

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
04.08.2020 № 1456

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200- 47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

6 липня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 08.05.2020 № Р/35-20 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР СНЕК» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 02.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BEST nuts» за заявкою № m 2017 27660.

Представник апелянта – Канюка А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/215-20 від 05.05.2020;
копії матеріалів заявки № m 2017 27660;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/257-20 від 10.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.03.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BEST nuts» за заявкою № m 2017 27660 на тій підставі, що заявлене словесне позначення

1) є оманливим для товарів 29, 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не відносяться

до узагальнюючого поняття «горіхи» та не мають у своєму складі зазначену сировину

«BEST nuts» (з англ. мови) – кращі горіхи (або в складі-);

2) для товарів, що відповідають наведеному визначенню:

- не має розрізняльної здатності;

- є описовим, вказує на певний вид товару (або його певну складову) та його хвалебні властивості.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (пункт 2 статті 6); Universal (En-Uk) (к версії АВВУУ Lingvo x3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР СНЕК» (далі – ТОВ «ЛІДЕР СНЕК») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BEST nuts» за заявкою № т 2017 27660.

Апелянт зазначає, що під час проведення експертизи заявки № т 2017 27660 йому було надіслано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака. У відповіді на зазначене повідомлення апелянт погодився з доводами експертизи, що для частини заявлених товарів, які підпадають під поняття «горіхи», позначення є описовим. Апелянт скоротив перелік заявлених товарів 29 класу МКТП та виключив із заявленого переліку всі товари 30 класу МКТП. У відповіді апелянт також навів доводи на користь реєстрації знака для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП: «арахіс оброблений; арахіс зі смаковими та ароматичними добавками; закуски на основі арахісу; зацукрований арахіс».

Проте, експертиза не прийняла до уваги наведені доводи, в результаті чого було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «BEST nuts» відносно всіх заявлених товарів 29, 30 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що відповідно до визначення, яке міститься у Вікіпедії (<https://uk.wikipedia.org>), арахіс - це рід рослин родини бобових і не відноситься до поняття «горіхи» (nuts). Отже, заявлене позначення не є описовим для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП. На думку апелянта, заявлене позначення також не вказує на хвалебні властивості товару, оскільки не містить елементів, які вказують на органолептичні властивості товару (смак, хрусткість, запах, колір, розмір) або хімічні характеристики.

Заявлене позначення також не відноситься до позначень, які відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не мають розрізняльної здатності. Крім того, товари, відносно яких апелянт просить зареєструвати позначення «BEST nuts», мають сертифікат, який підтверджує їх відповідність екологічним вимогам, інформація про що розміщена на упаковці продукту, маркованого заявленим позначенням. Таким чином, заявлене позначення не вводить споживачів в оману щодо якості продукції.

Апелянт зазначає, що ТОВ «ЛІДЕР СНЕК» є одним з відомих виробників снекової продукції в Україні, власником 49 свідоцтв на знаки для товарів і

послуг, який широко рекламує свою продукцію, в тому числі марковану знаком «BEST nuts», у мережі Інтернет і на офіційному сайті <http://leader-snack.com.ua>.

Апелянт з 2017 року використовує заявлене позначення для арахісу смаженого, арахісу зі смаковими та/або ароматичними добавками. Продукцію, марковану заявленим позначенням, апелянт реалізовує через великі торговельні мережі, магазини роздрібною торгівлі та через Інтернет-магазини.

Апелянт вважає, що довгострокове та інтенсивне використання знака «BEST nuts» під час виготовлення та реалізації продукції на всій території України зробила його впізнаним, а продукт, маркований заявленим знаком, популярним серед споживачів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 02.03.2020 та зареєструвати позначення «BEST nuts» за заявкою № т 2017 27660 відносно скороченого переліку товарів 29 класу МКТП: «арахіс оброблений; арахіс зі смаковими та ароматичними добавками; закуски на основі арахісу; зацукрований арахіс».

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

Заявлене словесне позначення **BEST nuts** виконано звичайним шрифтом літерами латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП: арахіс оброблений; арахіс зі смаковими та ароматичними добавками; арахісове масло; горіхи зі смаковими та ароматичними добавками; горіхи оброблені; закуски на основі арахісу; закуски на основі горіхів; зацукрований арахіс; зацукровані горіхи; горіхові чипси; композиції з оброблених горіхів; композиції з оброблених горіхів і арахісу; насіння оброблене; насіння оброблене зі смаковими та ароматичними добавками; насіння соняшнику оброблене; спреди на основі горіхів; фісташки оброблені; фісташки підсолені та товарів 30 класу МКТП: арахісові кондитерські вироби; горіхові кондитерські вироби; горішки, вкриті шоколадом; козинаки (східні солодоші); грильж.

У запереченні апелянт виключив із заявленого переліку всі товари 30 класу МКТП та скоротив перелік заявлених товарів 29 класу МКТП до таких: «арахіс оброблений; арахіс зі смаковими та ароматичними добавками; закуски на основі арахісу; зацукрований арахіс».

