

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
02.03.2018 № 304

**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

30 січня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 08.11.2017 № Р/111-17 у складі головуючого Цибенко Л. А. та членів колегії Костенко І. А., Саламова О. В. розглянула заперечення Наукового-виробничого підприємства “Нива” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - НВП “НИВА” у вигляді ТОВ) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку від 19.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і **DOLCE**

послуг “**ДОЛЬЧЕ**” за заявкою № т 2015 17466.

Представник апелянта – Задорожний Р. В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Іванова Л.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 02.11.2017 (вх. № ВКО/174-17) про відмову в **DOLCE**

реєстрації знака для товарів і послуг “**ДОЛЬЧЕ**”;

- матеріали заявки № т 2015 17466;

- додаткові пояснення до заперечення від 26.01.2018 (вх. № ВКО/28-18).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.07.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

DOLCE

“ДОЛЬЧЕ” за заявкою № т 2015 17466, оскільки заявлене словесне позначення:

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

2) є описовим для частини товарів 33 класу, бо вказує на їх певні властивості “долче dolce (солодкий, ніжний)”.

Широко використовується різними виробниками товарів у сфері виробництва алкогольної продукції.

3) є оманливим для товарів 33 класу, які не відповідають вищезазначеному визначенню.

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

Universal (It Ru) (до версії АBBYY Lingvo x3).

Новий великий італійсько-російський словник. © “Русский язык Медиа”, 2004, Зорько Г.Ф. 300 тис. слів і словосполучень.

Universal (Fr Ru) (до версії АBBYY Lingvo x3).

Новий французько-російський словник. © “Русский язык Медиа”, 2004, Гак В.Г., Ганшина К.А. 70 тис. статей.

Universal (De Ru) (до версії АBBYY Lingvo x3).

Великий німецько-російський словник загальної лексики. © “Русский язык Медиа”, 2004, Лепінг Е.И., Страхова Н.П., Філічева Н.І. та ін. під заг. кер. Москальської О.І. 180 тис. статей.

Апелянт – НВП “НИВА” у вигляді ТОВ не погоджується з рішенням про **DOLCE** відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДОЛЬЧЕ” за заявкою № т 2015 17466 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин з огляду на наступне.

На думку апелянта заявлене позначення не відноситься до позначень що не мають розрізняльної здатності, перелічених у пункті 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, оскільки: не складається лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури; не містить будь-яких зображень товарів, у тому числі й реалістичних; не є тривимірним об’єктом; не є загальноновживаним скороченням.

Апелянт вважає, що позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок використання, враховуючи, що алкогольні напої виробництва НВП “НИВА” у **DOLCE**

вигляді ТОВ, марковані позначенням “ДОЛЬЧЕ”, присутні на українському ринку тривалий час.

Апелянт зазначає, що не можна стверджувати, що заявлене позначення **DOLCE**

“ДОЛЬЧЕ” перекладене закладом експертизи як “солодкий”, “ніжний”, вказує на властивості товарів, оскільки це слово італійського походження і в перекладі має набагато більше тлумачень, ніж наведені.

DOLCE

Звичайному споживачеві зміст позначення “ДОЛЬЧЕ” без додаткових суджень та мислень не зрозумілий одразу, а тому заявлене позначення не може відноситися до категорії описових позначень. Також немає підстав вважати його оманливим для товарів 33 класу.

Апелянт відмічає, що ще до дати подання заявки розпочав виготовлення та реалізацію товарів 33 класу МКТП, маркованих заявленим позначенням.

На підтвердження набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням апелянтом надана низка документів, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації знака.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 19.07.2017 та зареєструвати заявлене позначення

DOLCE

“ДОЛЬЧЕ” відносно всього переліку товарів 33 класу МКТП.

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.

DOLCE

Заявлене позначення “ДОЛЬЧЕ” за заявкою № т 2015 17466 - словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами, при цьому перша частина позначення “DOLCE” виконана літерами латиниці, а друга “ДОЛЬЧЕ”, розташована нижче, - кирилиці.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові.

DOLCE

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення “ДОЛЬЧЕ” 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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.

Відповідно до статті 1 Закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

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;

загальноновживані 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. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами для яких воно заявляється на реєстрацію і оцінюється саме відносно цих товарів.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно переліку товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку що воно не може бути віднесене до позначень, які перелічені у пункті 4.3.1.4 Правил.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи 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.

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 тощо.

DOLCE

Для встановлення того чи є позначення “ДОЛЬЧЕ” описовим відносно товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила інформаційні джерела та встановила наступне.

