

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
27.10.2022 № 240-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

07 вересня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 25.11.2021 № Вн-200-Р/2021 у складі головуючої Цибенко Л.А. та членів колегії Шатової І.О., Салфетник Т.П. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Ескес-Граніні Групп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) (DE) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 22.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «УО» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 29113. Заявник – І.Ц.С. «БУЛГАРИ ВІНЕРІ» С.Р.Л. (I. C. S. «BULGARI WINERY» S. R. L.) (MD).

Представник апелянта – Остапчук В.Г.

Представник заявника – відсутній.

Представник Укрпатенту – Палочкіна О.В.

Заперечення апелянта – Ескес-Граніні Групп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) (DE) подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 22.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «УО» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 29113 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону:

- є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «УО» за міжнародними реєстраціями № 591201, № 898543, № 1006185, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) відносно споріднених товарів 32 і 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП);

- є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП;

- подання на реєстрацію заявленого позначення є актом недобросовісної конкуренції.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 591201, № 898543, № 1006185 і дійшов висновку, що вони є тотожними за фонетичним і семантичним критеріями схожості та схожими за графічним критерієм.

Товари 32 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 591201, № 898543, № 1006185, на думку апелянта, є спорідненими з товарами 33 класу МКТП заявленого позначення. Так, ці товари належать до продукції народного споживання, а саме до товарів повсякденного попиту короткострокового характеру. До того ж, відповідно до пункту 11.2.4 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, 32 і 33 класи МКТП вважаються кореспондуючими класами, тобто такими, що містять споріднені товари, які можна віднести до одного виду, які задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики. Товари 33 класу МКТП заявленого позначення та товари 32 класу МКТП, щодо яких було зареєстровано торговельні марки апелянта, є видовими по відношенню один до одного, оскільки зазначені товари є логічними підкласами, що виходять з обсягу родового поняття – напої. Крім того, однаковими є умови реалізації товарів, оскільки позиції товарів зазначених класів за споживчим призначенням зазвичай знаходяться в одних і тих самих місцях супермаркетів.

Апелянт вважає, що заявлене за заявкою № т 2018 29113 позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, і обґрунтовує таке твердження наступним.

Компанія Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) – є лідером серед постачальників безалкогольних фруктових напоїв на європейському ринку, починаючи з 1990 року. Компанія почала використовувати торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 591201, № 898543, № 1006185 задовго до дати подання заявки № т 2018 29113 і наразі активно використовує їх у своїй господарській діяльності.

Також апелянт вказує на те, що права на використання бренду «УО» у нього виникли з 10.11.1971, коли була зареєстрована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 382991 для товарів 32 і 33 класів МКТП, зокрема таких товарів

33 класу МКТП як «алкогольні напої, міцні напої, фруктові вина, вермути, фруктові бренді».

Апелянт стверджує, що Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) займає провідні позиції у сфері виготовлення фруктових соків і напоїв не лише на німецькому ринку, а представлена також у багатьох країнах світу своїми дочірніми компаніями та стратегічними партнерами. Експорт фруктових соків, фруктових напоїв, фруктових сиропів, смузі та інших фруктовісних освіжаючих напоїв здійснюється до більш ніж 80-ти країн світу, переважно до європейських країн (Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Італія, Латвія, Румунія, Болгарія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Чехія та Словаччина).

При цьому, за інформацією апелянта, І.Ц.С. «БУЛГАРІ ВІНЕРІ» С.Р.Л. (I.C.S. «BULGARI WINERY» S.R.L.), заявник за заявкою № т 2018 29113, засновано в 1870 році вихідцями з Болгарії. Завод знаходиться на півдні Молдови в містечку Твардіца. «Bulgari Winery» S.R.L є підприємством повного циклу виробництва, починаючи з переробки винограду, вирощеного на власних плантаціях, і закінчуючи розливом в пляшки. Основними сортами винограду, що вирощуються компанією, є Шардоне, Піно Блан, Мускат, Аліготе, Совіньон, Глера (Просекко), Мерло, Каберне-Совіньон, Піно-Нуар.

