

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

13 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 69 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № т 2012 22442.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.
Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Коротченкова О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 1370 від 30.01.2014 проти рішення про відмову в реєстрації знака "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № т 2012 22442;
- копії матеріалів заявки № т 2012 22442;
- додаткові матеріали вх. № 8944 від 24.06.2014; вх. № 1092014 від 31.07.2014, вх. № 12157 від 27.08.2014, вх. № 13957 від 29.09.2014.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою було прийнято рішення від 23.12.2013 про відмову в реєстрації знака "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № т 2012 22442, оскільки заявлене позначення:

1) для всіх товарів 33 класу, крім горілки, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тотожне словесному знаку "ТАРАС БУЛЬБА", раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "МирГород", UA (свідоцтво № 54441 від 17.10.2005, заявка № т 2003 044275 від 24.04.2003), щодо споріднених товарів;

2) для всіх товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, тотожне словесному позначенню "ТАРАС БУЛЬБА", раніше поданому на реєстрацію в Україні Obshestvom s ogranichennoy otvetstvennostyu "STRIZHI CONSULTING GROUP", UZ (міжнародна заявка № 1145760 від 08.10.2012), щодо споріднених товарів;

3) для частини товарів 33 класу, а саме "горілка", схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "ТАРАС БУЛЬБА", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Київського виноробного заводу Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Молдова, UA (свідоцтво № 14106 від 29.12.1999, заявка № 94072690 від 29.07.1994), щодо споріднених товарів;

4) для частини товарів 33 класу, а саме "горілка", схоже настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "ТАРАС БУЛЬБА КЛАСИЧНА" та "ТАРАС БУЛЬБА ПШЕНИЧНА", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Морякіна Юрія Анатолійовича, UA (свідоцтво № 55509 від 17.10.2005, заявка № 20041112333 від 16.11.2004 та свідоцтво № 55508 від 17.10.2005, заявка № 20041112332 від 16.11.2004), щодо споріднених товарів;

5) для частини товарів 33 класу, а саме "настоянки гіркі", схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "ТАРАС БУЛЬБА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Морякіна Юрія Анатолійовича, UA (свідоцтво № 55510 від 17.10.2005, заявка № 20041112497 від 19.11.2004), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № m 2012 22442 та наводить доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Свідоцтво України № 54441 на знак для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА" припинило дію з 25.04.2013. До того ж знак зареєстрований за вказаним свідоцтвом для товарів, яких немає у переліку товарів, відносно яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2012 22442.

Свідоцтво України № 14106 на знак для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА" не може перешкоджати реєстрації заявленого позначення, оскільки з 12.07.2005 діяльність власника вказаного свідоцтва припинена. Тому на ринку не може бути присутня продукція, маркована знаком для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА" за свідоцтвом № 14106. Зазначене вказує на неможливість сплутування споживачами заявленого позначення з протиставленим знаком за зазначеним вище свідоцтвом.

Стосовно схожості заявленого позначення з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 1145760 та знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 55508, 55509, 55510 апелянтом зазначено наступне.

Словосполучення "ТАРАС БУЛЬБА" є назвою відомого в Україні літературного твору (повісті) М.В. Гоголя (роки життя: 20 березня (1 квітня) 1809 року - 21 лютого (4 березня) 1852 року), а також іменем одного з персонажів цього твору.

Очевидно, що передбачений частиною 1 статті 28 Закону України "Про авторське право і суміжні права" строк дії авторських прав на нього, який триває все життя автора та протягом 70 років після його смерті, закінчився, а отже назва твору "ТАРАС БУЛЬБА" переходить у суспільне надбання. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

Отже, з одного боку, позначення "ТАРАС БУЛЬБА", як таке, що стало суспільним надбанням, може використовувати будь-яка особа, а з іншого боку, використання його в якості знака для алкогольних напоїв потребує обов'язкової реєстрації.

За таких умов, видається обґрунтованим, що під час експертизи заявок на подібні знаки насамперед слід виходити з реальності та обґрунтованості можливості їх сплутування споживачем.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" № 1658 від 08.10.2000 функціонує загальнодоступна он-лайн версія Єдиного ліцензійного реєстру (далі – ЄЛР).

Проведений по ЄЛР пошук за запитом "Морякін", "Стрижі", "Стрижи", "Стріжі" та "STRIZHI" засвідчив, що власники протиставлених знаків не мають в Україні жодної ліцензії на жоден з видів діяльності, який підлягає ліцензуванню.

Отже, компанія *Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "STRIZHI CONSULTING GROUP" (UZ)* не має права імпортувати до України алкогольну продукцію, марковану належним їй знаком за міжнародною реєстрацією № 1145760, що вказує на відсутність торговельної марки на українському ринку.

Крім того слід додати, що знак за міжнародною реєстрацією № 1145760 наразі не отримав правової охорони в Україні.

У зв'язку з цим, жодних ліцензійних договорів на використання даного знака в Україні іншими особами бути не може.

Натомість, запит у базі ЄЛР за кодом ЄДРПОУ ТОВ "Сімферопольський винно-коньячний завод" (35112619) виявляє інформацію про чинні ліцензії на право виробництва та оптової торгівлі алкогольними напоями:

- № АВ 730981 діючу з 11.09.2009 до 11.09.2014;
- № АД 074912 діючу з 31.10.2012 до 31.10.2017.

