

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.05.2019 № 774

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

12 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 07.09.2018 № Р/96-18 у складі головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Горбик Ю.А. розглянула заперечення PURATOS (BE) проти рішення від 04.07.2018 про надання правової охорони знаку «ARISTO» відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 525076.

Представник апелянта – Книш В.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/392-18 від 06.09.2018;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 525076;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/103-19 від 13.02.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 04.07.2018 про надання правової охорони знаку «ARISTO» відносно частини товарів за міжнародною реєстрацією № 525076 прийнято на тій підставі, що для таких самих або споріднених товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ARISTA, зобр.», за міжнародною реєстрацією № 1093510, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я KERANGUS HOLDINGS LTD.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Компанія Puratos – це міжнародна корпорація, яка існує майже 100 років, з величезним асортиментом інноваційних продуктів і неперевершеним досвідом їх застосування у хлібному, кондитерському та шоколадному виробництвах. Вона співпрацює з індустріальними виробниками, заводами швидкого харчування, пекарнями, кондитерськими, провідними мережами супермаркетів в світі. Компанія не тільки розробляє інгредієнти, але й працює над створенням найбільш ефективного процесу виробництва, зокрема виробництва продукції всередині супермаркетів.

Що стосується протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1093510, то апелянт виконав маркетингові дослідження і встановив, що цей знак використовують лише у Греції для мережі супермаркетів на умовах франчайзингу, при цьому в Україні він не використовується від дати реєстрації.

У додатку до заперечення апелянт надав приклади використання знака «ARISTO» на упаковках продукції та листи узгодження дизайну упаковки, підготовлені ТОВ «Дунапак Таврія» на замовлення ТОВ «Пуратос Україна» для продукції маргарин для листкового тіста «ARISTO PRIMEUR CROISSANT АРИСТО ПРЕМ'ЄР КРУАСАН» та маргарин для листкового тіста «ARISTO PASTRY АРИСТО ПАСТРИ».

Апелянт зауважує, що його продукція розробляється і виготовляється на замовлення кондитерських та хлібопекарних підприємств, має досить високу вартість і розповсюджується лише після укладання відповідних угод на поставку з юридичними особами. Відтак пересічний український споживач не має змоги придбати цей товар у магазинах.

Отже, зважаючи на сферу діяльності компанії PURATOS, а також коло споживачів та канали збуту товарів під знаком «ARISTO» відсутня ймовірність введення в оману споживача щодо виробника товарів 29 класу МКТП.

Крім того, на прохання апелянта 25.07.2018 Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності було внесено запис до Міжнародного реєстру стосовно міжнародної реєстрації № 525076 про обмеження переліку товарів відносно України, а саме товари 30 класу МКТП виключено з переліку, а товари 29 класу скорочено до таких: «vegetable based oils; margarines, butter and substitute therefor; vegetable based margarines; vegetable based cream; artificial cream; all the aforesaid goods solely for use in bakery and pastry products» (рослинні олії; маргарини, масло та їх замітники; рослинні маргарини; рослинні вершки; штучні вершки; всі вищезазначені товари виключно для використання у хлібобулочних і кондитерських виробках), товари 01 класу залишено без змін.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 04.07.2018 та надати правову охорону знаку «ARISTO» за міжнародною

реєстрацією № 525076 відносно всього переліку заявлених товарів 01 класу та скороченого переліку товарів 29 класу МКТП.

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

Колегія перевірила відповідність знака «ARISTO» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак «ARISTO» за міжнародною реєстрацією № 525076 виконаний великими літерами, стандартним шрифтом, латиницею.



Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1093510 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконано великими потовщеними літерами червоного кольору, оригінальним шрифтом, латиницею. Зображувальний елемент складається із квадрату темно-червоного кольору, на фоні якого виконано велику літеру «А» білого кольору.

При цьому, квадрат та літеру «А» перетинає від краю до краю хвиляста лінія світло-зеленого кольору.

Під час проведення порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що обидва знаки є фонетично схожими, оскільки складаються з шести літер та мають однакову кількість складів «A-RIS-TO» та «A-RIS-TA» з аналогічно розташованими тотожними приголосними.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні знаки схожі алфавітом (латиниця), а відрізняються наявністю зображувального елемента у складі протиставленого знака, шрифтом, кольором та графічним відтворенням.

Під семантичною схожістю розуміється подібність закладених у порівнюваних позначеннях понять, ідей або збіг смислового значення позначень.