«Bulgari Winery» S.R.L – компанія, яка спеціалізується на виробництві ігристих і шампанських вин за італійською технологією. Обладнання, яке використовується для переробки винограду та підготовки виноматеріалів, італійського виробництва фірм «Velo», «SEITAL», «PADOVAN». Як свідчить інформація з офіційного сайту заявника <https://www.bulgariwinery.com/>, заявлене позначення використовується ним для газованих винних напоїв з винограду.

Апелянт вважає, що наведені ним докази вказують на високу вірогідність можливості введення споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів 33 класу МКТП у випадку реєстрації заявленого позначення.

Апелянт також зазначає, що Укрпатент дійшов аналогічного висновку про обґрунтованість аргументів, поданих апелянтом у мотивованому запереченні. Зокрема, на підставі поданих доказів, а також інших доступних джерел інформації про апелянта та його товари, експертизою було зроблено висновок, що заявлене позначення для товарів 33 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «алкогольні напої, що містять фрукти», є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного виробника товарів, а саме Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH).

Водночас апелянт вказує на те, що заявленому позначенню було надано правову охорону щодо таких товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, що містять фрукти», що вочевидь не відповідає мотивувальній частині висновку експертизи, зазначеному в рішенні Укрпатенту.

Крім того, апелянт вважає, що подання на реєстрацію заявленого позначення є актом недобросовісної конкуренції відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності та частини першої статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надано такі документи:

- витяги з Madrid Monitor щодо міжнародних реєстрацій № 591201, № 898543, № 1006185;
- витяг зі звіту компанії Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) за 2018 рік;
- копії прейскурантів продукції компанії Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH), у тому числі маркованої торговельною маркою «УО», за 2011-2018 роки;
- копії інвойсів на поставку продукції компанії Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH), у тому числі маркованої торговельною маркою «УО», за 2012-2019 роки;
- копія Звіту про продаж (Sales report) продукції компанії Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH), маркованої торговельною маркою «УО», з 2012 по 2016 рік;
- роздруківки сторінок офіційного сайту компанії <https://www.eckes-granini.com/en/brands/yo/>, сторінки компанії в Facebook <https://www.facebook.com>, на каналі YouTube <https://www.youtube.com/>;
- рекламні матеріали продукції компанії Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH), у тому числі сиропів «УО».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 22.09.2021 та відмовити в реєстрації торговельної марки «УО» за заявкою № m 2018 29113 відносно всього заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2018 29113 компанією Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) було подано мотивоване заперечення від 31.10.2019 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 591201, № 898543, № 1006185, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів; може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Крім того, подання на реєстрацію заявленого позначення є актом недобросовісної конкуренції відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності та частини першої статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

06.02.2020 заявник надіслав до Укрпатенту мотивовану відповідь, в якій він спростував заперечення.

За результатами аналізу матеріалів заперечення та відповіді на нього заявника експертом за результатами кваліфікаційної експертизи було підготовлено висновок про відповідність позначення за заявкою № m 2018 29113 умовам надання правової охорони відносно частини товарів на тій підставі, що заявлене словесне позначення для товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, що входять до узагальнюючого поняття «алкогольні напої, що містять фрукти», є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного виробника товарів.

«Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) – лідер серед постачальників безалкогольних фруктових напоїв на європейському ринку, починаючи з 1990 р. Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) займає провідні позиції не лише на німецькому ринку в сфері виготовлення фруктових соків і напоїв, де отримується більше ніж 1/3 всього доходу компанії, а представлена також у багатьох країнах світу своїми дочірніми компаніями та стратегічними партнерами». Компанія Eckes заснована в 1857 році Петером Єскесом, яка від початку займалася дистиляцією вина в Рейне-Гессені (Rheinhessen). Зараз Eckes-Granini Group GmbH представлена по всій Європі, пропонуючи широкий асортимент фруктових соків, фруктових сиропів, смузі і охолоджуючих напоїв на основі фруктів як в роздрібній торгівлі так і на зовнішньому ринку».

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезгаданого виробника, які насправді не відповідають дійсності.

