою категорією товарів, введення в господарський обіг яких регулюється Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон про спирт).

На дотримання вимог статей 2 і 3 Закону про спирт Національною горілчаною компанією було розроблено та затверджено рецептуру РЦ 32718137-0002-2014, технологічну інструкцію ТІ 32718137-0002-2014 настоянки «ЧЕРКАСЬКА «ТАЇНА СМІЛИ» та рецептуру РЦ 32718137-0001-2014, технологічну інструкцію ТІ 32718137-001-2014 настоянки «ЧЕРКАСЬКА ЯВОРА» та одержані відповідні Ліцензії на виробництво серії алкогольних напоїв під назвою «ЧЕРКАСЬКА». Апелянтом розроблені та затверджені макети етикеток, пляшки та ковпачка для продукції серії «ЧЕРКАСЬКА», зокрема: «ЧЕРКАСЬКА класична», «ЧЕРКАСЬКА оригінальна», «ЧЕРКАСЬКА перцева», «ЧЕРКАСЬКА зуброво-духмяна», «ЧЕРКАСЬКА женьшенева», «ЧЕРКАСЬКА особлива».

Це підтверджують додані до заперечення документи: витяги із рецептур та технологічних інструкцій з виробництва продукції ТМ «Черкаська Явора» та «Черкаська Таїна Сміли»; відомості з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 209109 та 209672; копії Маркетингового договору

з додатком та специфікацією до контракту купівлі-продажу; довідка ТОВ «Національна горілчана компанія» про обсяг виробництва алкогольної продукції, маркованої знаком «Черкаська»; копії рекламної публікації щодо горілчаної продукції, маркованої знаком «Черкаська»; зразки макетів пляшки, етикеток, пляшок з етикетками, ковпачка; зразки етикеток для алкогольної продукції, маркованої знаком «Козацька Рада»; зразки макетів рекламної продукції, маркованої знаком «Черкаська».

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що апелянтом здійснено значну та серйозну підготовку для введення в господарський обіг алкогольної продукції серії «ЧЕРКАСЬКА», зокрема розроблені і затверджені необхідні дозвільні документи, здійснені рекламні заходи, випущені на ринок України та на експорт перші види продукції зазначеної серії, здійснені необхідні заходи для захисту прав інтелектуальної власності шляхом подання заявок на торговельні марки та одержання свідоцтв України. Зазначене дає підстави вважати, що у споживача вже існує зв'язок між позначенням «ЧЕРКАСЬКА» та особою апелянта – ТОВ «Національна горілчана компанія», виробничі потужності якого знаходяться в Черкаській області, відносно певних видів алкогольних напоїв (горілка, настоянки гіркі) та послуг, пов'язаних з введенням цих товарів в господарський обіг, і цей зв'язок є правдивим.

Зважаючи на вимоги статті 11 Закону про спирт, заявлене позначення «ЧЕРКАСЬКА» призначене для використання його у складі етикеток, форма та зміст яких вже відомі споживачу і пов'язуються ним з особою апелянта – ТОВ «Національна горілчана компанія», що унеможлиблює ймовірність введення споживача в оману щодо дійсного виробника товарів.

Крім того колегія Апеляційної палати вважає, що використання апелянтом заявленого позначення «ЧЕРКАСЬКА» для товарів 33 класу МКТП не буде викликати у споживачів прямих асоціацій з містом України – Черкаси, оскільки це місто не є відомим як місто, з яким пов'язуються особливі властивості таких товарів 33 класу МКТП як горілка та настоянки гірки, для яких позначення заявлено на реєстрацію. Натомість, надані апелянтом затверджені макети етикетки, до складу яких входить заявлене позначення, свідчать про те, що при їх використанні ймовірними є асоціації саме з продукцією компанії апелянта як продовження лінійки продукції «КОЗАЦЬКА РАДА», семантично пов'язаними у сенсі терміну «Черкаська Козацька Рада».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що враховуючи скорочений апелянтом перелік товарів 33 та послуг 35 класу МКТП, немає підстав вважати заявлене позначення оманливим для іншої частини товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> 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.

За результатами розгляду 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 05.02.2016 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 08024 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ЧЕРКАСЬКА» за заявкою № т 2014 08024 відносно товарів 33 класу МКТП: *«горілка, настоянки гіркі»* та послуг 35 класу МКТП: *«аукціонний продаж; вивчення ринку; демонстрування товарів; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; розміщування в одному місці на користь іншим особам асортименту горілки та настоянок гірких (крім транспортування), для зручного їх оглядання та купування через підприємства роздрібною та оптовою торгівлі, а також за допомогою електронних засобів, в тому числі через веб-сайти або програми телемагазинів; сприяння продажеві (посередництво)»*.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Н.О.Козелецька

М.Ю.Потоцький