Dolce:

десерт back translations: dessert, dolce, dolce e frutta;

пиріг back translations: crostata, dolce, torta;

кекс back translations: dolce, pasticcino, torta;

лагідно back translations: dolce, mansuetamente, mitemente;

пирожне back translations: dolce, pasticcino, torta;

солодкий смак back translations: dolce;

сумирно back translations: dolce, mansuetamente, mitemente;

торт back translations: dolce, pasticcino, torta;

тістечко back translations: biscotto, dolce, pasticceria, pasticcino, torta.

Італійсько-українська версія багатомовного онлайн словник Glosbe (<https://uk.glosbe.com/it/uk/dolce>).

Dolce:

1. agg. 1) сладкий, mandorle dolci - сладкий миндаль; 2) пресный; мягкий, acqua dolce - 1) пресная вода, 2) мягкая вода, formaggio dolce - неострый сыр; 3) перен. сладкий; сладостный dolce speranza — сладостная надежда; 4) перен. мягкий, податливый (*о матеріалі*), ferro dolce — ковкое железо; 5) перен. мягкий, тёплый (*климат*); 6) перен. отлогий, пологий; (*спуск, подъём*); 7) перен. лёгкий, нежный, мягкий; un dolce sorriso — нежная улыбка movimenti dolci — нежные / мягкие движения, carattere dolce — мягкий / кроткий характер; 8) перен. приятный; сладостный, un dolce profumo — приятный запах; 9) перен. дорогой, любимый, i dolci amici — дорогие / любимые друзья; 10) перен. звонкий; 11) перен. звонкий (*о согласном*); 12) экологически безопасный (*источник энергии*); 13) фарм. нетоксичный, не оказывающий побочных действий;

2. m. 1) сладость, сладкий вкус; 2) сладкое блюдо; *passare al dolce* — перейти к сладкому / к десерту, *i dolci* — сладости, сласти; 3) мягкость; нежность; кротость;

3. avv. приятно, мягко; нежно, любовно; кротко. Syn: *abboccato, melato, zuccherato*, перен. *umano, gentile, delicato, gradevole, delizioso, piacevole, grazioso*

Ant: *amaro, aspro; crudele; duro il dolce far niente*: — см. *fare* II 2) *dopo il dolce (ne) viene l'amaro prov* — нет веселья без похмелья.

Большой итальянско-русский словарь (<http://www.classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-21751.htm>).

Дольче як - присл., муз. ніжно. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - “Перун” 2005.

Дольче (італ. *Dolcè*, вен. *Dolcè*) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Верона. Дольче розташоване на відстані близько 440 км на північ від Рима, 120 км на захід від Венеції, 22 км на північний захід від Верони. (Вільна енциклопедія Вікіпедія (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5>)).

Дольче, Доменико — італійський дизайнер;

Дольче — коммуна в Італії, розташована в регіоні Венето;

Дольче — манга Кё Китадзави. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5>).

DOLCE

Колегія Апеляційної палати констатує, що позначення “ДОЛЬЧЕ” утворене зі слів природної мови, має декілька смислових значень.

За результатами аналізу інформації з вищезазначених інформаційних джерел колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що завдяки значній кількості перекладів заявленого позначення не можна вважати його таким, що однозначно вказує на такі властивості товарів 33 класу МКТП, як “солодкий, ніжний”.

Тлумачення заявленого позначення вимагає роздумів, певних асоціацій та домислювань для розуміння його суті. Тому, пересічний споживач не зможе відразу пояснити зміст заявленого позначення, враховуючи значний перелік його значень.

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що воно не описує товари 33 класу МКТП заявлені апелянтом, отже не може вважатися описовим.

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.

Колегія зазначає, що 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.

Враховуючи те, що заявлене позначення не є описовим, та не містить неправдивих відомостей щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати вважає, що в процесі використання воно не буде вводити в оману споживачів.

Для з'ясування того, чи широко використовується позначення **DOLCE** “ДОЛЬЧЕ” різними виробниками, колегія Апеляційної палати звернулася до мережі Інтернет.