[https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eckes Granini](https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eckes_Granini)

[https://translate.google.com/translatehl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Eckes Granini & prev search & pto = aue](https://translate.google.com/translatehl=ru&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Eckes_Granini_%26_prev_search_%26_pto=%20aue)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Eckes-Granini\\_Group](https://en.wikipedia.org/wiki/Eckes-Granini_Group)

<https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=>

[https://en.wikipedia.org/wiki/EckesGranini\\_Group&prev=search&pto=aue](https://en.wikipedia.org/wiki/EckesGranini_Group&prev=search&pto=aue)

<https://produktoff.com/voda-soki-napitki-bezalkogolnye-43/soki-nektary-morsy-siropy48/sirop-yo-klubnika-071-465844.html>

На підставі висновку експертизи за заявкою № m 2018 29113 Укрпатентом прийнято рішення від 22.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «УО» відносно частини товарів 33 класу МКТП, а саме «алкогольні напої, що містять фрукти».

В апеляційному засіданні представник Укрпатенту надав колегії Апеляційної палати пояснення про причини невідповідності мотивувальної частини висновку, викладеного у рішенні Укрпатенту, частині переліку товарів 33 класу МКТП, відповідно до якого заявленому позначенню надано правову охорону. Експерт пояснив, що сталася технічна помилка, через що у переліку товарів було втрачено частку «не». Тобто, перелік товарів 33 класу МКТП мав бути таким: «алкогольні напої, що не містять фрукти».

Заявник – І.Ц.С. «БУЛГАРИ ВІНЕРІ» С.Р.Л. (I.C.S. «BULGARI WINERY» S.R.L.) (MD) не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник зазначає, що міжнародна реєстрація № 898543 є чинною з 2006 року. За ці 15 років апелянт на території України не реалізовував будь-яких алкогольних напоїв. Апелянт пропагує здоровий стиль життя та жодним чином не пропагує алкогольні напої, і постійні споживачі продукції апелянта також дотримуються даної філософії.

Заявник вважає, що у відповіді на заперечення Ескес-Граніні Групп ГмбХ від 31.10.2019 проти заявки № m 2018 29113 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони він надав доводи на користь реєстрації заявленого позначення. Так, заявник вказує на те, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 591201, № 898543, № 1006185 зареєстровані для товарів 32 класу МКТП – «безалкогольні напої», а заявлене позначення – для товарів 33 класу МКТП – «алкогольні напої».

Товари 33 класу МКТП, як і особи, що їх реалізують в Україні, повинні дотримуватися норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР. Зокрема, для здійснення торгівлі алкогольними напоями суб'єкт господарювання повинен придбати ліцензію, яка видається, призупиняється та анулюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, мати окреме приміщення з визначеною законом площею. У той час, як товари 32 класу, які виробляє апелянт – безалкогольні напої, соки тощо, і особи, які їх реалізують, не потребують особливих вимог для реалізації таких товарів в Україні. Крім того, у закладах торгівлі алкогольні напої та соки розташовані у різних відділах.

Таким чином, вірогідність сплутування пересічним споживачем товарів 32 та 33 класів МКТП майже виключена.

Заявник проаналізував матеріали поданого до Укрпатенту заперечення Ескес-Граніні Групп ГмбХ і вказує та те, що апелянтом не надано доказів використання його торговельних марок на території України. У той же час, заявник використовує та рекламує свою продукцію майже 3 роки. Заявник звертає увагу на той факт, що пляшки та етикетки, які використовують для своєї продукції апелянт і заявник, суттєво відрізняються, отже загальне зорове враження від товарів апелянта та заявника є різним, що перешкоджає змішуванню у свідомості пересічного споживача виробників таких товарів.

З огляду на вказане, заявник вважає за можливе співіснування на ринку України товарів апелянта і заявника, оскільки маркування таких товарів, шляхи їх реалізації і загальне зорове враження від них є суттєво різними.

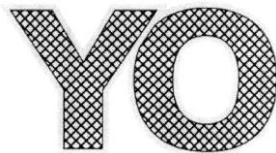
У відзиві на заперечення, подане до Апеляційної палати, заявник просить відмовити апелянту і видати свідоцтво за заявкою № m 2018 29113 для обмеженого у рішенні Укрпатенту переліку товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, що містять фрукти».

