

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від _____ № _____

**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

07 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/70-17 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Падучака Б.М., Жмурко О.В. розглянула заперечення компанії АСТІ КОНСОРЦІУМ С.Р.Л. (ІТ) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.02.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ASTI, зобр.» за заявкою № т 2015 17110.

Представник апелянта – відсутній, про дату засідання повідомлений належним чином.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Бабенко Т.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 5424 від 11.04.2016;
- клопотання представника апелянта вх. № 9240 від 08.06.2016;
- письмові пояснення представника закладу експертизи;
- заява представника апелянта вх. № 17467 від 09.11.2016;
- клопотання представника апелянта вх. № 18725 від 28.11.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2015 17110.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.02.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ASTI, зобр.» за заявкою № т 2015 17110, оскільки заявлене комбіноване позначення:

1. Є оманливим для товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які не відповідають визначенню «ASTI» (мають інші властивості та місце виготовлення).

«Асти (итал. Asti или итал. Asti Spumante) – сладкое белое игристое вино, которое производится в южном Пьемонте.

Асти производится исключительно из винограда Белый мускат (итал. Moscato Bianco, также именуется итал. Moscato Canelli), выращенного в «зоне Асти» с максимально допустимой урожайностью не более 100 центнеров с гектара. Сбор винограда осуществляется только вручную. После мягкого отжима сусло помещается в герметичные стальные ёмкости и охлаждается до температуры близкой к 0°C для предупреждения начала преждевременного брожения. При изготовлении применяют модифицированный метод Шарма-Мартинотти. Процесс ферментации прерывают путём охлаждения, затем вино тщательно отфильтровывают под давлением от осадка и дрожжей и разливают в бутылки.

Вина Asti отличаются исключительно сбалансированным сочетанием природной сладости и низкого содержания алкоголя. Характерный для напитка насыщенный мускатный букет раскрывается фруктовыми и цветочными нюансами - от аромата цветов акации, глицинии и апельсинового дерева к ноткам дикого горного меда.

В 1993 году классифицировано как DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita – высшая категория в классификации итальянских вин, гарантирующая географическое происхождение и метод производства вина. Вина, входящие в категорию DOCG, произведены в строго определённых областях Италии и по технологическому процессу, одобренному министерскими декретами)».

Asti – охороняється як географічне зазначення в країні походження.

2. Для товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які відповідають визначенню «asti»:

1) є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

«Консорциум Asti (Consorzio per la Tutela dell'Asti) был основан в декабре 1932 года и официально признан двумя годами позже. Его изначальной целью было определение области культивирования винограда сорта Белый Мускат (Moscato bianco), используемого для производства вин Asti, необходимой техники его приготовления и характеристик самого вина.

В 1963 году Консорциум стал играть решающую роль в присвоении DOC-статуса (Controlled Denomination of Origin) Moscato d'Asti и Asti Spumante («spumante» в пер. с итал. – «игристое»): вино было признано контролируемым DOC. А в 1994 году вино было признано контролируемым и гарантированным DOCG (Controlled and Guaranteed Denomination of Origin).

Сегодня Консорциум сертифицирует производственные объемы компаний-участников, удостоверяет соответствие общепринятым официальным нормам, а также защищает права своих производителей и борется с контрафактной продукцией.

Территория произрастания винограда сорта Белый Мускат также определяется Консорциумом Asti и Сводом правил DOCG Asti Spumante. Название DOCG Asti Spumante могут носить виноградники 52 районов в провинциях Асти (Asti), Алессандрия (Alessandria) и Кунео (Cuneo).

Сегодня Консорциум включает 47 производственных и коммерческих компаний, 22 винодельческие компании, 16 кооперативных виноделен, 6 вспомогательных кооперативных виноделен, 87 владельцев участков и 11 виноделов».

Марковані заявленим позначенням товари можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з участю виробника у Consorzio per la Tutela dell'Asti (IT) і, таким чином, з їх гарантованими якістю та властивостями, підтвердженими згаданим консорціумом, що насправді не відповідає дійсності.

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товарів «ASTI», яке охороняється на території України відповідно до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (реєстрація № 1735 від 01.01.2016, реєстрація ЄС PDO-IT-A1396).