На доказ фактичного використання заявленого позначення апелянтом подано фотографії з зображеннями рекламних банерів у вигляді збільшених зразків етикеток горілки "ТАРАС БУЛЬБА" виробництва ТОВ "Сімферопольський винно-коньячний завод", розміщених у місцях продажу алкогольних напоїв, а також копії ділової документації, пов'язаної із введенням в обіг алкогольних напоїв, маркованих позначенням "ТАРАС БУЛЬБА".

Таким чином, на сьогодні, на українському ринку присутня лише горілка, маркована знаком "ТАРАС БУЛЬБА" виробництва ТОВ "Сімферопольський винно-коньячний завод".

Як наслідок, позначення "ТАРАС БУЛЬБА", при використанні його в Україні в якості знака для товару 33 класу МКТП "горілка", може асоціюватись виключно з апелянтом та відповідно не здатне асоціюватись із жодним власником протиставлених знаків.

З урахуванням викладених факторів та обставин, на думку апелянта, відсутні об'єктивні підстави стверджувати те, що на позначення за заявкою m 2012 22442 поширюється положення другого абзацу пункту 4.3.4.2 Правил, за яким позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому.

Апелянт на підставі викладеного просить відмінити рішення Державної служби від 23.12.2013 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): "горілка".

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) 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 складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 із змінами (далі – Правила), 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 "ТАРАС БУЛЬБА" – словесне, складається з двох слів, виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА" за свідоцтвом № 54441 – словесний, складається з двох слів, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА" за міжнародною реєстрацією № 1145760 – словесний, складається з двох слів, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею.



Протиставлений знак за свідоцтвом № 14106 – комбінований, складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент, що також складається із двох слів, виконаний стилізованим шрифтом кирилицею. Зображувальний елемент розташований над словесним елементом у вигляді зображення літературного героя Тараса Бульби, що є ілюстрацією Є. А. Кібрика до повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба".

Протиставлені знаки "ТАРАС БУЛЬБА ПШЕНИЧНА" за свідоцтвом № 55508, "ТАРАС БУЛЬБА КЛАСИЧНА" за свідоцтвом № 55509 та "ТАРАС БУЛЬБА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ" за свідоцтвом № 55510 – словесні, виконані друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, кирилицею. Ці знаки включають слова "ТАРАС БУЛЬБА" та додаткові словесні елементи.

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

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

За результатами дослідження фонетичної, графічної та смислової схожості колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення і протиставлені знаки схожі.

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

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Заявлене позначення "ТАРАС БУЛЬБА" заявлено на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: "алкогольні напої (крім пива)". Відповідно до поданого заперечення апелянт просить зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 33 класу МКТП: "горілка".

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА" за свідоцтвом № 54441 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП: "алкогольні напої, крім пива та горілки";

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА" за міжнародною реєстрацією № 1145760 зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)".



Протиставлений знак "  " за свідоцтвом України № 14106 зареєстровано відносно товару 33 класу МКТП: "горілка".

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА КЛАСИЧНА" за свідоцтвом України № 55509 зареєстровано відносно товарів 33 МКТП: "горілка".

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА ПШЕНИЧНА" за свідоцтвом України № 55508 зареєстровано відносно товарів 33 МКТП: "горілка".


Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ" за свідоцтвом України № 55510 зареєстровано відносно товарів 33 МКТП: "настоянки гіркі".

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення та зареєстровано протиставлені знаки і дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними (спорідненими).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала свідоцтва, протиставлені заявленому позначенню та зазначає наступне.

Свідоцтво України № 54441 на знак для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № m 2003 044275 від 24.04.2003 припинило дію з 25.04.2013.



Свідоцтво України № 14106 на знак для товарів і послуг "  " за заявкою № 94072690 від 29.07.1994 зареєстровано на ім'я Київського виноробного заводу Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Молдова. Враховуючи норми пункту 3 статті 5 та пункту 2 статті 18 Закону строк для продовження дії свідоцтва вичерпано.

Крім того, як зазначено апелянтом, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Київський виноробний завод Міністерства сільського господарства і продовольства Республіки Молдова у зв'язку з визнанням банкрутом припинив свою діяльність в 2005 році.

Протиставлений знак "ТАРАС БУЛЬБА" за міжнародною реєстрацією № 1145760 не отримав правової охорони на території України (рішення про відмову в наданні правової охорони на території України від 30.07.2014).

Відносно протиставлених знаків "ТАРАС БУЛЬБА КЛАСИЧНА" за свідоцтвом України № 55509 , "ТАРАС БУЛЬБА ПШЕНИЧНА" за свідоцтвом України № 55508, "ТАРАС БУЛЬБА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ" за свідоцтвом України № 55510 апелянтом було надіслано до Апеляційної палати лист-згоду (від 31.07.2014 вх. № 1092014), за якою Морякін Юрій Анатолійович, що є

власником вищезазначених свідоцтв України не заперечує проти реєстрації апелянтом заявленого позначення "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № т 2012 22442.

Крім того, свідоцтво України № 55509 на знак для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА КЛАСИЧНА", свідоцтво України № 55508 на знак для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА ПШЕНИЧНА" та свідоцтво України № 55510 на знак для товарів і послуг "ТАРАС БУЛЬБА НАСТОЯНКА З ПЕРЦЕМ" припинили дію з 16.11.2014.

Виходячи з викладеного, підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення наразі не існує.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, вирішила за можливе надати правову охорону заявленому позначенню "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № т 2012 22442 відносно товару 33 класу МКТП: "горілка".

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 23.12.2013 про відмову в реєстрації знака "ТАРАС БУЛЬБА" за заявкою № т 2012 22442 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг за заявкою № т 2012 22442 відносно товарів 33 класу МКТП: "горілка".

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Ю.В.Ткаченко