Порівнювані знаки є фантазійними і не мають подібності закладених у них понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак схожий з протиставленим знаком лише за фонетичною ознакою.

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. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При встановленні спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких збігаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги.

Знак «ARISTO» за міжнародною реєстрацією № 525076 заявлено відносно товарів 01, 29 та 30 класів МКТП.

Під час надання відповіді на повідомлення від 26.03.2018 про попередню часткову відмову в наданні правової охорони знаку щодо всіх заявлених товарів 29 та 30 класів МКТП апелянтом змінено вимоги, а саме заявлено про виключення товарів 30 класу МКТП з переліку за міжнародною реєстрацією відносно України та скорочення переліку товарів 29 класу МКТП до таких: «vegetable based oils; margarines, butter and substitute therefor; vegetable based margarines; vegetable based cream; artificial cream; all the aforesaid goods solely for use in bakery and pastry products» (рослинні олії; маргарини, масло та їх замітники; рослинні маргарини; рослинні вершки; штучні вершки; всі

вищезазначені товари виключно для використання у хлібобулочних і кондитерських виробках), товари 01 класу МКТП залишено без змін.

Протиставленому знаку «ARISTA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1093510 надано правову охорону в Україні відносно товарів 29 та 30 класів МКТП, зокрема, таких товарів 29 класу: «fish, fish fillets, preserved fish (canned); pulses, beans preserved, lentils preserved, peas preserved and chickpeas processed; butter, peanut butter; milk, milk products, cheese, cheese products, yogurt, cream, whipped cream; corn oil, margarine, olive oil, sunflower oil, palm oil, sesame oil, olive pastes; eggs; frozen foods that belong to this class; fruits and vegetables preserved (canned), dried and cooked; boiled vegetables, vegetable bouillon, cans, salads in vinegar (pickles); tomato juice for cooking, tomato paste, vegetable salads, canned mushrooms; preserved fruits (canned), fruit jelly, fruit salads, fruit pulp, jelly, marmalades, compotes; raisins, dried figs; soups, vegetable soups, soya milk, tahini; dried crops, walnuts, almonds, pistachios, peanuts, sunflower seeds, pumpkin seeds» (риба, рибне філе, риба законсервована; зернобобові, боби законсервовані, сочевиця законсервована, горох законсервований та нут оброблений; масло, арахісове масло; молоко, молочні продукти, сири, сирні продукти, йогурт, вершки, збиті вершки; кукурудзяна олія, маргарин, оливкова олія, соняшникова олія, пальмова олія, кунжутна олія, оливкова паста; яйця; заморожені харчі, що належать до цього класу; фрукти і овочі законсервовані, сухі та приготовані; варені овочі, овочеві бульйони, консерви, салати у оцеті (соління); томатний сік для куховарення, томатна паста, овочеві салати, законсервовані гриби; фрукти законсервовані, фруктові желе, фруктові салати, фруктовий м'якуш, желе, повидла, варення; родзинки, сушений інжир; супи, овочеві супи, соєве молоко, тагіні; сухі зернові, волоські горіхи, мигдаль, фісташки, арахіс, насіння соняшнику, гарбузове насіння)

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 29 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 525076, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими або спорідненими з товарами 29 класу МКТП, відносно яких надано правову охорону в Україні за міжнародною реєстрацією № 1093510.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари, тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів.

Для визначення того, чи є підстави вважати, що використання знака за міжнародною реєстрацією № 525076 відносно скороченого переліку товарів 29

класу МКТП може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, або призвести до сплутування знаків, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула додаткові матеріали до заперечення та доводи, представлені апелянтом.

Апелянт – Компанія Puratos – міжнародна корпорація з величезним асортиментом інноваційних продуктів й неперевершеним досвідом їх застосування у хлібному, кондитерському та шоколадному виробництвах, яка була заснована в 1919 році в невеликому бельгійському містечку в околицях Брюсселя.

Продукція компанії PURATOS маркована знаком «ARISTO» призначена виключно для промислового використання та розповсюджується оптовими партіями на підставі договорів поставки. До кола споживачів апелянта належать міні-пекарні, великі промислові виробники хлібобулочних і кондитерських виробів, супермаркети та ресторани.