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розділ II, стаття 6, пункти 2, 3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B8_%28%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%29

https://ru.wikipedia.org/wiki/Denominazione_di_Origine_Controllata_e_Garantia

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=detailPEccgi&language=EN&eccgiId=8177>

<http://www.astidocg.it/>

<http://www.alcoexpert.ru/main/press-relis/5151-press-konferenciya-podlinnyj-vkus-asti-docg-kak-izbezhat.html>

<http://www.argo-media.ru/2009-05-10-12-46-30/350-asti.html?showall=1>

<http://www.alcoexpert.ru/main/press-relis/796-let-s-asti-docg-iz-italii-s-lyubovyu.html>

Апелянт – компанія АСТІ КОНСОРЦІУМ С.Р.Л. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ASTI, зобр.» за заявкою № т 2015 17110 та зазначає наступне.

Заявлене позначення не є оманливим, оскільки його словесний елемент «ASTI» є фантазійним і не містить жодних, як безпосередніх, так і асоціативних вказівок на характеристики чи якості товарів 33 класу МКТП, заявлених за заявкою. Словесний елемент «ASTI» є частиною офіційного найменування заявника – ASTI CONSORTIUM S.R.L. тому, заявлене комбіноване позначення не відноситься до позначень, що вважаються оманливими.

На дату подання заявки позначення «ASTI» не було зареєстровано в Україні як кваліфіковане зазначення походження товару відповідно до

Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». У зв'язку з цим, відомості про те, що товар «вино» або товар «вино ігристе», маркований позначенням «ASTI», повинен мати особливі якості або характеристики, які залежать від місця його походження компетентними органами України не перевірялись та офіційно не визнані.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення не є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє заявлені товари 33 класу МКТП, що відповідають визначенню «ASTI», з огляду на відсутність зареєстрованого в Україні кваліфікованого зазначення походження товарів «ASTI» на дату подання заявки. Consorzio per la Tutela dell'Asti (IT) представляє собою консорціум з різних незалежних господарюючих суб'єктів і не є виробником товарів, внаслідок чого така організація не може виступати як певний виробник, з яким позначення породжує асоціації, які насправді не відповідають дійсності.

Апелянт стверджує, що підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», застосована у рішенні ДСІВ неправомірно, оскільки кваліфіковане зазначення походження товарів «Asti» (реєстрація № 1735), внесено до Реєстру 01 січня 2016 року. Заявка № т 2015 17110 подана до закладу експертизи 02 жовтня 2015 року, тобто до внесення згаданого кваліфікованого зазначення походження товарів до Реєстру.

З огляду на викладене просить відмінити рішення ДСІВ від 02.02.2016 про відмову в реєстрації знака та зареєструвати знак «ASTI, зобр.» за заявкою № т 2015 17110 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «вина ігристі».

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

Позначення за заявкою № т 2015 17110 є комбінованим, складається із словесного елемента «ASTI», виконаного стандартним шрифтом великими літерами латиниці та зображувального елемента у вигляді стилізованого грона винограду, розміщеного у центрі над словесним елементом.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «вина, вина ігристі».



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2015 17110.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого ДСІВ рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил у межах доводів заперечення з урахуванням змінених мотивів і вимог.

Щодо того, що заявлене позначення є оманливим для товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, які не відповідають визначенню «ASTI» (мають інші властивості та місце виготовлення), колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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, зі змінами (далі – Правила) до позначень, що є оманливими відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю або географічним походженням товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Для з'ясування питання про те, чи є заявлене позначення «ASTI, зобр.» оманливим щодо якісних характеристик та походження товару «вина іґристі», колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет.

Asti (італ. *Asti*, п'єм. *Ast*) – місто та муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, столиця провінції Асті. Тут виробляють всесвітньо відоме вино Асті із сорту винограду Москато Б'янко, що вирощують у строго контрольованій зоні Італії¹. Зона Москато Б'янко знаходиться на південному сході П'ємонту, розміщується між річками Борміда і Танарі і включає в себе горбисті місцевості Південного Монферрата і Ланге².

Acni (італ. *Asti* або Асті Спуманте (іґристе) італ. *Asti Spumante*) – іґристе біле італійське вино, яке виробляється по всій південно-східній частині П'ємонту, але в основному поблизу міст Асті і Альба³.