На запит Дольче в мережі Інтернет виявлено значну кількість посилань, на продукти харчування, а саме йогурти DOLCE, на відомих громадян Доменіко Дольче, модельєра Dolce & Gabbana тощо. Інформації щодо широкого використання заявленого позначення у сфері виробництва алкогольної продукції не виявлено.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт стверджував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Заслухавши доводи апелянта та вивчивши представлені матеріали колегія Апеляційної палати з'ясувала, що підприємство апелянта, яке розташоване в селищі Таїрове Одеської області та засноване у 1991 році, є центром виноградарства і виноробства Півдня України. Основним видом діяльності підприємства є масове виробництво і просування на український та світовий ринок вин, виноробної продукції та алкогольних напоїв. Підприємство апелянта є власником більше ніж 150 знаків для товарів і послуг, які використовуються апелянтом та асоціюються у споживачів виключно з апелянтом. Апелянт є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг з використанням слів “DOLCE” та “ДОЛЬЧЕ”, яким надана правова охорона для товарів 33 класу МКТП, а саме: свідоцтва № 138263 на знак **САЛЮТЕ ДОЛЬЧЕ ВИТА** , свідоцтва № 143128 на знак **PREMIUM WINE DOLCE VITA** , свідоцтва № 223199 на знак **САЛЮТЕ ДОЛЬЧЕ СПУМАНТЕ** , свідоцтва № 223200 на знак **САЛЮТЕ СЕМІ ДОЛЬЧЕ СПУМАНТЕ** .

Алкогольна продукція, яку виробляє апелянт, вже тривалий час реалізується на території України у таких мережах супермаркетів та

гіпермаркетів як: “Ашан”, “Фоззі”, “АТБ-Маркет”, “Сільпо”, “Велика кишеня”, “ТорMart”, “ВЕЛМАРТ”, а також у багатьох регіональних мережах. Окрім цього, продукція апелянта під заявленим позначенням широко пропонується до продажу і через мережу Інтернет.

Апелянт, на підставі укладених ним договорів, поставляє товари, марковані заявленим позначенням, до згаданих вище мереж ще з 2014 року, що свідчить про використання заявленого позначення ще до дати подання заявки **DOLCE**

№ т 2015 17466 на знак “ДОЛЬЧЕ”.

На підтвердження використання заявленого позначення, апелянтом надано, зокрема:

1. Договір поставки № П5075 від 23.05.2014 укладений між НВП “НИВА” у вигляді ТОВ та ТОВ “АШАН Україна Гіпермаркет” на поставку асортименту товарів у торгові точки та/або на склади покупця;

2. Договір поставки № 3603 від 14.07.2014 укладений між НВП “НИВА” у вигляді ТОВ та ТОВ “ФОЗЗІ-ФУД” на поставку асортименту товарів у торгові точки та/або на склади покупця;

3. Договір поставки № П5075 від 01.01.2016 укладений між НВП “НИВА” у вигляді ТОВ та ТОВ АШАН Україна Гіпермаркет” на поставку асортименту товарів у торгові точки та/або на склади покупця;

4. Договір поставки № 161004 від 01.06.2016 укладений між НВП “НИВА” у вигляді ТОВ та ТОВ “ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНА” на поставку асортименту товарів у торгові точки та/або на склади покупця;

5. Договір поставки № 4600043551 від 24.05.2017 укладений між НВП “НИВА” у вигляді ТОВ та ТОВ “ФУДКОМ” на поставку асортименту товарів у торгові точки та/або на склади покупця;

6. Видаткова накладна №-НИ-00007197 від 18.08.2015 до Договору поставки № 3603 від 14.07.2014;

7. Видаткова накладна №-НИ-00007630 від 07.09.2015 до Договору поставки № П5075 від 23.05.2014;

8. Видаткова накладна №-НИ-00018143 від 14.04.2016 до Договору поставки № 3603 від 14.07.2014;

9. Видаткова накладна №-НИ-00006178 від 24.07.2017 до Договору поставки № 161004 від 01.06.2016;

10. Видаткова накладна №-НИ-00006222 від 25.07.2017 до Договору поставки № 4600043551 від 24.05.2017;

11. Видаткова накладна №-НИ-00006809 від 15.08.2017 до Договору поставки № 3603 від 14.07.2014;

12. Видаткова накладна №-НИ-00006189 від 05.07.2017 до Договору поставки № П5075 від 23.05.2014 від 23.05.2014.

Також, апелянтом надано копії рекламних матеріалів та фотокопії з використанням заявленого позначення для асортименту товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення **DOLCE**

“**ДОЛЬЧЕ**” для товарів 33 класу МКТП використовувалось апелянтом ще до дати подання заявки № т 2015 17466 та набуло розрізняльної здатності відносно апелянта.

Таким чином, споживачі продукції, маркованої заявленим позначенням **DOLCE**

“**ДОЛЬЧЕ**”, вже сприймають та асоціюють її з виробником - НВП “Нива” у вигляді ТОВ.

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, 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 Науково-виробничого підприємства “Нива” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 19.07.2017 про відмову в реєстрації **DOLCE** знака “**ДОЛЬЧЕ**” за заявкою № т 2015 17466 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу **DOLCE** свідоцтва, знак для товарів і послуг “**ДОЛЬЧЕ**” за заявкою № т 2015 17466 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

Л. А. Цибенко

Члени колегії

І. А. Костенко

О. В. Саламов