

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
30.10.2018 № 1568

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

09 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.01.2018 № Р/2-18 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Теньової О.О., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Барни Сергія Ігоровича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 23.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «DOWBUSZ, зобр.» за заявкою № т 2016 03895.

Представники апелянта – Шевченко К.Т., патентний повірений Прохоров-Лукін Г.В.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/243-17 від 29.12.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 03895;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/136-18 від 03.04.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/151-18 від 13.04.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/171-18 від 05.05.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/305-18 від 23.07.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/322-18 від 27.07.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/372-18 від 21.08.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/395-18 від 10.09.2018;
- клопотання про скорочення переліку товарів від 09.10.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 23.10.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «DOWBUSZ, зобр.»

за заявкою № т 2016 03895, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням «Dovbush Закарпатський» (заявка № т 2016 03737 від 25.02.2016), раніше поданим на реєстрацію в Україні Приватним акціонерним товариством «Алеф-Виналь» (UA), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – Барна С.І. вважає зазначене рішення необґрунтованим, таким що винесене без урахування всіх обставин справи, і надає наступні мотивовані доводи на користь реєстрації як знака заявленого за заявкою № т 2016 03895 позначення.

Апелянт, посилаючись на положення нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо визначення ступеню схожості знаків, зазначає, що під час дослідження схожості комбінованих позначень, головним є фактор візуального домінування одного з елементів. Апелянт вважає зображувальний елемент домінуючим у заявленому позначенні, враховуючи його оригінальність, розмір і розташування щодо словесного елемента. Зображувальні елементи у сукупності утворюють завершену композицію, до якої входить як зображення чоловіка, так і зображення перехрещених топірців, мають насичену, багатопланову та зрозумілу українському споживачеві семантику, характерну для зображень О.Довбуша. Словесний елемент відтворює людське прізвище у написанні, характерному для польської, угорської та чеської мов, а у сукупності із зображувальними елементами позначення викликає цілком чітку пряму асоціацію з опричником Олексою Довбушем.

Апелянт вважає, що у протиставленому словесному позначенні домінуючим елементом є слово «Закарпатський», оскільки займає більшу площу (графічне домінування), має більшу довжину звучання (фонетичне домінування) та семантичне домінування як таке, що вказує на територіальну належність, і його зміст зрозумілий українським споживачам без будь-якого домислювання. На думку апелянта, протиставлене позначення в цілому не викликає прямої асоціації з опричником Олексою Довбушем та може сприйматися українським споживачем як вказівка на невизначену особу-закарпатця або на продукт закарпатського походження.

Апелянт також посилається на висновок судового експерта № 1631 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Львівського науково-дослідницького інституту судових експертиз та дослідження науковців (зокрема, молекулярного біолога Джона Медина та засновника Apple Стіва Джобса) щодо «ефекту переваги зображень» під час сприйняття інформації. Наявність у заявленому позначенні оригінальних, виразних та семантично

насичених зображувальних елементів, на думку апелянта, забезпечує його високу розрізняльну здатність, високий рівень запам'ятовування споживачем, а тому унеможлиблює його змішування з протиставленим позначенням.

При цьому апелянт відмічає, що споживачами товарів 33 класу МКТП, відносно яких подано на реєстрацію позначення за заявкою № т 2016 03895, є особи, які досягли 18-річного віку, тобто які мають досить значний споживацький досвід та здатні впевнено розрізняти зображення та тексти, що також унеможлиблює змішування цього позначення з іншими знаками, призначеними для маркування товарів 33 класу МКТП.

Апелянт вважає, що наведене дає підстави для висновку про те, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим позначенням, а відтак, відповідає умовам надання правової охорони.

Апелянт також просить прийняти до уваги те, що ним проведено дослідження та надані документи щодо використання протиставленого знака його власником, зокрема у пошуковій системі Google, результати яких не містять жодних відомостей щодо виготовлення та реалізації (пропонування) продукції, маркованої протиставленим знаком, від ПРАТ «Алеф-Виналь», тобто використання протиставленого знака «Dovbush Закарпатський» на території України відсутнє.

Натомість, апелянт надає документи, які свідчать, на його думку, про здійснення ним дійсної й серйозної підготовки до використання заявленого позначення відносно заявлених товарів (рекламування, затвердження Рецептур, Технологічних інструкцій на виробництво тощо).

На підставі викладеного, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 23.10.2017 та зареєструвати позначення «DOWBUSZ, зобр.» за заявкою № т 2016 03895 відносно всіх заявлених 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.



Заявлене позначення **DOWBUSZ** є комбінованим і складається зі словесного елемента «DOWBUSZ», виконаного потовщеними літерами латиниці та розташованого під зображувальним елементом. Зображувальний елемент складається з малюнка погруддя чоловіка в етнічному гуцульському костюмі та головному уборі, над яким розміщено стилізоване зображення двох перехрещених топірців.

