

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 20.12.2017 № 1846

**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

09 листопада 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/69-17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Цибенко Л.А., Терехової Т.В. розглянула заперечення Наукового-виробничого підприємства «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.12.2016 про відмову в реєстрації знака «ЦУЙКА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14703.

Представник апелянта – патентний повірений Задорожний Р.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4710 від 20.03.2017 проти рішення про відмову в реєстрації знака «ЦУЙКА ТАЇРОВО»;
- матеріали заявки № т 2013 14703;
- додаткові матеріали до заперечення вх. ВКО/180-17 від 06.11.2017.

На підставі висновку закладу експертизи 30.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ЦУЙКА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14703, оскільки заявлене словесне позначення є:

1) оманливим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), крім «горілка фруктова», тому що містить у своєму складі зазначення «цуйка»;

2) є описовим для товарів 33 класу МКТП «горілка фруктова», бо вказує на певний вид товару та на місце його виготовлення - «ЦУЙКА ТАЇРОВО»:

«Цуйка - фруктовая водка у румын и молдаван». «Таїрово - селище міського типу Овідіопольського району Одеської області».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст.6, п.2).

<http://uk.wikipedia.org>

<http://enc-dic.com/cook/Cuka-1487/html>

Апелянт – Науково-виробниче підприємство «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЦУЙКА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14703, і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи з огляду на наступне.

Як зазначає апелянт, словесне позначення «ЦУЙКА ТАЇРОВО» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та складається з двох словесних елементів «ЦУЙКА» і «ТАЇРОВО». Словесний елемент «ТАЇРОВО» використовується апелянтом протягом тривалого часу в якості «фірмового найменування» виробника у складі серії знаків для товарів і послуг, призначених для маркування товарів 33 класу МКТП.

Крім того, апелянт зазначає, що слово «ТАЇРОВО» та похідні від нього «ТАЇРОВСЬКИЙ», «ТАЇРОВСЬКА», «ТАЇРОВСЬКЕ» при застосуванні їх для маркування алкогольних напоїв асоціюється саме з діяльністю та особою виробника – Наукового-виробничого підприємства «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, тому, на думку апелянта, словесний елемент «ТАЇРОВО» надає заявленому позначенню «ЦУЙКА ТАЇРОВО» розрізняльної здатності.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № т 2013 14703 та зареєструвати позначення «ЦУЙКА ТАЇРОВО» відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «горілка фруктова».

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

Відповідно до пункту 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), колегія перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів і вимог та зазначає наступне.

Заявлене словесне позначення «ЦУЙКА ТАЇРОВО», виконане друкованим шрифтом заголовними літерами кириличної абетки та складається з двох слів «ЦУЙКА» та «ТАЇРОВО».

З огляду на те, що апелянтом у запереченні змінено вимоги колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ щодо відповідності заявленого позначення «ЦУЙКА ТАЇРОВО» умовам надання правової охорони відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме:

«горілка фруктовая».

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, зокрема:

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.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 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 (далі – Правила) 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.

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення «ЦУЙКА ТАЇРОВО» описовим для товару 33 класу МКТП «горілка фруктовая», колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулася до спеціалізованих інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, і встановила наступне.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с) не містить визначення і тлумачення слова «цуйка». Словники іншомовних слів також не містять визначення цього слова (<http://slovopedia.org.ua/36/53414-5.html>).

Номенклатура продукції промисловості України за 2005 – 2014 роки у позиції 11.01 напої алкогольні дистильовані не містить товару з назвою «цуйка» (<http://dovidnyk.in.ua/directories/npp-2014/11>).

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 у групі 10 (Виробництво харчових продуктів, напоїв, [DA15] виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину тощо) не містить позиції з виробництва товару під назвою «цуйка» (<http://dovidnyk.in.ua/directories/npp-2014/11>).

Згідно з відомостями, що містяться у всесвітній мережі Інтернет:

«Цуйка» у румын и молдаван - фруктовая водка» (www.langet.ru/html/c/cuyka.html).

«Цуйка – это вид бренди, который готовится из слив – более качественный, традиционный вариант – а также из абрикосов, винодельческих остатков или всего, чего угодно» (www.best-country.org/europe/rumania/drink).

«Цуйка – национальный напиток Румынии. Это сливовый дистиллят. Так же может быть сделан из груш и яблок, но лучшим считается сливовый. В Румынии принято подогревать цуйку и добавлять специи, в результате получается что-то похожее на ликер. Самую хорошую и крепкую цуйку готовят в Трансильвании» (<http://bar.lv/ru/rumyinskie-alkogoljnyie-napitki>).

«В Молдове принято различать три основных крепких национальных напитка: цуйку, ракию и меришор (<http://vinmoldova.md>)».