Апелянт є єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ПУРАТОС УКРАЇНА» (дата реєстрації в ЄДРПОУ – 28.11.2005), яке є ексклюзивним дистриб'ютором апелянта на території України та має виключне право на розповсюдження товарів апелянта на території України на підставі дистриб'юторського договору № 001330 від 01.01.2006 та статуту ТОВ «ПУРАТОС УКРАЇНА», копії яких надані апелянтом. До основних видів діяльності ТОВ «ПУРАТОС УКРАЇНА» за даними ЄДРПОУ належать, зокрема, виробництво маргарину і подібних харчових жирів та оптова торгівля продуктами харчування.

Апелянтом надано довідку ТОВ «ПУРАТОС УКРАЇНА» про значні обсяги продажу на території України продукції, маркованої знаком «ARISTO» та її вартість за період 2010-2018 рр.¹

На підтвердження тривалого використання на території України знака «ARISTO» та постачання продукції, маркованої знаком «ARISTO» в значних обсягах та виключно юридичним особам, апелянтом надано:

- копії митних декларацій, що підтверджують ввезення на територію України товарів, маркованих знаком «ARISTO»;

- копії рахунків-фактур за 2010 – 2018 рр., що виставлені апелянтом за постачання товарів, маркованих знаком «ARISTO», ТОВу «КОЛОС ЛТД», ТОВу «Торговий Дім Левада», ТОВу «Бастіон-Фудс», ПП «Баланпром», ТОВу «Обухівський хлібозавод»;

- копії договорів купівлі-продажу та постачання продукції, маркованої знаком «ARISTO», на території України, специфікацій до них, а також рахунків, виставлених ТОВ «ПУРАТОС УКРАЇНА» на підставі цих договорів: № 8 від 08.02.2012, № П-6 від 04.05.2015, № ТД-1184 від 01.04.2011, № ТД-207 від 01.01.2013, № 100 від 30.03.2011, № 12 від 01.03.2012, № П-11 від

¹ Обсяги реалізованої продукції не оприлюднюються, оскільки визначені заявником як конфіденційна інформація.

17.09.2013, № П-2 від 01.01.2015, № П-15 від 17.12.2015, № П-5 від 27.04.2015.²

Крім того, колегією Апеляційної палати встановлено, що компанією апелянта побудовано та 16 травня 2016 року відкрито в Одеській області завод з виробництва маргарину, начинок та глазури, а також сухих сумішей для хлібопекарської та кондитерської промисловості «PURATOS».³

Інформація щодо діяльності апелянта в Україні наявна у відкритих джерелах в мережі Інтернет за посиланнями <https://delo.ua/business/vozrozhdenie-feniksa-kak-proizvoditel-ingredientov-dlja-vypechki-317834/>, <https://dumskaya.net/news/belgiytsy-otkryvayut-v-odesse-zavod-po-proizvodst-058251/>, <https://odessanews.biz/odessa-business-news/belgijcy-otkryvayut-v-odesse-zavod-po-proizvodstvu-syrya-dlya-xlebopekarnoj-i-konditerskoj-promyshlennosti-12513/>, <https://latifundist.com/novosti/31390-puratos-vlozhila-v-stroitelstvo-margarinovogo-zavoda-v-odesse-7-mln>, <https://newsmir.info/369159>, <https://karamelia.com.ua/catlog/syre/margariny/margarin-aristo-primjer-kruassan/>, <http://delgusto.ua/ru/product-margarin-aristo-pastry-80>.

Продукція під заявленим знаком, а саме маргарин для виробництва листових виробів Aristo Pastry 80% та універсальний маргарин Aristo Cake 82%, представлена на офіційному сайті апелянта <https://www.puratos.com.ua> і пропонується до продажу в упаковках по 10 та 20 кілограмів.

З метою надання інформаційної і практичної підтримки клієнтам стосовно розвитку бізнесу у сфері хлібопечення, кондитерського та шоколадного виробництва, а також для просування своєї продукції апелянт відкриває в Україні та в інших країнах центри підтримки споживачів, проводить навчальні тренінги та семінари для виробників. Зокрема, в 2017 році в Києві відкрито Інноваційний центр Puratos Ukraine.

У базі даних нормативно-директивних документів Міністерства охорони здоров'я України на офіційному сайті <http://mozdocs.kiev.ua> в реєстрі санітарно-епідеміологічних висновків містяться санітарно-епідеміологічні висновки № 05.03.02-04/93938 від 25.09.2012, № 05.03.02-06/54396, № 05.03.02-06/54386, № 05.03.02-06/54382, № 05.03.02-06/54381, № 05.03.02-06/54379, № 05.03.02-06/54378, № 05.03.02-06/54376, № 05.03.02-06/54375 від 04.08.2010, видані ТОВ «ПУРАТОС УКРАЇНА» на продукцію маргарин Aristo Crema Neutra, рецептуру маргаринів Aristo Pastry, Aristo Primeur Croissant, Aristo Cake, Aristo Crema.