Відповідно до відомостей, що містяться на офіційному веб-сайті Міністерства з питань політики у сферах сільського господарства, продовольства та лісового господарства Італійської Республіки, Декретом міністра від 29.11.1993 зазначення походження вин *Asti* або *Asti Spumante* та *Moscato d'Asti* віднесені до категорії DOCG (*La denominazione di origine*

¹ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%96>; <http://borisfen-market.com.ua/shampanckoe-martini-asti-beloe-cladkoe-v-upakovke-0-75>

² <http://www.vinoitaliano.ru/moscato.html>, <http://alcohol.su/page.php?id=795>

³ O. Clarke Oz Clarke's Encyclopedia of Wine pg 73-74 Time Warner Books, London 2003 ISBN 0-316-72654-0 <https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?isbn=0316726540>.

controllata e garantita) найменування контрольоване та гарантоване за походженням⁴.

Вина DOCG – це італійські вина найвищої категорії якості. Категорія DOCG надається винам, що виробляються відповідно до затверджених урядом Італії правил та відповідають визначеним вимогам. Правила виробництва вин з найменуванням контрольованим та гарантованим за походженням «Asti» встановлюють, що DOCG «Asti» призначено для вин, які відповідають вимогам, встановленим цими правилами виробництва, наступних типів: «Asti», «Asti Spumante», «Moscato d’Asti». Затверджені правила виробництва вина та технічні досьє для зазначень походження вин «Asti» («Asti Spumante», «Moscato d’Asti») підтверджені Сертифікатами уряду Італії і знаходяться у вільному доступі на сайті Міністерства з питань політики у сферах сільського господарства, продовольства та лісового господарства Італійської Республіки.

Вино «Asti» DOCG повинно бути на 100 % з винограду сорту Muscat Blanc à Petits Grains (білий дрібнозернистий мускат), зібраного з врожайністю не більше 10 т/га. Готове вино має бути ферментоване до мінімального рівня алкоголю, який варіюється залежно від врожаю і зазвичай становить від 7-9,5 %⁵.

Назва вина «Asti» внесена до Реєстру захищених назв місця походження та географічних зазначень Європейського Союзу (стаття 107 Регламенту ЄС № 1308/2013), із зазначенням країни походження – Італія, за номером PDO-IT-A 1396, дата реєстрації 18.09.1973. У 2014 році Асті, поряд з винами Канеллі, було внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО⁶.

Отже, словесний елемент «Asti» вказує на товар «вина ігристі», який має визначені властивості, та який виробляють із сорту винограду Moscato Bianco, що вирощують у строго контрольованій зоні Італії.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що позначення «ASTI, зобр.» за заявкою № m 2015 17110 для товарів «вина ігристі», які не відповідають зазначеними вище властивостям та не походять з відповідного регіону, є оманливим, оскільки прямо вказує на властивості та походження товару, що не відповідають дійсності, отже на нього поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абзацом п’ятим пункту другого статті 6 Закону.

Щодо того, що заявлене позначення для товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, які відповідають визначенню «Asti» є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

⁴ <https://www.politicheagricole.it>

⁵ Saunders Wine Label Language pp. 123 Firefly Books 2004 ISBN 1-55297-720-X

⁶ [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%96_\(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE)

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

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Для з'ясування питання про те, чи є заявлене позначення «ASTI, зобр.» таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет.

Консорціум з охорони «Asti» (Consorzio per la tutela dell'Asti) заснований у 1932 році з метою захисту, посилення та просування в Італії та в усьому світі вин «Asti» та «Moscato d'Asti», які є лідерами у сегменті якісних «солодких» вин та ігристих вин, і являють собою великий фон культури, спогадів, традицій, знань та історій цілих сімей⁷.

Згідно з відомостями Офіційної газети Італійської Республіки (Gazetta Ufficiale della Repubblica Italiana) від 29.09.2000 № 228 Генеральним директором у справах сільського господарства та національної агропромисловості від 21.09.2000 Консорціум з охорони «Asti» (Consorzio per la tutela dell'Asti) уповноважено на виконання функцій з охорони, оцінки та загального нагляду за інтересами, що стосуються вин «Asti» та «Moscato d'Asti» (DOCG).

На офіційному сайті Консорціуму з охорони «Asti» (Consorzio per la tutela dell'Asti) розміщена інформація про членів Консорціуму⁸, а також надано повний перелік понад 70 малих, середніх та великих фірм, в яких працюють більше 4000 виноробів та виробників, що складають Консорціум, розташованих на визначеній території і, які виробляють вино «Asti», «Asti Spumante», «Moscato d'Asti» (DOCG)⁹.

Колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт – Асті Консорціум С.Р.Л. (Asti Consortium S.R.L) (ІТ) не входить до складу учасників Консорціум з охорони «Asti». Апелянт, в свою чергу, не надав будь-яких документів, передбачених законодавством, та не навів доказів, які б свідчили про те, що він має право на використання позначення «Asti» для маркування вина ігристого, або має правовий зв'язок з Консорціумом з охорони «Asti», що дає йому право на виробництво вин «Asti», «Asti Spumante», «Moscato d'Asti» (DOCG).

Для установлення того, чи відомі українському споживачу італійські вина «Asti», а також для з'ясування питання про те, чи здатне заявлене позначення «ASTI, зобр.» породжувати у свідомості споживача асоціації,

⁷ <http://www.astidocg.it/chi-siamo/>

⁸ <http://www.astidocg.it/en/>

⁹ <http://www.astidocg.it/en/members-of-the-consortium/>

пов'язані певним виробником, колегія Апеляційної палати звернулася до відомостей, наявних у інформаційній мережі Інтернет.

Аналізом відомостей, наявних у мережі Інтернет, встановлено, що італійські вина «Asti» відомі українському споживачу, оскільки широко пропонуються до продажу через підприємства оптової та роздрібною торгівлі, зокрема, через мережу Інтернет:

на сайті «OK WINE виномаркет» українським споживачам пропонуються до продажу італійські ігристі вина «Asti», країна: Італія, регіон: Piemonte, Asti; різних виробників; Toso¹⁰, Braida¹¹, Santero^{12 13}, Abbazia¹⁴, Canti^{15 16}, Cinzano¹⁷, Filipetti¹⁸, Mondoro¹⁹, Sant'orsola²⁰, Trino²¹, Martini²², Gancia²³, Modonovo²⁴;

на сайті виномаркету «GOODWINE» українським споживачам пропонуються до продажу італійські ігристі вина «Asti» виробників: Canti²⁵, Santero^{26 27 28 29 30}, Sant'Orsola³¹, Mondoro³², Cinzano³³;

на сайті виномаркету «WINETIME gastro&wine market» українським споживачам пропонується до продажу італійські ігристі вина «Asti» виробників: Valsa Nuovo Perlino³⁴, Martini & Rossi^{35 36}, Cinzano^{37 38}, Santero^{39 40 41}.

¹⁰ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-etichetta-nera-santero-bel-slad-7-5-0-751.html>

¹¹ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-vigna-senza-nome-moscato-d-asti-bel-slad-0-751.html>

¹² <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-etichetta-nera-santero-bel-slad-7-5-0-751.html>

¹³ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-villa-iolanda-asti-villa-jolanda-santero-bel-slad-7-5-0-751.html>

¹⁴ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-abbazia-bel-slad-7-5-0-751.html>

¹⁵ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-canti-bel-slad-7-0-751.html>

¹⁶ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-canti-bel-slad-7-0-751-kor.html>

¹⁷ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-cinzano-bel-slad-7-0-751.html>

¹⁸ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-filipetti-bel-slad-0-751.html>

¹⁹ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-mondoro-bel-slad-7-0-751.html>

²⁰ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-sant-orsola-bel-slad-7-0-751.html>

²¹ <https://okwine.ua/igristoe-vino/igristoe-vino-asti-asti-trino-bel-slad-0-751.html>

²² <https://okwine.ua/igristoe-vino/martini-asti-bel-slad.html>

²³ <https://okwine.ua/igristoe-vino/gancia-asti-bel-slad-0-21.html>

²⁴ <https://okwine.ua/igristoe-vino/gancia-asti-modonovo.html>

²⁵ <http://goodwine.com.ua/asti-32288.html>

²⁶ <http://goodwine.com.ua/asti-eticheta-nera-00356.html>

²⁷ <http://goodwine.com.ua/asti-villa-jolanda-magnum-sarved-gift-box-18272.html>

²⁸ <http://goodwine.com.ua/asti-villa-jolanda-dolce-05427.html>

²⁹ <http://goodwine.com.ua/moscato-dasti-villa-jolanda-16397.html>

³⁰ <http://goodwine.com.ua/asti-villa-jolanda-gift-box-18271.html>

³¹ <http://goodwine.com.ua/asti-21661.html>

³² <http://goodwine.com.ua/asti-mondoro-62043.html>

³³ <http://goodwine.com.ua/asti-60216.html>

³⁴ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr--perlino-asti-sol-bile_201933.htm

