

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
22.10.2019 № 244

**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

13 вересня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 15.07.2019 № Р/66-19 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Потоцького М.Ю., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «АРТВАЙНЕРІ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.06.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ARTWINE» за заявкою № т 2017 19074.

Представник апелянта – патентний повірений Боруха Д.В., представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Палига Н.А.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/337-19 від 11.07.2019;
матеріали заявки № т 2017 19074;
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/472-19 від 12.09.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/395-19 від 13.08.2019 та вх. № ВКО/398-19 від 13.08.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 26.06.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ARTWINE» за заявкою № т 2017 19074 на тій підставі, що:

заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним (фонетична та семантична

тотожність) словесному знаку «Art Wine», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром», м. Одеса (свідоцтво № 102456 від 26.01.2009, заявка № m 200714867 від 07.09.2007), щодо споріднених товарів.

Зазначене свідоцтво припинило свою дію 08.09.2017 р., але ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення його дії.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II ст. 6 п. 3, розд. VI ст. 22).

Апелянт – Приватне акціонерне товариство «АРТВАЙНЕРІ» (далі – ПАТ «Артвайнері») заперечує проти рішення за заявкою № m 2017 19074 та зазначає наступне.

На думку апелянта заявлене позначення та протиставлений знак не є тотожними, оскільки відрізняються за графічною (візуальною) та семантичною (смісловою) ознаками.

Оскаржуване рішення базується на підставі, яка в даному випадку не може слугувати підставою для відмови в реєстрації заявленого позначення, оскільки є неналежною. Так, положенням ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва. Очевидним є те, що під «повторною реєстрацією» мається на увазі реєстрація тотожного знака зі знаком, дію якого припинено. Відповідно, й зазначена норма Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в даному випадку не застосовується, оскільки порівнювані знаки є різними, тобто заявник не посягає на реєстрацію знака, тотожного зі знаком Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром».

Апелянт повідомляє, що отримав від власника свідоцтва на протиставлений знак - Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром» лист про те, що останній не продовжуватиме дію свідоцтва № 102456 на знак «Art Wine» та не заперечує проти реєстрації знака «ARTWINE» за заявкою № m 2017 19074 від 29.08.2017 на ім'я ПАТ «Артвайнері».

За результатами пошуку продукції, маркованої протиставленим позначенням «Art Wine» за свідоцтвом № 102456 в мережі Інтернет, включаючи офіційний сайт Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром» за режимом доступу: <http://fbulvar.com.ua/ru/kollekciva-viny>, немає відповідних товарів, що є додатковим свідченням того факту, що компанія «Одесавинпром» на сьогодні не випускає товари, марковані протиставленим знаком «Art Wine».

Апелянт просить застосувати ч. 1 розділу С. ст. 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» і зазначає, що заявленим позначенням

маркується ціла лінійка вин. Інформація міститься на офіційному сайті заявника <https://artwinerv.com.ua/ua/products/artwinc.html>. Крім того, апелянт рекламує власну продукцію, марковану заявленими позначеннями, в соціальних мережах.

Заявник отримав від Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості Мінагрополітики затверджену технологічну інструкцію на виробництво вина ігристого витриманого брют та напівсолодкого білого, брют рожевого «АРТВАЙН» («ARTWINE»), а Донецька торгово-промислова палата за результатом проведення експертизи продукції заявника, включаючи вина «ARTWINE», присвоїла код відповідним товарам.

Отже, заявлене позначення вже набуло розрізняльну здатність, внаслідок його тривалого використання апелянтом.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 26.06.2019 та зареєструвати позначення «ARTWINE» за заявкою № т 2017 19074 відносно заявленого переліку товарів.

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.

Заявлене словесне позначення «ARTWINE» складається з одного слова виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Протиставлений знак «Art Wine» за свідоцтвом № 102456 складається з двох слів «Art» та «Wine», що виконані стандартним шрифтом літерами латиниці. При цьому перші літери заголовні, інші літери рядкові. Знак зареєстровано відносно товарів 33 класу МКТП.

08.09.2017 дію свідоцтва № 102456 на знак «Art Wine» припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії (відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8 від 25.04.2018).

Згідно з прийнятим рішенням Мінекономрозвитку від 26.06.2019 заявленому позначенню відмовлено у реєстрації на підставі того, що воно є тотожним із протиставленим знаком за свідоцтвом № 102456, яке припинило свою дію.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Згідно з пунктом першим статті 10 Закону експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами (далі – Правила).

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 (а), б) не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом¹.

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах, - ідентичні позначення.

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.

