

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

29 вересня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.03.2016 № 23 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Сенчука В.В., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Торського Івана Михайловича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.12.2015 про відмову в реєстрації знака «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ» за заявкою № т 2014 11643.

Представник апелянта – Нечаєва Н.М.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3419 від 11.03.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 11643;
- копії матеріалів заявки № т 2014 11643;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 7042 від 11.05.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 30.12.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ» за заявкою № т 2014 11643 для всіх товарів 32 та послуг 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- є оманливим для товарів 32 класу, крім товару «мінеральні води (напої)», оскільки містить у своєму складі зазначення «НАФТУСЯ».

«НАФТУСЯ – найвідоміша мінеральна вода Трускавця. Гідрокарбонатна магнієво-кальцієва слабомінералізована мінеральна вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження. Має специфічний присмак і легкий запах нафти, особливо відчутний для тих, хто вживає воду вперше (саме звідси пішла назва лікувальної води)»;

- для товарів 32 класу, а саме: «мінеральні води (напої)» та споріднених до них послуг 39 класу (перевозіння, доставляння, зберігання, постачання води):

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником;

- складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, бо вказує на певний вид товарів (нафтуся) та місце їх виготовлення (бориславська).

«БОРИСЛАВ - місто обласного підпорядкування Львівської області. Розміщене на півдні центральної частини Дрогобицького району, на річці Тисмениця. Єдине місто в світі яке розміщене на промисловому нафтогазовому та озокеритному родовищі з численними джерелами мінеральних і лікувальних вод. Існують 10 джерел мінеральних вод типу «Нафтуся»;

- є оманливим для інших послуг 39 класу.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.2).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2>

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

Зважаючи на досить широкий спектр заявлених товарів та послуг у 32 та 39 класах МКТП, апелянт погоджується із можливістю виникнення невірних асоціацій у споживача щодо частини із них. Проте, для таких товарів 32 класу МКТП, як: «безалкогольні напої, газовані води; зельтерська вода; ізотонічні напої; літєва вода; мінеральні води (напої); складники для виготовлення мінеральних вод; складники для виготовлення газованих вод; складники для виготовлення напоїв», а також споріднених з ними послуг 39 класу МКТП таких, як: «автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; водопостачання; водорозділення; зберігання товарів; зберігання товарів на складах; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування (фасування); перевозіння вантажними автомобілями; посередництво у перевозінні; послуги з розливання в пляшки; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевозіння; розвантажування вантажів», позначення «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ» жодним чином не вводять в оману споживачів, відповідає дійсним сподіванням щодо якості та географічного походження товарів і послуг.

Щодо розрізняльної здатності знака апелянт зазначає, що жодна із наведених у пункті 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), ознак віднесення позначення до таких, що не мають розрізняльної здатності, не стосується заявленого словесного позначення «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ».

Крім того, апелянт зазначає, що для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі можливі фактори, особливо тривалість використання знака. Використання апелянтом знака «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ» фактично безперервно здійснюється з 2001 року по теперішній час у межах здійснення спільної програми в спеціальній (вільній)

економічній зоні «Курортполіс Трускавець» за участю ОП «Трускавець-курортсервіс», ВАТ «Бориславський завод продтоварів» та ТзОВ «Завод мінеральних вод», якою впроваджено виробництво та збут мінеральної води «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ», що випускається ВАТ «Бориславський завод продтоварів» на обладнанні ТзОВ «Завод мінеральних вод».

На підтвердження набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням апелянт надає та просить врахувати відповідні документи, в тому числі щодо: реєстрації знака для товарів і послуг «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ» за свідоцтвом України № 29992 від 17.02.2003, співвласником якого є апелянт; обсягів перевезення вантажів, поставки товарів, продажу мінеральної води (напоїв); здійснення сертифікації, хімічного аналізу води; одержання сертифікатів стандартизації та контролю якості, висновків відповідності води мінеральної ДСТУ 878-93; діяльності апелянта із виробництва води тощо.

Щодо описовості заявленого позначення, апелянт вважає, що враховуючи положення пункту 4.3.1.7 Правил, заявлене позначення не є описовим, а лише викликає певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, оскільки є словосполученням двох слів Бориславська та нафтуся, і в цілому породжує асоціації із профілактикою, оздоровленням, відновленням та відпочинком тощо.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення ДСІВ від 30.12.2015 про відмову у реєстрації знак «БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ» за заявкою № т 2014 11643 та зареєструвати знак відносно скороченого переліку товарів 32 та послуг 39 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

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

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

БОРИСЛАВСЬКА

Заявлене за заявкою № т 2014 11643 позначення **НАФТУСЯ** є словесним, виконаним кирилицею великими нахиленими літерами української абетки без зазначення кольору. Словесний елемент НАФТУСЯ наведено літерами меншого розміру та розміщено у центрі під словесним елементом БОРИСЛАВСЬКА.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно усіх товарів 32 та послуг 39 класів МКТП.