В обґрунтування своїх доводів заявником надано такі документи (у копіях):

- рекламно-інформаційні матеріали продукції, маркованої торговельною маркою «YO»;
- договір між І.Ц.С. «БУЛГАРИ ВІНЕРІ» С.Р.Л. (I.C. S. «BULGARI WINERY» S.R.L.) і ТОВ «АТБ-маркет» від 20.09.2017 № 3103-BW/MD на поставку продукції, з копіями інвойсів за 2019 рік.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-26541-Е/2021 від 19.11.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-51041/2021 від 20.12.2021), відзиві заявника (№ Вх-28892-Е/2021 від 17.12.2021), копіях матеріалів заявки № т 2018 29113 та встановила наступне.



Заявлене позначення  виконано стандартним шрифтом великими потовщеними літерами латиниці, середина яких виконана у клітинку.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки,

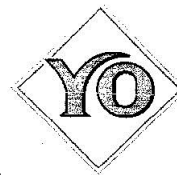
<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

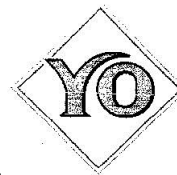
що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Протиставлена словесна торговельна марка «YO» за міжнародною реєстрацією № 591201 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлена словесна торговельна марка «YO» за міжнародною реєстрацією № 1006185 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці.



Протиставлена комбінована торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 898543 складається із зображувального елемента у вигляді ромба, всередині якого розміщений словесний елемент «YO», виконаний оригінальним шрифтом великими літерами латиниці.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього 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.

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 позначень.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

За фонетикою та семантикою заявлене позначення тотожне з протиставленими торговельними марками, оскільки основним елементом усіх позначень є словесний елемент «YO».



Стосовно графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 591201, № 1006185, № 898543 графічним відтворенням літер, алфавітом та загальним зоровим враженням.

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 (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою таким чином, що використання тотожних або схожих торговельних марок для таких товарів і послуг ймовірно може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

Протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 591201 зареєстрована відносно товарів 05, 29, 30, 32 класів МКТП, зокрема, для товарів 32 класу: «безалкогольні напої; фруктові напої та фруктові соки; концентрати фруктових соків; фруктові сиропи; напої з фруктових соків».

Протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1006185 зареєстрована відносно товарів 29, 30, 32 класів МКТП, зокрема, для товарів 32 класу: «пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої та фруктові соки; сиропи та інші безалкогольні складники для виготовлення напоїв».

Протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 898543 зареєстрована відносно товарів 05, 29, 30, 32 класів МКТП, зокрема, для товарів

32 класу МКТП: «мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої; фруктові та овочеві соки; сиропи та інші складники для виготовлення напоїв; концентрати фруктових соків; фруктові нектари; фруктові сиропи; напої з фруктових соків; лимонади; неферментоване сушло; дієтичні безалкогольні напої, зокрема фруктові напої, напої з фруктових соків, мінеральні і газовані води; дієтичні фруктові і овочеві соки; концентрати фруктових соків і фруктові сиропи».

Колегія Апеляційної палати дослідила питання щодо спорідненості товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та товарів 32 класу МКТП протиставлених торговельних марок і встановила наступне.

Досліджувані товари відносяться до одного і того ж роду – напої; до різного виду – алкогольні та безалкогольні напої; до товарів широкого вжитку, короткострокового використання.

При цьому, досліджувані товари мають різне призначення.

«Безалкогольні напої, зокрема соки, є важливим продуктом харчування. Вони забезпечують організм людини всіма фізіологічно активними речовинами: вітамінами, макро- і мікроелементами, поліфенолами, ароматичними та біологічно активними речовинами (БАР), харчовими волокнами, до яких відносяться і пектинові речовини.

Алкогольні (або спиртні) напої можуть бути важливим додатком свят, громадських заходів і пам'ятних подій. Алкогольні напої відіграють ключову роль у багатьох релігійних традиціях. Вживання занадто великої кількості алкоголю може бути шкідливим для здоров'я».<sup>2</sup>

Досліджувані товари виготовляються з різного виду матеріалу (сировини).