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), не можуть одержати правову охорону позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості,

призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7 – 4.3.1.9 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила), у межах доводів заперечення з урахуванням змінених вимог.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7. Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти, якість, характерні риси, призначення чи результат використання певних товарів. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно створювати враження про те, що позначення вказує на товар або на всі

чи окремі його споживчі властивості чи характеристики.

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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

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.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Словосполучення «best nuts» перекладається з англійської мови, як «найкращі горіхи» (<https://translate.google.com.ua/>).

«Горіх – плодове дерево родини горіхових, найпоширенішим видом якого є волоський горіх. Деякі інші плоди з твердого шкаралупою». (Академічний тлумачний словник української мови. sum.in.ua).

«Горіх (лат. *nux*, род. відм. *nucis* f) – в ботаніці це сухий нерозкритий плід з твердою оболонкою у рослин, з одною або (рідше) двома насінинами. Твердий здерев'янілий оплодень горіха не зростається з оболонкою насінини (наприклад, у бук, тощо). У деяких горіхів основа плоду обгортається плоскою мисочкою (плюскою), утвореною із зрослих видозмінених приквітков (дуб, ліщина). Прикладами горіхів є лісовий, жолудь, каштан. Однак в повсякденному житті слово «горіхи» спрямоване на всі тверді, з досить міцною шкаралупою, їстівні (фруктові) ядра плодів дерев родини Горіхові, та інші (волоський горіх, фісташки, кедровий горіх, мигдаль), які з точки зору ботаніки такими не є.

Горіхи поділяються на такі види: плоди рослин з порядку Букоцвітих та горіхи інших порядків, до яких відноситься родина бобових, зокрема арахіс, або земляний горіх» (<https://uk.wikipedia.org/>).

«Арахіс - однорічна трав'яниста олійна рослина родини бобових; земляний (китайський) горіх» (Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

«Арахіс – (земляний горіх) *Arachis hypogaea* (грец. *Arachos* – однорічна трав'яниста рослина родини бобових)» (https://www.pharmencyclopedia.com.ua/Фармацевтична_енциклопедія).

«Арахіс – це не тільки горішок, з дитинства знайомий нам своїм чудовим смаком. Земляний горіх володіє високою харчовою цінністю» (<https://ukrhealth.net/>).

«Арахіс зі своїми корисними властивостями а також високою харчовою цінністю справедливо вважається одним з найпопулярніших горіхів в усьому світі. Однак, насправді арахіс зовсім не горіх. Він відноситься до олійних культур сімейства бобових» (<http://www.good-people.com.ua/news/oreh-kotoryj-vovse-ne-oreh>).

«Арахіс – єдиний горіх, який викопують із землі, а не зривають з дерева. Інша назва арахісу – земляний горіх – як не можна краще відображає особливості вирощування цієї цінної сільськогосподарської культури. Арахіс – це теплолюбна однорічна рослина сімейства бобових, яке вирощується на полях» (<http://marpe.club/poradi/10471-arakhis-iediniy-gorikh-yakiy-vikopuyut-iz-zemli-a-ne-zrivayut-z-dereva.html>).

«Арахіс – однорічна трав'яниста олійна рослина родини бобових; земляний (китайський) горіх. Олія арахісу відзначається добрими смаковими якостями (Ол. та ефір. культ.). Плоди цієї рослини; земляні (китайські) горіхи. За хімічним складом і смаком до горіхів близький арахіс, який належить до бобових культур (Укр. страви, 1957, 317)» (<https://slovnyk.ua/>).

«Арахіс – однорічна трав'яниста олійна рослина родини бобових; земляний (китайський) горіх» (<https://uk.wiktionary.org/wiki/>).

«Арахіс культурний, арахіс підземний або земляний горіх (*Arachis hypogaea*) – однорічна трав'яниста рослина роду Арахіс родини бобових з прямостоячим або сланким стеблом» (<https://uk.wikipedia.org/>).

«Шість видів горіхів та їхні корисні властивості. 3. Арахіс багатий вітаміном В9, необхідним для нормального функціонування нервової системи, синтезу ДНК і РНК, а також – правильного функціонування мозку. (https://health.24tv.ua/shist_vidiv_gorihiv_ta_yihni_korisni_vlastivosti_n1051395).

«13 найкорисніших горіхів і насіння, які варто їсти кожен день, щоб залишатися здоровим. Арахіс - один з найпопулярніших горіхів в нашому списку. Поліфенол в його складі захищає клітини організму від впливу шкідливих вільних радикалів, допомагаючи зберегти молодість. Лінолева кислота знижує рівень холестерину крові і служить для профілактики склерозу» (<https://ukr.media/food/362157/>).

«Агропортал України. Горіхи - сорта і види горіхів та горіхоплідних рослин ... Арахіс. Найпопулярніший арахіс сорту Вірджинія. Сорт Валенсія - великий, відмінний арахіс. Для виготовлення арахісових солодоців і масла використовують сорт Спеніш» (<https://agromega.in.ua/horixoplidni/vydy-horixiv/arahis-9.html>).