Разом з тим, апелянт у вимогах заперечення скоротив перелік товарів і послуг до наступного:

32 клас МКТП: «безалкогольні напої, газовані води; зельтерська вода; ізотонічні напої; літієва вода; мінеральні води (напої); складники для виготовлення мінеральних вод; складники для виготовлення газованих вод; складники для виготовлення напоїв»;

39 клас МКТП: «автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; водопостачання; водорозділення; зберігання товарів; зберігання товарів на складах; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування (фасування); перевозіння вантажними автомобілями; посередництво у перевозінні; послуги з розливання в пляшки; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевозіння; розвантажування вантажів».

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно товарів 32 класу МКТП, а саме: «мінеральні води (напої)» та споріднених до них послуг 39 класу МКТП (перевозіння, доставляння, зберігання, постачання води), колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення заявленого позначення та зазначає наступне.

Заявлене позначення «**БОРИСЛАВСЬКА НАФТУСЯ**» є лексичним словосполученням від іменника «нафтуса» та прикметника «бориславська», який виражає ознаку іменника за відношенням до місця. Тобто заявлене позначення характеризується наявністю індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримувати певну інформацію щодо походження товару – нафтуса з Борислава.

Колегія Апеляційної палати дослідила товари і послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо

них знак та умов введення їх у господарський оборот, насамперед товари 32 класу МКТП: «мінеральні води».

Мінеральні води – це природні підземні води, які справляють на організм людини лікувальну дію, зумовлену підвищеним вмістом основних компонентів (гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів, кальцію, магнію, натрію, калію), специфічних компонентів (газового складу, мікрокомпонентного тощо), або специфічними фізичними властивостями (радіоактивність, температура, структура води, реакція води - рН, Еп тощо), що тією чи іншою мірою відрізняються від дії питної води. Процеси формування мінеральних вод підлягають певним закономірностям. В результаті геологорозвідувальних робіт виділені області-зони, в яких утворюються мінеральні води (або їх групи) певного іонного сольового і газового складу з наявністю тих чи інших мікрокомпонентів, температури тощо. Ці області отримали назву «провінцій» мінеральних вод. На даний час виділено 9 основних бальнеологічних груп мінеральних вод, а всередині груп - різні гідрохімічні типи (http://tourlib.net/books_ukr/fomenko53.htm: Фоменко Н.В. «Рекреаційні ресурси та курортологія»).

Загальні технічні умови до води мінеральної природної встановлені Національним стандартом України ДСТУ 878:2006 Води мінеральні природні фасовані. Згідно з пунктом 3.5 цього стандарту кожен конкретну воду вносять до Реєстру мінеральних вод після проведення дослідження щодо медико-біологічної оцінки якості. Для кожної конкретної води зазначені, зокрема такі дані: назва бальнеологічної групи; назва води; місцезнаходження (область, район, місто (село); номер водопункту (свердловини, джерела).

Вимоги до маркування мінеральних вод відповідно до міжнародних стандартів встановлюють, що географічна назва місцевості, селища або певного пункту має входити до складу торгового найменування, якщо воно належить до природної мінеральної води, що добувається у тому місці, яке зазначене у конкретному торговому найменуванні (irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe? Запорізький державний медичний університет, Британова Т.С., Самко А.В. «Товарознавча характеристика мінеральних вод України»).

Нафтуса – це гідрокарбонатна, гіпотонічна, кальцієво-магнітна мінеральна вода, яка має нафтове походження. Геологічна область мінеральної води «Нафтуса» розміщена у внутрішній зоні Передкарпатського прогину та скибовій зоні Карпат. Джерелом утворення води є флішові менілітові сланці. Найбагатші родовища Карпатської області — Трускавецьке, експлуатаційні запаси якого становлять понад 100 м³/добу, та Верхньосинеvidське — близько 250 м³/добу. У Карпатському регіоні ряд проявів мінеральної води «Нафтуса» знайдено в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях, а їх загальні експлуатаційні запаси оцінюються майже 200 м³/добу (<http://www.truskavez.com/uk/papers/2-minwater/2-naftusa.html>).

Борислав — місто обласного підпорядкування Львівської області. Єдине місто в світі яке розташоване на промисловому нафтогазовому та озокеритному родовищі з численними джерелами мінеральних і лікувальних вод. До складу Бориславської міської ради входить також бальнеологічний курорт смт. Східниця. Борислав знаходиться у передгір'ї та північно-східних схилах українських Карпат (Верхньодністровські Бескиди Передкарпатського прогину) (Енциклопедична

довідка про м. Борислав; доктор історії Олег Микулич http://om.io.ua/s128/enciklopedichna_dovidka_pro_m._borislav).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що відповідно до вимог міжнародних стандартів та ДСТУ 878:2006 до маркування мінеральних вод, назва (торгова назва) мінеральної води має містити назву місцезнаходження джерела такої мінеральної води.

