

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

## Р І Ш Е Н Н Я

21 квітня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.11.2015 № 111 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Саламова О.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Фудз Компані" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 07.09.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186.

Представник апелянта – патентний повірений Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" – Микитіна О.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № 16635 від 10.11.2015;  
копії матеріалів заявки № т 2014 08186;  
додаткові матеріали вх. № 18358 від 11.12.2015; вх. № 171 від 11.01.2016; вх. № 1393 від 04.02.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 07.09.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186, оскільки заявлене комбіноване позначення:

- є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари.

"Авшарский винный завод - один из крупнейших производителей спиртных напитков в Армении. История завода начинается с 1968 года. Основателем завода являлся Темур Иванович Григорян. Он руководил заводом до 1994 года, а потом руководство перешло к его сыну Араику Темуровичу Григоряну.

Авшарский винный завод расположен в Араратском регионе (Араратская равнина) село Авшар, республика Армения. В Армении это место называют "сердцем Армении", которое богато плодородными садами и полями, известными несравненным качеством и вкусом фруктов, овощей и зерновых культур. Регион имеет давнюю историю виноградарства и виноделия еще до нашей эры, когда Ной спустился с горы Арарат, именно здесь в Араратской долине он посадил первый виноградник. А в настоящее время завод является одним из лидеров в производстве алкогольных напитков в Армении. Предприятие оснащено современным оборудованием и технологиями, находящимися под постоянным контролем высокопрофессиональных работников завода, имеющих многолетний опыт работы в области виноделия, производства вина, коньяка и водки. Изысканный вкус и аромат вин и коньяков - это результат тщательного отбора винограда и вековых традиций в этой области.

Начиная с 1999 года, завод экспортирует свою продукцию в США, Германию, Бельгию, Израиль и страны СНГ".

Підприємство виробляє та реалізує свою продукцію (коньяки) з використанням тотожного позначення;

- є оманливим для товарів 33 класу, які виготовлені в місці іншому, ніж зазначеному в позначенні:

"AVSHAR (Авшар) - село в марзі Арарат, у центрі Вірменії";

- товари 33 класу, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з їх географічним походженням (місцем виготовлення) та/або певним виробником, що насправді не відповідає дійсності.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 2).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.1.9).

[http://www.atb.am/ru/tourist/city/vinnoe\\_delo/avshar/](http://www.atb.am/ru/tourist/city/vinnoe_delo/avshar/)

<http://winestyle.com.ua/cognac/avshar-wine-factory/>

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D%90%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%80>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Фудз Компані" (далі – ТОВ "Імпорт Фудз Компані") заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 та зазначає наступне.

Діяльністю апелянта є здійснення імпорту і дистрибуції товарів широкого вжитку на території України, надання послуг маркетингового просування, комплексу логістичних послуг, а також створення і просування власних торговельних марок.

На офіційному сайті апелянта зазначено, що історія компанії бере свій початок з 1996 року в сфері продажів продукції товарів повсякденного попиту як Торговий Дім Поляков. Протягом довгих років компанія зростала і стрімко розвивалась. В результаті цього в 2011 році було створено новий

напрямок – "Поляков Імпорт", який сьогодні продовжує свою діяльність як окрема компанія ТОВ "Імпорт Фудз Компані".

На сьогодні апелянт має налагоджену систему дистрибуції по всій території України, яку реалізує за посередництвом сестринської компанії "Торговий Дім Поляков" і партнерів у всіх регіонах України, власну логістику і забезпечує повний комплекс маркетингу для просування продукції на ринку України.

Одним із партнерів, з якими працює апелянт, є завод по виробництву алкогольних напоїв - Товариство з обмеженою відповідальністю "Авшарський винний завод" (далі – ТОВ "Авшарський винний завод"), що є одним із найбільших виробників спиртних напоїв у Вірменії. ТОВ "Авшарський винний завод" розташовано в Араратському регіоні (Араратська рівнина), село Авшар, Республіка Вірменія. ТОВ "Авшарський винний завод" є виробником коньяку "Tigran" 3-х, 4-х, 5-ти та 7-ми років витримки.

Ексклюзивним імпортером продукції ТОВ "Авшарський винний завод" на території України є апелянт та ПП "Торговий Дім Поляков".

Апелянт зазначає про те, що розлив коньяку в пляшки здійснюється на території Вірменії за його замовленням та обклеюється його етикетками. Продукція, маркована заявленим позначенням, представлена в різних торговельних мережах, таких як "МЕТРО", "ПАККО Холдинг", "Амстор", "Фуршет", "Fozzy", "Billa", "Мегамаркет", "Varus" тощо.

Також апелянтом здійснюються заходи щодо просування продукції, маркованої знаком "AVSHAR TIGRAN, зобр.", за допомогою реклами в друкованих засобах масової інформації, а також безпосередньо в магазинах.

Крім того, апелянт зазначає, що на користь реєстрації заявленого позначення "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 ТОВ "Авшарський винний завод" надано лист на підтримку реєстрації зазначеного позначення на території України.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2014 08186 та зареєструвати знак "AVSHAR TIGRAN, зобр." відносно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): "коньяк".

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення "AVSHAR TIGRAN, зобр." умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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, затвердженій наказом Державного

патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, 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 визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення  виконано у вигляді зображення пляшки круглої форми помаранчевого кольору з кришкою золотого кольору та синьою етикеткою. У центрі синьої етикетки розташовано словесний елемент "TIGRAN", виконаний золотим кольором, оригінальним шрифтом латиниці, який займає домінуюче положення, над яким розміщено словесний елемент "AVSHAR", виконаний меншим шрифтом латиниці, золотим кольором.