«Із користю для здоров'я – які види горіхів краще вживати. Арахіс. На відміну від інших горіхів, арахіс відносять до сімейства бобових. Арахіс

багатий на білки і мінеральні речовини, але краще не захоплюватися вживанням великої кількості таких горіхів» (<https://kanalukraina.tv/ua/news/s-polzoy-dlya-zdorovya-kakie-vidy-orehov-luchshe-upotreblyat>).

З огляду на викладені вище тлумачення словесних елементів заявленого позначення, а також ураховуючи відомості з мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати дійшла наступного висновку.

Словосполучення «best nuts» (найкращі горіхи) має конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов. Звичайному споживачу зрозумілий смисл заявленого позначення і воно буде сприйматися споживачем як таке, що характеризує товар «горіхи» та його властивості «найкращий», тобто носить хвалебний характер та означає продукт найвищої якості.

У запереченні апелянт стверджував, що заявлене позначення «BEST nuts» для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП є фантазійним, оскільки арахіс – це рід рослин родини бобових і не відноситься до поняття «горіхи» (nuts).

Колегія Апеляційної палати не погоджується з таким твердженням апелянта, оскільки за наведеною вище інформацією арахіс – це вид горіхів сімейства бобових.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлений перелік товарів 29 та 30 класів МКТП та встановила, що для заявлених товарів, які відносяться до узагальнюючого поняття «горіхи» та мають у своєму складі зазначену сировину, заявлене позначення вказує на вид товарів, інгредієнти та зазначення властивостей товарів, що носять хвалебний характер, тобто є описовим.

У той же час, для заявлених товарів 29 та 30 класів МКТП, які не відносяться до узагальнюючого поняття «горіхи» та не мають у своєму складі зазначену сировину, заявлене позначення є оманливим, оскільки містить відомості, які не відповідають дійсним характеристикам зазначених товарів, і тому однозначно будуть сприймаються потенційними споживачами як неправдиві.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи з цього визначення, знак має бути здатним вирізняти товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримати інформацію про комерційне джерело походження товару чи послуги, тобто ідентифікувати особу виробника.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

До позначень, яким бракує дистинктивності (розрізняльної здатності), зокрема, належать родові терміни та описові позначення. (ВОІВ. Основи інтелектуальної власності. - К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999).

При цьому колегія Апеляційної палати зазначає, що реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набутої розрізняльної здатності до дати подання заявки та надання відповідних доказів її набуття, зокрема, доказів використання такого позначення.

У запереченні апелянт зазначив, що погоджується з доводами експертизи стосовно того, що для частини заявлених товарів 29 та 30 класів МКТП, які підпадають під поняття «горіхи», заявлене позначення є описовим. Апелянт скоротив перелік товарів 29 класу МКТП, виключив з переліку всі товари 30 класу МКТП та просив зареєструвати знак відносно таких товарів 29 класу МКТП: «арахіс оброблений; арахіс зі смаковими та ароматичними добавками; закуски на основі арахісу; зацукрований арахіс».

Крім того, апелянт зазначив, що довгострокове та інтенсивне використання знака «BEST nuts» під час виготовлення та реалізації продукції на всій території України зробила його впізнаним, а продукт, маркований заявленим знаком, популярним серед споживачів.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

- копія сертифікату відповідності продукції, зокрема, ядра арахісу солоні «BEST nuts» № UA 1.035.X002815-17 (термін дії з 26.12.2017 до 25.12.2019);

- витяг з оборотно-сальдової відомості щодо виручки від реалізації арахісу «BEST nuts» за січень 2018р. - січень 2020р.;

- роздруківки сторінок мережі Інтернет сайтів апелянта (<https://leader-snack.com.ua>) та Інтернет-магазинів FOZZY (<https://fuzzyshop.com.ua>), NOVUS (<https://novus.zakaz.ua>), Produktoff (<https://produktoff.com>), MARKET-IF (<https://market-if.com>), Ашан (<https://auchan.ua>), ПАПИРУС (<https://www.papirus.com.ua>), ПРОДМАГ (<https://prodmag.com.ua>), Сільпо (<https://vskidku.com.ua/kiev/silpo>) щодо пропонування до продажу продукції під знаком «BEST nuts»;

- роздруківки сайтів Інтернет-енциклопедії споживчих товарів Listex (<https://listex.info>), Інтернет-каталогу акцій супермаркетів України GoToShop (<https://gotoshop.ua>), сайтів Отзовик (<https://otzovik.com>) та RECOMMEND.RU (<https://irecommend.ru>) з відгуками про продукцію «BEST nuts»;

- зразки етикеток упаковок продукції.

За результатом розгляду наданих апелянтом документів колегія Апеляційної палати з'ясувала, що позначення «BEST nuts» використовується у складі етикетки, у кольоровому виконанні, разом з іншими додатковими зображувальними та словесними елементами. Наведена в документах інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання позначення у тому вигляді, в якому його було заявлено на реєстрацію, отже ці документи не можуть слугувати доказами набутої заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, з урахуванням змінених вимог, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «BEST nuts» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

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 Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР СНЕК» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 02.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BEST nuts» за заявкою № т 2017 27660 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Т. П. Салфетник

О. В. Саламов