«Безалкогольні напої – напої, які не містять алкоголю. Зазвичай, безалкогольні напої складаються з води, підсолоджувача та ароматизатора. Невелика частка алкоголю може бути присутня в безалкогольних напоях, проте вона не повинна становити більш ніж 0,5 % загального об'єму. Соки відносяться до безалкогольних напоїв. Сік – рідкий продукт, одержаний із садовини, городини чи, рідше, зеленини.

Алкогольні напої – найчастіше рідини, основою яких є етанол (етилловий спирт), отриманий зі спиртової, вуглеводомісткої сировини. Вино, сидр, херес містять спирт, отриманий шляхом прямої ферментації цукру фруктів дріжджами. Ферментовані напої містять менш ніж 20 % спирту. Спирти утворюються у процесі дистиляції вина, що перешумувало, або солодових напоїв і можуть містити до 55 % алкоголю. Слабоалкогольні напої – лікero-горілчані напої міцністю від 1,2 % до 8,5 %, з масовою концентрацією екстрактивних речовин не більше ніж 14 г/100 см<sup>3</sup>, виготовлені на основі водно-спиртової суміші, часто з використанням лимонної кислоти, концентрованих соків, іноді з додаванням штучних вітамінів і консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю».<sup>3</sup>

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових

<sup>2</sup> <https://uk.wikipedia.org/>.

<sup>3</sup> <https://uk.wikipedia.org/>

виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД; слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.<sup>4</sup>

«Алкогольні напої, що містять фрукти – це сидр, гранатове вино, медовуха, плодово-ягідні вина – невеликий перелік алкогольних напоїв, які виготовляються не на основі винограду».<sup>5</sup>

Потенційні споживачі досліджуваних товарів різняться за віком. Споживачами безалкогольних напоїв, зокрема, соків є особи незалежно від віку. У той час як споживачами алкогольних і слабоалкогольних напоїв є особи, які досягли 18-річного віку.

Однією з допоміжних ознак спорідненості товарів є умови та місця продажу (реалізації) товарів (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо).

При встановленні спорідненості товарів необхідно враховувати можливий спосіб продажу товарів (супермаркети, спеціалізовані магазини), оскільки супермаркети розмивають уявлення споживача про походження товарів, тоді як купуючи товари у спеціалізованих магазинах споживачі ймовірно можуть сприймати ці товари як такі, що мають спільне комерційне джерело їх походження.

Під спеціалізованим магазином у КВЕД розуміють магазин роздрібної торгівлі, який спеціалізується на продажу певної групи товарів (м'ясо або риба, або овочі, або фрукти, або одяг і т. п.). У неспеціалізованих магазинах роздрібної торгівлі (супермаркетах) продають широкий асортимент товарів без певної спеціалізації.<sup>6</sup>

У супермаркетах, як правило, алкогольні напої і соки стоять на різних стелажах і полицях. У спеціалізованому магазині безалкогольних напоїв, в якому пропонують вузький перелік товарів з широким асортиментом у рамках даного переліку, відсутні алкогольні напої. Алкогольні і безалкогольні напої зазвичай не продаються разом, за деякими виключеннями, наприклад на сайтах в мережі Інтернет.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> <https://zakon.rada.gov.ua/>

<sup>5</sup> <https://agravery.com/posts/show/vino-bez-vinograda>

<sup>6</sup> <http://kved.ukrstat.gov.ua/qa.html>

<sup>7</sup> <https://winestyle.com.ua>

За результатом проведеного дослідження, враховуючи вид товарів, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, коло споживачів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари заявленого позначення та протиставлених торговельних марок не є спорідненими.

Проте, колегія Апеляційної палати зауважує, що окремі безалкогольні напої можуть бути визнані спорідненими з певними алкогольними напоями, якщо вони схожі за своєю природою або призначенням або ж є альтернативними товарами. Для встановлення спорідненості безалкогольних та алкогольних напоїв може також братись до уваги склад компонентів напоїв, наявність зв'язку між ними, особливості споживання (можливість змішування, взаємного доповнення). Тобто, алкогольні напої, що виготовлені на основі фруктів, або такі, що містять фрукти, за певних умов можуть вважатися спорідненими з фруктовими напоями, фруктовими соками та іншими безалкогольними напоями, у складі яких є фрукти.

