

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.11.2018 № 1698

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

16 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 22.08.2018 № Р/90-18 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Левічевої О.Д. розглянула заперечення Красика Ігоря Даниловича, Топчія Ігоря Михайловича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 06.06.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Caledonia» за заявкою № т 2017 18456.

Представник апелянтів – патентний повірений Лемещук Н.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/373-18 від 21.08.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2017 18456.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 06.06.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Caledonia» за заявкою № т 2017 18456, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

2) є описовим для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, вказує на їх передбачуване місце виготовлення.

«Caledonia – Каледонія — латинська назва північної частини острова Велика Британія, на північ від валу Адріана або валу Антонія, ототожнюється з нинішньою Шотландією.

Сучасне використання «Каледонії» англійською та шотландською мовами є або історичним описом північної Британії під час Римської епохи, або як романтичне чи поетичне ім'я Шотландії в цілому».

3) є оманливим для товарів 33 класу, які виготовлені в іншому місці.

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

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_\(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F));

<https://en.wikipedia.org/wiki/Caledonia>;

<http://loopy.ru/?word=&def=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0>;

https://dictionary_of_ancient.academic.ru/1721/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F;

<http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Caledonia>;

https://www.wine.ua/whisky/highlands/edradour_caledonia_12_yo_2_glasses/;

<https://winestyle.com.ua/products/Edradour-Caledonia-12-years-old-In-Tube.html>;

https://www.wine.ua/whisky/highlands/edradour_caledonia_12_yo_2_glasses/;

<https://www.vinowine.ru/viski/caledonia/12-let/>;

Апелянти – Красик І.Д., Топчій І.М. не згодні з рішенням Мінекономрозвитку та, керуючись пунктом 1 статті 15 Закону, оскаржують його шляхом подання заперечення з наступним обґрунтуванням.

Апелянти вважають, що заявлене позначення не є описовим для товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки не вказує на їх передбачуване місце виготовлення.

На думку апелянтів, інформація з Інтернет сторінки україномовного сайту «Вікіпедія» стосовно слова «Caledonia», є скороченою, що зумовило неповне тлумачення історичних обставин, які б дали можливість зрозуміти його суть.

В англійській версії Вікіпедії щодо позначення «Caledonia», а саме в рубриці «Місце розташування» («Location»), з посиланням на джерело – Британську енциклопедію (Encyclopedia Britannica, 1911, стор. 987), йдеться про наступне: «Точне місцезнаходження того, що римляни називають Каледонією (Caledonia) на ранніх етапах Британії, є невизначеним і кордони навряд чи були визначені аж до будівництва Адріанської стіни». У енциклопедії «Кельтська культура Історична Енциклопедія» («Celtic Culture a Historical

Encyclopedia») під редакцією Дж. Коха, щодо тлумачення слова «Caledonia» визначено, що насправді плем'я, яке мешкало на острові Великої Британії на початку нашої ери (83 р.н.е.), узагальнювало себе як «Calidonia» чи «Celidonia» від назви племені їх рідною кельтською мовою «CalidOnes» («CelidOnes»). Уельська Латинська Британська енциклопедія (Welsh Latin Llistoria Brittonum), визначає, що це плем'я отримало назву від іншого слова «Келідон» («Celyddon»).

За результатами проведеного дослідження наукової британської історичної літератури апелянти стверджують, що слово «Caledonia» не є назвою місцевості на території Великої Британії; а його морфологічні варіації були лише узагальнюючими назвами племені, яке, за словами римлян, на початку нашої ери проживало десь на території Великої Британії. Наразі достовірно не відомо, чи існувала взагалі така місцевість як «Caledonia», чи де саме вона була розташована, тому, на думку апелянтів, співставляти гіпотетичний ареал проживання стародавнього племені з територією Шотландії або обмежуватися лише територією Шотландії, не обґрунтовано.

Назва «Caledonia» використана лише в стародавній римській літературі, існувала лише на початку нашої ери і не знайшла свого відображення як синонім або одна з назв Шотландії в офіційних джерелах і, тим більше, сучасних джерелах, що доводить її архаїзм та відсутність у сучасному лексиконі.

Апелянти вважають, що на теперішній час, позначення «Caledonia» є лише фантазійною назвою. Фантазійність даного слова підтверджується внесенням його у перелік назв вигаданих країн (List of fictional countries), що публікується на англomовному сайті Вікіпедії.

Саме фантазійним характером позначення «Caledonia» й керувались апелянти при обранні його як торговельної марки.

Апелянти також відмічають, що популярність слова «Caledonia» як фантазійної назви вигаданої країни підтверджується широким застосуванням її у телевізійних серіалах («Скандал» США; «Посольство», Сербія; «Міраж»), за мотивами роману Джеймса Х. Чейза), Інтернет-ресурсах, фантазійних картах, комп'ютерних іграх, фантастичних новелах, міському фентезі тощо.