«Крепкие спиртные напитки Молдавии: ...цуйка – сливовая, абрикосовая или грушевая настойка; ...Вино и цуйка часто присутствуют на праздничных столах в семьях молдаван.» (<http://m.moldovenii.md/ru/section/630>).

«Цуйка — це традиційна сливова настоянка, міцністю 55—60 градусів. Вона популярна серед сильної половини буковинців.» (<http://www.umoloda.kiev.ua/number/2242/237/79817/>).

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати робить висновок про те, що слово «Цуйка» («Țuică») має іншомовне походження та є місцевою назвою фруктового спиртного напою в Румунії та Молдові. Цей напій відомий також на прикордонних українських територіях, зокрема на Буковині (Чернівецька область України), в силу їх географічних, історичних і культурних особливостей.

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 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).

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.

Додаток XXII-D містить, зокрема, такі географічні зазначення алкогольних напоїв, що походять з території Румунії, які відповідно до Угоди про асоціацію охороняються в Україні: Țuică Zetea de Medieșu Aurit/Цуйка Зетя де Медієшу Ауріт, Țuică de Valea Milcovului/Цуйка де Валя Мілковулуй, Țuică de Buzău/Цуйка де Бузеу, Țuică de Argeș/Цуйка де Арджеш, Țuică de Zalău/Цуйка де Залеу, Țuică Ardelenească de Bistrița/Цуйка Арделеняске де Бістріца.

На території Європейського Союзу ці географічні зазначення охороняються відповідно до Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 110/2008 «Про визначення, опис, представлення на ринку, маркування та

захист географічних зазначень для спиртних напоїв» від 15.01.2008 та містяться у додатку III до цього регламенту під категорією «Фруктовий спиртний напій».

За результатами вивчення цих відомостей колегія Апеляційної палати зауважує, що назва «Цуйка» («Țuică») як така не має самостійної правової охорони ні на території України, ні на території Європейського Союзу. Всі зареєстровані географічні зазначення містять «Цуйка» («Țuică») у супроводі географічної назви певної місцевості на території Румунії.

Отже, на сьогодні назва «Цуйка» («Țuică») як така не є географічним зазначенням, не набула широкої відомості і визнання в Україні та світі як назва фруктового спиртного напою, що має репутацію, певні якісні характеристики і особливі властивості, обумовлені її географічним походженням.

Проаналізувавши інформаційно-довідкові джерела з урахуванням обмеження апелянтом переліку товарів за заявкою, колегія Апеляційної палати погоджується із висновком закладу експертизи про те, що словесний елемент «Цуйка» у заявленому позначенні «ЦУЙКА ТАЇРОВО» є описовим для товару 33 класу МКТП «горілка фруктова», оскільки вказує на товар.

Разом з тим, при визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи.

Таирово (укр. *Таїрове*) — посёлок городского типа в Овидиопольском районе Одесской области Украины (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Таирово>).

Таїрове (засноване як Інститут ім. В. Є. Таїрова) — селище міського типу Овідіопольського району Одеської області України (<https://uk.wikipedia.org/wiki/Таїрово>).

Словесний елемент заявленого позначення «ТАЇРОВО» є написанням літерами українського алфавіту назви населеного пункту Овідіопольського району Одеської області України російською мовою.

Апелянт наголошує, що Науково-виробниче підприємство «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю розташоване в Одеській області у селищі міського типу Таїрове, яке вже понад сто років є центром виноградарства і виноробства на півдні України.

Засноване у 1991 році підприємство поступово нарощувало виробничі потужності, набувало довіру і лояльність споживачів, зосередивши свою діяльність на масовому виробництві і просуванні на українському і світовому ринках вин і виноробної продукції.

З 2009 року апелянт почав розповсюджувати свою продукцію під знаком «Таїрово», який відрізняється від офіційної назви зазначеного населеного пункту і походить від його назви російською мовою.

Апелянт є власником низки свідоцтв України на знаки (всього 28 свідоцтв), у складі яких є такі позначення, як «ТАЇРОВО», «Таїровський» у різних формах. Зокрема, правова охорона на знак «Таїрово» (комб.) за свідоцтвом № 111047 діє з 18.07.2007.

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки тривалому використанню між позначенням «ТАЇРОВО» і особою апелянта встановився асоціативний зв'язок. Словесний елемент «ТАЇРОВО» у складі заявленого позначення ідентифікує особу апелянта та надає позначенню в цілому індивідуального характеру, що сприятиме виконанню знаком розрізняльної функції.

Зважаючи на викладені обставини 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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Науково-виробничого підприємства «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 30.12.2016 про відмову в реєстрації знака «ЦУЙКА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14703 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ЦУЙКА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14703 відносно товару 33 класу МКТП, а саме: «горілка фруктована».

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

Головуючий колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

Л.А. Цибенко

Т.В. Терехова