Порівнювані позначення складаються лише із словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ARTWINE» та протиставленого знака «Art Wine» обумовлюється тотожністю звучання порівнювальних позначень.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «ARTWINE» та протиставлений знак «Art Wine» схожі абеткою, видом шрифту, а відрізняються розміром літер, кількістю та розташуванням словесних елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Для визначення семантики порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках відсутнє визначення та переклад слова «ARTWINE».

Відповідно до електронних перекладачів слово «Art» перекладається як «мистецтво», слово «Wine» перекладається як «вино»^{2 3}.

Пошук у мережі Інтернет за запитом «ARTWINE» дав такі посилання:

«Шампанские и игристые вина Artwine. «Артвайнері» — одне з найбільших підприємств Східної Європи та єдине в Україні з виробництва ігристих вин класичним пляшковим методом. Загальна площа підземних штолень, у яких одночасно зберігається 30 млн пляшок Артемівського ігристого вина, становить понад 25 га.⁴;

«ARTWINE белое полусладкое - Продукция – Artwinery»⁵;

«ПОРТФЕЛЬ. Artwine НОВЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ ВИННЫЙ ПРОЕКТ ... Галисия; Каталония»⁶.

За результатами порівняльного аналізу позначень за вказаними ознаками схожості колегія Апеляційної палати встановила, що вони є не тотожними, а схожими, оскільки заявлене позначення складається з одного слова, виконаного заголовними літерами, а протиставлений знак складається з двох окремих слів, що виконані стандартним шрифтом (перші літери «А» та «W» заголовні, інші літери рядкові).

² <https://translate.google.com/>

³ <https://pereklad.online.ua/ukr/anglo-ukrainskiy/>

⁴ <https://rozetka.com.ua/shampanskoe-i-igristoe-vino/c4649058/producer=artwine/>

⁵ <https://artwinery.com.ua/ru/products/artwine.96.html>

⁶ <http://www.artwine.su/>

Отже, заявлене позначення і протиставлений знак різняться за ознакою графічного виконання (розмір шрифту та кількість слів), тобто не є ідентичними (не збігаються у всіх елементах).

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил 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.

Проаналізувавши перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і/або послуг одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

Крім того, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом та встановила наступне.

Власник протиставленого знака Приватне акціонерне товариство «Одесавинпром» (місцезнаходження: б-р Французький, м. Одеса, 65044, Україна) виробник виноробної продукції. Серед продукції, що виробляється: шампанське, вина, мінеральна вода, цукерки («Французский бульвар», «Граф Воронцов», «Франсуа Нуво», «Дерибасовська», «Советське шампанське», «Мускатне іскристе», «Аркадія іскристе», «Одеське іскристе», «Советське іскристе», «Шабське біле», «Оksamит України», «Аліготе», «Ркацителі сортове», «Фетяска», «Каберне», «Аркадія», «Ізмаїл», «Монашеська ізба», «Золоті ворота», «Сувенір Чорноморья», «Кагор»).

На користь реєстрації заявленого позначення «ARTWINE» апелянтом надано лист Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром» від 14.06.2018 вих. № 210, в якому зазначено, що станом на 13.06.2018 дія свідоцтв №100759 від 10.12.2008 та № 102456 від 26.01.2009 припинена, у зв'язку з чим ПрАТ «Одесавинпром» не може передати право власності на знаки. При цьому, керівництво ПрАТ «Одесавинпром» не має на меті пролонгувати дію свідоцтв на знаки та не заперечує проти реєстрації знака «ARTWINE» за заявкою № т 2017 19074 на ім'я Приватного акціонерного товариства «АРТВАЙНЕРІ».

Крім того, на підтвердження активного використання та просування заявленого позначення на території України, апелянтом надано (у копіях):

договір № 198 від 22.12.2008 на виготовлення гафропродукції (етикетки «ARTWINE», 0,75л);

специфікації № 305 та № 64 щодо виготовлення гафропродукції та етикеток «ARTWINE»;

технологічну інструкцію на виробництво вина ігристого витриманого брют та напівсолодкого білого, брют рожевого «АРТВАЙН» («ARTWINE»),

затверджену наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 14.08.2018 № 391;

довідку Донецької торгово-промислової палати про визначення кодів УКТ ЗЕД на продукцію, що виробляється апелянтом;

акти приймання-передачі, товаро-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв;

витяги з мережі Інтернет щодо лінійки вин, що маркуються заявленим позначенням (фотокопії продукції).

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 та зареєстрованим в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Приватного акціонерного товариства «АРТВАЙНЕРІ» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 26.06.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ARTWINE» за заявкою № m 2017 19074 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «ARTWINE» за заявкою № m 2017 19074 відносно заявлених товарів 33 класу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

М. Ю. Потоцький

Ю. В. Ткаченко