З огляду на викладене, апелянти зазначають, що зміст позначення «Caledonia» не зрозумілий звичайному споживачеві без додаткових суджень та мислень і без опрацювання додаткової історичної та географічної літератури, оскільки середньостатистичний українець не володіє та не може володіти вузькою та специфічною інформацією про завоювання древніми римлянами острова Великої Британії на початку нашої ери. Більше того, цю інформацію можна почерпнути лише з академічної історичної британської літератури, оскільки це локальна історія конкретної місцевості, яка не відноситься до предмета знань звичайного українського споживача.

Заявлене позначення також не може асоціюватися з «передбачуваним місцем виготовлення» товарів 33 класу МКТП (алкогольних напоїв), оскільки,

як свідчать проведені апелянтом дослідження Інтернет-ресурсів щодо алкогольної продукції з Шотландії, Шотландія взагалі не має комерційної репутації виробника алкогольної продукції, зокрема винної, у зв'язку з несприятливим для виноградників вологим кліматом.

Апелянти, посилаючись на положення нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо визначення ступеню описовості знаків, зазначають, що українським споживачем позначення «Caledonia» буде сприйматися лише як вигадана фантазійна назва щодо товарів 33 класу МКТП, для яких воно заявлене на реєстрацію, а отже воно має розрізняльну здатність і не може вважатися описовим.

Апелянти також просять застосувати статтю 6^{quinquies} С(1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої для визначення того, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака, і надають документи, які, на їх думку, свідчать про здійснення ними значної та серйозної підготовки до використання знака щодо товарів 33 класу МКТП.

З огляду на викладене, апелянти просять відмінити рішення Мінекономрозвитку від 06.06.2018 та надати правову охорону в Україні заявленому позначенню «Caledonia» за заявкою № т 2017 18456 відносно усього переліку товарів 33 класу МКТП, наведених у матеріалах заявки.

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 позначення **Caledonia** є словесним, відтвореним стандартним шрифтом прописними, з першою заголовною, літерами латиниці.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; аперитиви; арак; байцзю (китайський алкогольний напій); брендї; вермути; вина; вина десертні; вина ігристі; вина кріплені; вина напівсолодкі; вина напівсухі; вина солодкі; вина сухі; вина полуничні; вина білі напівсолодкі; вина білі сухі; вина виноградні натуральні; вина виноградні натуральні купажовані; вина виноградні столові; вина мускатні; вина рожеві напівсолодкі; вина рожеві сухі; вина червоні напівсолодкі; вина червоні сухі; віскі; анісова горілка (настоянка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин; дигестиви (лікери та алкогольні напої); коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; перегінні алкогольні напої; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake; самбука; сангрія; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

Відповідно до абзацу другого 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 використання.

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.

Пунктом 4.3.1.4 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила), визначено перелік позначень, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під зазначений у пункті 4.3.1.4 Правил перелік.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, 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.

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 і час 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.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар або послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону позначення, 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.

З метою визначення того, чи є заявлене позначення описовим (чи вказує на передбачуване місце виготовлення товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою), колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення заявленого позначення.

Оскільки заявлене позначення «Caledonia» наведене англійською мовою, то для українського споживача воно є словом іншомовного походження. За результатами пошуку в словниках іншомовних слів слово Каледонія (транслітерація літерами української абетки від Caledonia) не виявлено (www.jnsm.com.ua/ures/book; pidruchniki.com/15950210/slova_inshomovnogo_pohodzhennya).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що слово Каледонія (Caledonia) не є іншомовним словом в українській мові, не має офіційного тлумачення та українського відповідника, тому не може вважатися очевидним загальномовним словом відомим українському споживачу (як, наприклад, слова Атлантида, Еллада, Іберія) для того, щоб однозначно сприйматися ним як вказівка на Шотландію чи певне географічне місце на території Великобританії. (Словник іншомовних слів, 1-е видання, Київ; Універсальний словник-енциклопедія, 2-е видання, доповнене, Київ; Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика, Київ).

За результатами пошуку за спеціалізованими словниками щодо географічних назв, доступними в мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати не виявила географічної назви Каледонія. (http://geoknigi.com/book_view.php?id=348 Географія материків і океанів Короткий словник географічних назв (Г-К); <http://www.geograf.com.ua/europe> Показчик географічних назв Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.).

За результатами пошуку в мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати одержала наступну інформацію щодо тлумачення (семантики) позначення «Caledonia».