³⁵ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr-martinirossi-martini-asti-7_200694.htm

³⁶ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr-martini-asti-dogg-sol--ku_201137.htm

³⁷ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr--cinzano-asti-mondoro_205841.htm

³⁸ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr--cinzano-asti-sol-bil_206064.htm

³⁹ http://winetime.com.ua/ua/vino-santero-asti-eticheta-nera_207751.htm

⁴⁰ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr--santero-asti-premium-ku-sol-bil-_207200.htm

⁴¹ http://winetime.com.ua/ua/vino-igr-santero-asti-eticheta-retino-sol-bil_200244.htm

на сайті компанії імпортера європейських товарів «Regno Italy» представлено інформацію про італійські ігристі вина «Asti»: Asti Fiorelli⁴², Asti Toso⁴³;

на сайті інтернет-супермаркету «ROZETKA» українським споживачам пропонуються до продажу італійські ігристі вина «Asti» виробників: Costa Savella⁴⁴, Cinzano⁴⁵, Mondoro⁴⁶, Martini⁴⁷, Fiorelli⁴⁸, Zanzara⁴⁹, Valsa Nuovo Perlino Filippetti⁵⁰, Ca' Bianca Asti Spumante⁵¹, Campagnola Asti Spumante⁵²;

на сайті інтернет-магазину «FOZZY» українським споживачам пропонуються до продажу італійські ігристі вина «Asti» виробників: Mondoro⁵³, Cinzano⁵⁴, Martini⁵⁵, Tosti⁵⁶, Gancia⁵⁷, Trino⁵⁸;

на сайті інтернет-магазину «WINESTYLE» українським споживачам пропонуються до продажу італійські ігристі вина «Asti» виробників: Bacardi Martini, Campari, Fratelli Martini, Santero, Vallebelbo, Ceretto, Canti, Riccadonna, Scrimaglio, Abbazia, Araldica Castelfvero, Abbazia di San Gaudenzio, Cocchi, Araldica Castelfvero, Gancia, Ferrina, Il Mossiere, Schenk Italia, Caldirola, Fontanafredda, Perlino Optima, Ca' Bianca, Zonin, MGM Mondo del Vino, Cantine Capetta, Torino Distillati S.r.l., Torino Distillati S.r.l. Torino Distillati S.r.l.⁵⁹.

Зважаючи на виявлену інформацію, яка свідчить про те, що українським споживачам пропонуються до продажу італійські ігристі вина «Asti» різних виробників, які походять з Італії, колегія Апеляційної палати вважає, що наявність у складі заявленого позначення словесного елемента «Asti» може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з участю заявника у Консорціумі з охорони «Asti», який підтверджує та контролює походження та гарантовану якість зазначеного товару, що насправді не відповідає дійсності.

⁴² <http://www.regno.ua/index.php?id=29147>

⁴³ <http://www.regno.ua/index.php?id=29180>

⁴⁴ https://rozetka.com.ua/savella_8005415050178/p12819949/#tab=characteristics

⁴⁵ https://rozetka.com.ua/cinzano_8000020000280/p5733585/

⁴⁶ https://rozetka.com.ua/mondoro_8004160522305/p5719965/

⁴⁷ https://rozetka.com.ua/martini_8051010004207/p5840679/

⁴⁸ https://rozetka.com.ua/fiorelli_8002915000313/p8826371/

⁴⁹ https://rozetka.com.ua/zanzara_8003822007204/p13026874/

⁵⁰ https://rozetka.com.ua/valsa_nuovo_perlino_8006883002560/p5846505/

⁵¹ https://rozetka.com.ua/ca_bianca_8000160602306/p6312765/

⁵² https://rozetka.com.ua/campagnola_8002645131776/p6312825/

⁵³ http://fozzyshop.com.ua/vina-igristye/1542-vino-igristoe-mondoro-asti-beloe-sladkoe-v-korobke-8004160522305.html?search_query=asti&results=18

⁵⁴ http://fozzyshop.com.ua/vina-igristye/1576-vino-igristoe-cinzano-asti-beloe-sladkoe-8000020000280.html?search_query=asti&results=18