Враховуючи те, що джерела мінеральної води Нафтуса розташовані на території трьох областей Карпатського регіону України (Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької), застосування зазначення Бориславська у заявленому позначенні є дотриманням вимог до маркування конкретної мінеральної води, яка походить з Бориславського родовища. При цьому, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відтворене оригінальним шрифтом нахиленими літерами різного розміру, у певній графічній формі словесних елементів, розміщених у два рядки один під одним, що надає йому в цілому достатній для реєстрації ступінь розрізняльної здатності.

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

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

БОРИСЛАВСЬКА

Знак **НАФТУСЯ** у такій самій формі, що й заявлене позначення за заявкою № т 2014 11643 був зареєстрований 17.02.2003 за свідоцтвом України № 29992 (заявка № 2001010195, дата подання 15.01.2001), на ім'я Говірко В.І. та Торського І.М. (апелянта), відносно товарів 32 та послуг 39 класів МКТП. Дія зазначеного свідоцтва припинена 15.01.2011 у зв'язку з несплатою збору за продовження його дії.

15.08.2014 апелянтом подано заявку № т 2014 11643 на знак у формі зареєстрованого за свідоцтвом № 29992 знака відносно товарів 32 та послуг 39 класів МКТП, тобто за спливом трьох років, передбачених статтею 22 Закону.

Апелянт є основним (єдиним) засновником ПАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» та ТОВ «Завод мінеральних вод», про що свідчать статутні документи, додані до заперечення.

Знак за свідоцтвом № 29992, який є заявленим за заявкою № т 2014 11643 позначенням, використовується відносно товарів 32 та послуг 39 класів МКТП, починаючи з 2001 року по теперішній час, у межах здійснення спільної програми в спеціальній (вільній) економічній зоні «Курортполіс Трускавець», тобто протягом 15 років безперервно, що підтверджується наданими апелянтом документами за період з 2002 по лютий 2016 років, зокрема: довідками щодо обсягів продажу товарів; договорами щодо поставки товарів та перевезення

вантажів і актами прийняття виконаних робіт та послуг; податковими накладними щодо продажу мінеральної води (напоїв); копіями сертифікатів стандартизації та контролю якості природних та преформованих засобів хімічного аналізу води, встановлення терміну зберігання в петф-пляшках мінеральної води; висновками про відповідність води мінеральної ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови»; документами про присвоєння товару ідентифікаційного номеру в міжнародній системі EAN UCC; документами щодо виробництва мінеральних вод та інших вод, розлитих і пляшки ПАТ «Бориславський завод продтоварів», до спостережної ради якого входить Торський І.М. станом на лютий 2016; договорами оренди земельної ділянки для здійснення діяльності ПАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» від 08.09.2005 та правом власності на будівлі, укладеними на дотримання вимог до суб'єктів спеціальної економічної зони «Курортотоліс Трускавець» відповідно до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортотоліс Трускавець»; роздруківками інформації із всесвітньої мережі Інтернет щодо діяльності апелянта із виробництва мінеральної води.

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

НАФТУСЯ тривалий час (15 років) використовується апелянтом під час здійснення господарської діяльності відносно мінеральної води (напоїв) та супутніх до неї товарів 32 класу та послуг 39 класу, пов'язаних із перевезенням постачанням; водорозділенням; пакуванням; розливом в пляшки тощо зазначених товарів 32 класу, завдяки чому вже здатне ідентифікувати особу, яка виробляє товар та надає послуги з використанням заявленого позначення, тобто набуло розрізняльної здатності через використання.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що вимоги заперечення в частині переліку товарів, відносно яких, з урахуванням скорочення, апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, не містять товарів 32 класу МКТП, які не охоплюються видовою назвою «мінеральні води (напої)». Тобто ймовірність створення у споживача неправдивої асоціації, пов'язаної з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником виключена. Отже, немає підстав щодо застосування положень абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Торського Івана Михайловича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 30.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 11643 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за **БОРИСЛАВСЬКА** видачу свідоцтва, знак **НАФТУСЯ** за заявкою № т 2014 11643 відносно:
 - товарів 32 класу МКТП: «безалкогольні напої, газовані води; зельтерська вода; ізотонічні напої; літєва вода; мінеральні води (напої); складники для виготовлення мінеральних вод; складники для виготовлення газованих вод; складники для виготовлення напоїв»;
 - послуг 39 класу МКТП: «автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; водопостачання; водорозділення; зберігання товарів; зберігання товарів на складах; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування (фасування); перевозіння вантажними автомобілями; посередництво у перевозінні; послуги з розливання в пляшки; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); послуги щодо експедування (відправлення) вантажів; послуги щодо перевозіння; розвантажування вантажів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

В.В.Сенчук

Г.П.Добриніна