«Назва «Caledonia» згадується під час римського вторгнення в Британію, походить від «caledonii», як назви племені «диких людей», яке йому надали римляни та яких вони зустрічали неодноразово протягом майже чотирьох століть, що займали землі на північ від стіни між римськими провінціями Британії та землями Каледонії. Ніхто не знає, що означає ця назва людей, які в історії римлян згадуються як войовничий і безстрашний народ, що має пристрасть до битви, чим заслужив репутацію в Римській імперії» (<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=caledonia>).

«Етимологія слова «Каледонія» не ясна; його зближують з кімрським Celydd – «лісиста огорожа», з ірландським Caill – «дрова» і з Gael, англійською назвою кельтів і кельтської мови. З іншого боку, назву Каледонія також пов'язують з племенами каледонців і дікалідононів, обидва з яких належали до докельтського населення.

Про Каледонію писали багато античних авторів: Діон, Амміан Марцеллін, Птолемей. Вони згадують племена, які населяли Каледонію: каледони, дікалідони, вертуріони, меати, вакомаги, венікони, тексалі, епідії, креони, деканти, керени, смертни, луги, корнавії. Вважається, що ці племена розділялись на дві етнічних групи різного походження – межа між ними проходила через Грампіанські гори» ([https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_\(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F); Ф. А. Брокгауз, І. А. Ефрон. Великий енциклопедичний словник – Петербург, 1890–1907; Хендерсон І. Пікти. – М.: Центрполіграф, 2004. – 216 с).

Також, на англomовному сайті Вікіпедії розміщена сторінка з переліком статей, пов'язаних з назвою Caledonia, зокрема:

«*Caledonia* – село в штаті Міссурі (США) (офіційний сайт – <http://caledoniawi.com/>);

Caledonia – місто в штаті Міннесота (США) (офіційний сайт – <https://caledoniamn.gov/>);

Caledonia, Nova Scotia – село у східній провінції Канади;

New Caledonia – Нова Каледонія, група островів у Тихому океані; <http://karta-online.com/uk/search?utf8=%E2%9C%93&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F&commit=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA#-21.220261097650347/165.84411615/7>;

Caledonia (ship) – назва судна;

Caledonian Ocean, – архаїчна назва для Північного Атлантичного океану;

Caledonia (typeface) – вид шрифту;

Caledonia (Shana Morrison album) – альбом 1998 року Шони Моррісон» ([https://en.wikipedia.org/wiki/Caledonia_\(disambiguation\)#Canada](https://en.wikipedia.org/wiki/Caledonia_(disambiguation)#Canada)).

З огляду на наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що слово Caledonia використовується виключно в академічній історичній римській та британській літературі як етнографічна назва племені, яке мешкало на острові Великої Британії (орієнтовно на півночі території нинішньої Шотландії) на початку нашої ери (83 рік н.е.).

При цьому ця назва не пов'язується з конкретно визначеною територією та не використовується, навіть, як історична назва певної країни, тобто не існує реальних асоціацій між заявленим позначенням «Caledonia» та певним географічним місцем – Шотландією.

За результатами проведеного дослідження інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, а також матеріалів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що смислове значення слова Caledonia не знайоме українському споживачу як очевидна вказівка на місце виготовлення товарів 33 класу МКТП, тобто заявлене позначення не може вважатися описовим. Відповідно, його використання щодо товарів 33 класу МКТП, які виготовлені в іншому місці не буде однозначно сприймаються споживачем як неправдиве, очевидно неправильне, тому не може вважатися оманливим.

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, надані як докази здійснення апелянтом значної та серйозної підготовки для використання заявленого позначення щодо товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою, а саме:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Альянс Дістрібьюшн»;

копію ліцензії серії АЕ № 297334 від 29.09.2015 на право оптової торгівлі алкогольними напоями;

копію договору про використання позначення (з умовами ліцензійного договору) від 05.06.2017;

копію договору про розробку технологічних інструкцій на виробництво вина від 08.12.2017;

копію технологічної інструкції на виробництво вина з використанням знака «Caledonia» ТІ 31274359-1582-2018;

копію договору про надання дозволу на використання технологічних інструкцій від 29.01.2018;

копії договорів поставки від 06.09.2016 та від 01.02.2018 та специфікації до них;

копію етикетки для алкогольної продукції із використанням знака «Caledonia».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо усього переліку товарів 33 класу МКТП, наведених у матеріалах заявки, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абзацами другим, четвертим та п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

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 Краси́ка Ігоря Даниловича, Топчія Ігоря Михайловича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 06.06.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Caledonia» за заявкою № т 2017 18456 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Caledonia» за заявкою № т 2017 18456 відносно усіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у переліку за заявкою.

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

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Т. П. Салфетник

О. Д. Левічева