⁵⁵ http://fozzyshop.com.ua/vina-igristye/5673-vino-igristoe-martini-asti-rozovoe-sladkoe-8000570005087.html?search_query=asti&results=18

⁵⁶ http://fozzyshop.com.ua/vina-igristye/34252-vino-igristoe-tosti-asti-75-8003360170750.html?search_query=asti&results=18

⁵⁷ http://fozzyshop.com.ua/vina-igristye/28905-vino-igristoe-gancia-asti-8000420000491.html?search_query=asti&results=18

⁵⁸ http://fozzyshop.com.ua/vina-igristye/28921-vino-igristoe-trino-asti-beloe-8006315900136.html?search_query=asti&results=18

⁵⁹ https://winestyle.com.ua/catalog/?search_query=Asti&page=5

Ураховуючи те, що заявник АСТІ КОНСОРЦІУМ С.Р.Л. (ІТ) не надав докази того, що він є членом Консорціуму з охорони «Asti», колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що заявлене позначення «ASTI, зобр.» породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані певним виробником (членом Consorzio per la tutela dell'Asti), які насправді не відповідають дійсності.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «ASTI, зобр.» за заявкою № m 2015 17110 є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, а отже на нього поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Щодо того, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товарів «ASTI», яке охороняється на території України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчиненої 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року в Брюсселі та ратифікованої Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 року (далі – Угода про асоціацію) (реєстрація № 1735 від 01.01.2016, реєстрація ЄС PDO-IT-A1396), колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

01.01.2016 в Україні розпочалося застосування положень Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею», зокрема, глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Пунктом 3 статті 202 Угоди про асоціацію Україна зобов'язана охороняти географічні зазначення для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв ЄС, перелічених у Додатку XXII-D до цієї Угоди, відповідно до рівня охорони, встановленого Підрозділом 3 «Географічні зазначення» Угоди про асоціацію.

На виконання положень пункту 3 статті 202 Угоди про асоціацію відомості про географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, наведені у додатку XXII-D до Угоди про асоціацію, внесено до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів.

Пунктом 1 статті 204 Угоди про асоціацію встановлено, що географічні зазначення, наведені у Додатку XXII-D до цієї Угоди, а також ті, що додаються відповідно до статті 203 цієї Угоди, охороняються від:

а) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають

специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного зазначення;

б) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;

с) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження;

д) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного походження продукту.

Додаток XXII-D містить, зокрема, такі географічні зазначення вин італійського походження, які відповідно до Угоди про асоціацію охороняються в Україні: Asti (Asti spumante; Moscato d'Asti) (Асті, Асті спумант; Москато д' Асті); Cisterna d'Asti (Чістерна д' Асті); Dolcetto d'Asti (Дольчетто д' Асті); Freisa d'Asti (Фрейза д' Асті); Grignolino d'Asti (Гріньоліно д' Асті); Malvasia di Casorzo d'Asti (Мальвазія ді Казорцо д' Асті); Barbera d'Asti (Барбера д' Асті).

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 206 Угоди про асоціацію сторони відмовляють у реєстрації або визнають недійсною торговельну марку, яка відповідає будь-якій із ситуацій, що згадуються у статті 204(1) цієї Угоди, стосовно географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, за умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на відповідній території.

Для географічних зазначень, що згадуються у статті 202 цієї Угоди, датою подання заявки про реєстрацію є дата набрання чинності цією Угодою.

Застосування положень Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею», зокрема, глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію розпочалося в Україні 01.01.2016.

Датою подання заявки № т 2015 17110 є 02.10.2015, тобто заявка на реєстрацію знака «ASTI, зобр.» подана до дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення «Asti» на території України.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом п'ятим пункту 3 статті 6 Закону, не поширюється на позначення «ASTI, зобр.» за заявкою № т 2015 17110, яка подана 02.10.2015.

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

вирішила:

1. Відмовити компанії АСТІ КОНСОРЦІУМ С.Р.Л. (ІТ) у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення ДСІВ від 02.02.2016 про відмову в реєстрації знака «ASTI, зобр.» за заявкою № т 2015 17110 в частині підстав для відмови, а саме:

заявлене комбіноване позначення:

є оманливим для товарів 33 класу МКТП: «вина ігристі», які не відповідають визначенню «ASTI» (мають інші властивості та місце виготовлення);

є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2).

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

Головуючий

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Б.М.Падучак

О.В.Жмурко