Крім того, на розгляд колегії Апеляційної було надано лист ТОВ «ПУРАТОС УКРАЇНА» від 25.01.2019 щодо дослідження ринку товарів 29 класу.

² Відомості щодо митних декларацій, договорів купівлі-продажу та постачання продукції на території України не оприлюднюються, оскільки визначені заявником як конфіденційна інформація.

³ <https://www.puratos.com.ua/uk/about-puratos/our-organisation>

Так, «відповідно до Угоди між компанією PURATOS та DeClercq&Partners, cvba, від 04.04.2018, було проведено в таких країнах, як Україна, Греція та Кіпр дослідження ринку товарів класу 29, а саме товарів: «м'ясо та дичина; м'ясні екстракти; ковбасні вироби; бекон; сосиски; шинка, м'ясні консерви, м'ясо птиці, риба, рибне філе, риба законсервована (консерви); бобові, боби законсервовані, сочевиця законсервована, горох законсервований і нут оброблений; масло, арахісове масло; молоко, молочні продукти, сир, сирні продукти, йогурт, вершки, збиті вершки; харчові олії та жири, харчові жири, харчові олії, кукурудзяна олія, маргарин, оливкова олія, соняшникова олія, пальмова олія, кунжутна олія, оливкові пасти; яйця; заморожені продукти, що включені до цього класу; фрукти та овочі законсервовані (консерви), сухі та не сирі; варені овочі, овочевий бульон, консерви, салати в оцті (пікулі); томатний сік для куховарення, томатна паста, овочеві салати, законсервовані гриби; законсервовані фрукти (консерви), фруктові желе, фруктові салати, фруктовий м'якуш, желе, повидла, компоти; родзинки, сушений інжир; супи, овочеві супи, соєве молоко, тагіні; сушені зернові, волоські горіхи, мигдаль, фісташки, арахіс, насіння соняшнику, насіння гарбуза» з метою визначення наявності на ринку товарів, маркованих торговельною маркою ARISTA та зображення (знак за міжнародною реєстрацією № 1093510).

В результаті дослідження було виявлено, що товари, позначені торговельною маркою ARISTA та зображення, використовуються для мереж супермаркетів у Греції за франчайзинговими контрактами. Використання торговельної марки ARISTA та зображення в Україні не виявлено».

За результатами вивчення зазначених відомостей і документів колегія Апеляційної палати констатує, що до дати територіального поширення міжнародної реєстрації № 525076 на територію України (28.06.2017) апелянт вже тривалий час інтенсивно використовував знак «ARISTO» на території України під час імпорту власної продукції, її просування та продажу, а також для маркування виготовленої в Україні продукції. Внаслідок такого використання знак став відомим доречному колу споживачів у зв'язку з товарами 29 класу МКТП, які виробляються апелянтом.

Враховуючи викладене, на думку колегії Апеляційної палати, при використанні апелянтом знака «ARISTO» за міжнародною реєстрацією № 525076 відносно скороченого переліку товарів 29 класу МКТП відсутня небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари, а також ймовірність сплутування знаків споживачами.

Проаналізувавши всі матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх як належні докази та аргументи на користь реєстрації знака «ARISTO» за міжнародною реєстрацією № 525076 відносно скороченого переліку товарів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «ARISTO» за міжнародною реєстрацією № 525076 відносно скороченого переліку товарів 29 класу МКТП.

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 PURATOS (BE) задовольнити.
2. Рішення від 04.07.2018 про надання правової охорони знаку «ARISTO» відносно частини товарів за міжнародною реєстрацією № 525076 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку «ARISTO» за міжнародною реєстрацією № 525076 відносно всіх заявлених товарів 01 класу та скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, а саме: «vegetable based oils; margarines, butter and substitute therefor; vegetable based margarines; vegetable based cream; artificial cream; all the aforesaid goods solely for use in bakery and pastry products» (рослинні олії, маргарини, масло та їх замітники; рослинні маргарини; рослинні вершки; штучні вершки; всі вищезазначені товари виключно для використання у хлібобулочних і кондитерських виробках).

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

Т. В. Терехова

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

Ю. А. Горбик