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, послуги 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.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це 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 очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «УО» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, при його використанні для товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел і відомостей, наявних у мережі Інтернет, і зазначає наступне.

Заявник І.Ц.С. «БУЛГАРІ ВІНЕРІ» С.Р.Л. (I.C.S. «BULGARI WINERY» S.R.L.) – компанія, яка спеціалізується на виробництві ігристих і шампанських вин за італійською технологією. Заявлене позначення використовується ним для газованих винних напоїв із винограду<sup>8</sup>.

Відповідно до наданих заявником копій договору від 20.09.2017 № 3103-BW/MD між заявником і ТОВ «АТБ-маркет» та інвойсів зазначена продукція поставляється в мережу АТБ з 2019 року.

Напій винний газований білий 6% під торговельною маркою «УО» споживачі можуть придбати в мережі магазинів АТБ<sup>9</sup>.

Крім ігристих вин у склі та алюмінієвих банках, компанія випускає багато видів слабоалкогольних напоїв. Ці напої підходять для барів, клубів, літніх терас і зон відпочинку. Вони є основою для створення коктейлів. Ще одна перевага – низький вміст алкоголю – 6%.<sup>10</sup>

Апелянт – Ескес-Граніні Груп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) спеціалізується на виробництві фруктових соків, фруктових напоїв, фруктових сиропів, смузі та прохолодних напоїв на основі фруктів. В асортимент продукції входять міжнародні «преміальні бренди» granini (24%) та Pago (7%) та регіональні бренди, зокрема, бренд «УО».

Історія Eckes-Granini Group почалася у 1857 році із заснування винокурні для виробництва побічних продуктів вина. По мірі поступового зростання спиртних напоїв, в 1920-х роках компанія почала виробляти та продавати фруктові соки. У 1922 році виробництво спиртних напоїв, виноградної олії та чистого винного каменю було доповнено реалізацією напівфабрикатів для подальшої переробки. Підприємство продовжувало виробляти як алкогольні напої, так і фруктові соки та продукти на їх основі. У 2007 році Eckes-Granini Group розпродала свій німецький та міжнародний алкогольний бізнес і зосередилася виключно на виробництві та продажу фруктових напоїв.<sup>11,12</sup>

Соки та напої на основі фруктів, у тому числі марковані торговельною маркою «УО» пропонуються до продажу в Україні в мережі Інтернет на сайтах: <https://rozetka.com.ua>, <https://fozzyshop.ua>, <https://listex.info>, у тому числі й на тих, де пропонуються алкогольні напої, наприклад, на сайті <https://winestyle.com.ua>.

Таким чином, проаналізувавши відомості з мережі Інтернет, надані сторонами документи та матеріали, колегія Апеляційної палати вважає, що використання позначення «УО» відносно частини заявлених товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої, що містять фрукти», може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з компанією Ескес-Граніні Груп ГмбХ, що насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку про наявність підстав

<sup>8</sup> <https://www.bulgariwinery.com/>

<sup>9</sup> <https://www.bigsale.com.ua/atb-market/napitok-vinniy-gazirovanniy-beliy-6-tm-270047>

<sup>10</sup> <https://wine-and-spirits.md>

<sup>11</sup> <https://latifundist.com/kompanii/1687-eckes-granini-group-gmbh>

<sup>12</sup> <https://en-m-wikipedia-org>

для задоволення заперечення частково та реєстрацію заявленого за заявкою № т 2018 29113 позначення відносно частини товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Ескес-Граніні Гроуп ГмбХ (Eckes-Granini Group GmbH) (DE) задовольнити частково.

2. Рішення Укрпатенту 22.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «УО» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 29113 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «УО» за заявкою № т 2018 29113 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП у такій редакції: «Алкогольні напої, крім пива, а саме: алкогольні напої, що не містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); брендї; вина; віскї; горїлка; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

І.О. Шатова

Т.П. Салфетник