Слово "TIGRAN" – поширене вірменське чоловіче ім'я, транслітероване латиницею, яке перекладається як "Священне лице"<sup>1</sup>.

Слово "AVSHAR" транслітероване латиницею слово "Авшар", одним із значень якого є населений пункт Араратської області Республіки Вірменія<sup>2</sup>, на території якого розташовано заснований в 1968 році ТОВ "Авшарський винний завод". Зазначене підприємство займається виробництвом та продажем алкогольної продукції, зокрема коньяків.

На сайті ТОВ "Авшарський винний завод" (<http://avshar-wine.am/ru/page/patnoutyoun>) викладено історію заводу та продукцію, яку він виробляє, та зазначено, що в 1975 році на заводі було засновано коньячне виробництво.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що оскільки позначення містить слово "AVSHAR", яке чітко вказує на місце

<sup>1</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тигран\\_\(имя\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Тигран_(имя))

<sup>2</sup> Пункт 2.2 Додатку до Закону Республіки Вірменія "Про адміністративно-територіальному поділу Республіки Вірменія"

виготовлення товару та може асоціюватись з ТОВ "Авшарський винний завод", що є виробником алкогольної продукції, зокрема коньяку, заявлене позначення може вести споживачів в оману відносно місця виготовлення товару, а також заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації з географічним походженням товарів та /або з їх виробником, яке не відповідає дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 відносно заявленого товару 33 класу МКТП: "коньяк" є обґрунтованим.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації позначенням апелянтом надано додаткові матеріали, відповідно до яких апелянт (ТОВ "Імпорт Фудз Компані"):

- є офіційним ексклюзивним представником імпортованої продукції та власником прав інтелектуальної власності на ряд торговельних марок;

- є "сестринською компанією" Приватного підприємства "Торговий дім Поляков" імпортером продукції ТОВ "Авшарський винний завод" на території України. При цьому, згідно з витягів зі статутних документів, засновниками обох юридичних осіб є одні й ті самі учасники (засновники);

- здійснює маркетингову підтримку для Приватного підприємства "Торговий дім Поляков", пов'язану з реалізацією імпортованої продукції ТОВ "Авшарський винний завод", проводить маркетингові дослідження ринку, розробляє рекламні матеріали та дизайн імпортованої продукції, формує рекламні компанії та дії щодо просування продукції на території України, що підтверджується Договором № 1-IFCTDP про співробітництво на організацію взаємовідносин від 05.01.2015, укладеному між Приватним підприємством "Торговий дім Поляков" та ТОВ "Імпорт Фудз Компані" (апелянтом);

- є розробником стратегії просування вірменського коньяку в Україні, рекламної компанії, зовнішнього вигляду коробок, етикеток тощо. Відповідно до контракту від 11.05.2011 № AMUA-01 ТОВ "Авшарський винний завод" поставляє алкогольну продукцію (коньяк "AVSHAR TIGRAN") для Приватного підприємства "Торговий дім Поляков" (далі – Покупець), який є партнером апелянта. Згідно з Додатковою угодою № 6 до цього контракту на строк дії контракту Покупець є офіційним та ексклюзивним імпортером на території України знака "Тигран" та зобов'язується не надавати право імпорту та дистрибуції знака "Тигран" іншим конкурентам на території України.

У додаткових матеріалах апелянтом також надано копії свідоцтва від 28.11.2011 про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GS1, копії договорів та контрактів на розробку дизайну

презентера для коньяків під знаком "Тигран", на проведення рекламних кампаній та підготовку статей щодо продукції, маркованої заявленим позначенням.

Разом з тим, у додаткових матеріалах міститься стаття "Премиальность Араратской долины", опублікована у виданні "Комп&нбон" № 47-48, 20 грудня 2013 року по 16 січня 2014 року, у якій зазначено, що особливістю бізнесу виробника ТОВ "Авшарський винний завод" є створення купажів коньяку під замовлення споживача, зокрема, за замовленням української компанії ТОВ "Імпорт Фудз Компані" була розроблена лінійка коньяків під знаком "Тигран", яка буде розповсюджена виключно в Україні.

Додаткові матеріали також містять копії вантажних митних декларацій ТОВ "Авшарський винний завод", у яких він зазначається як відправник із описом товару як "спиртний напій, отриманий із витриманих коньячних спиртів, отриманих в результаті дистиляції коньячних виноматеріалів" у скляних пляшках місткістю 0,5 літрів. Походження цього товару саме з Вірменії підтверджується копією Сертифікату походження товару № АМУА 15006662, виданого у Республіці Вірменія, для представлення в Україні.

Колегія Апеляційної палати також взяла до уваги наданий апелянтом оригінал листа ТОВ "Авшарський винний завод" від 30.10.2015, у якому зазначено про наступне:

- ТОВ "Авшарський винний завод", який є виробником коньяку під торговельною маркою "AVSHAR TIGRAN", зазначає про те, що не має ніяких заперечень проти реєстрації позначення "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 на ім'я ТОВ "Імпорт Фудз Компані" в Україні. Більше того, ТОВ "Авшарський винний завод" зазначає, що така реєстрація не тільки не буде порушувати його права, але й здійснюється в його інтересах, оскільки компанія діє на ринку України саме від імені ТОВ "Імпорт Фудз Компані".

Враховуючи наведені вище обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 може бути зареєстровано як знак для товару 33 класу МКТП: "коньяк".

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, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Фудз Компані" задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 07.09.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг "AVSHAR TIGRAN, зобр." за заявкою № т 2014 08186 відносно товару 33 класу МКТП: "Коньяк".

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г. Запорожець

Члени колегії

О.В.Саламов

О.О. Теньова