Позначення заявлене відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива); бренді; вина; віскі; горілка; настоянки гіркі; спиртні напої; алкогольні напої, що сприяють травленню».

Апелянтом під час засідання змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення до наступних товарів 33 класу МКТП: «горілка, настоянки гіркі».

Протиставлене словесне позначення за заявкою № m 2016 03737 **Dovbush Закарпатський** складається з двох слів «Dovbush» і «Закарпатський», виконаних стандартним шрифтом прописними з великими першими літерами латиниці та кирилиці відповідно.

Знак зареєстрований (свідоцтво України № 230814 від 28.08.2017) відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак (рисовий 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; перегінні алкогольні напої; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові».

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 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), при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з комбінованими позначеннями та тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. При цьому визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні.

Оскільки протиставлений знак є словесним, колегія Апеляційної палати дослідила схожість словесного елемента заявленого позначення та протиставленого знака.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Стосовно фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Словесний елемент «DOWBUSZ» заявленого позначення фонетично співпадає з одним із словесних елементів «Dovbush» протиставленого знака. Разом з тим, протиставлений знак містить друге слово «Закарпатський», яке має додаткову фонетичну (звукову) здатність, чим відрізняє його від звучання словесного елемента заявленого позначення.

Аналіз графічної схожості показав, що словесний елемент заявленого позначення та протиставлений знак виконані без застосування особливої графіки.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Слово «Dovbush», що є частиною протиставленого знака та словесний елемент «DOWBUSZ» заявленого позначення, наведені латиницею.

Відповідно до он-лайн перекладачів з різних іноземних мов, що використовують латиницю, зазначені слова не є словами природної мови. Проте, як переклад вони надають транскрипцію цих слів літерами української абетки:

DOWBUSZ з польської – Довбуш;<sup>1</sup>

Dovbush з англійської, польської, угорської тощо – Довбуш<sup>2</sup>

Інформаційно–довідкові джерела, доступні в мережі Інтернет, містять наступну інформацію:

dovbush [довбуш] — український «Робін Гуд» у Карпатському фольклорі

DOWBUSZ [Довбуш] – український «Робін Гуд» у Карпатському фольклорі<sup>3</sup>

ДОВБУШ Олекса Васильович (1700–24.08.1745) – один із найвідоміших ватажків руху опришків 30–40-х рр. 18 ст. у Зх. Україні. Н. в с. Печеніжин (нині с-ще міськ. типу Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.) в сім'ї бідняка-коморника.<sup>4</sup>

Довбуш – то ватажок карпатських опришків.<sup>5</sup>

Довбуш Олекса – ватажок руху опришків. Його називали «закарпатський Робін Гуд» за те, що він грабував панів та роздавав їхнє майно селянам.

<sup>1</sup> <https://translate.google.com/?hl=ru#pl/uk/Dowbusz>; <https://www.m-translate.com.ua/perekladach/polish/pl-uk#text=Dowbusz&direction=pl-uk>

<sup>2</sup> <https://translate.google.com/?hl=ru#en/uk/Dovbush>; <https://translate.google.com/?hl=ru#pl/uk/Dovbush>

<sup>3</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=8wKYRdLBb2w>

<sup>4</sup> Енциклопедія історії України [http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu\\_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Dovbush\\_O](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Dovbush_O)

<sup>5</sup> <http://ukrainaincognita.com/ru/istoriya/oleksa-dovbush>

До сьогоднішнього дня над цією особистістю точаться гострі суперечки – чи був він таким благородним насправді і чи існує довбушівський скарб, який намагаються знайти відчайдушні історики та любителі загадок.<sup>6</sup>

Закарпатський – прикметник; Той, що знаходиться західніше Карпатських гір.<sup>7</sup>

Закарпаття (Закарпатська Україна) – істор. назва тер. сучасної Закарпатської області.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлений знак «Dovbush Закарпатський» (Довбуш Закарпатський) у цілому є однією з назв (імен) відомого ватажка опришків у 30–40-х роках 18 століття у Західній Україні (Довбуша Олекси Васильовича (1700–24.08.1745)).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак мають однакове смислове значення, оскільки відтворюють одне з імен (назв) певної достатньо відомої в Україні особи – Довбуша Олекси, якого пересічний споживач в Україні знає як ватажка опришків у 18 столітті в Західній Україні.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Заявлене позначення, на відміну від протиставленого словесного знака, містить зображувальний елемент, який займає центральне місце у композиції позначення, та з якого починається його огляд, тобто є домінуючим елементом, що створює різне зорове сприйняття порівнюваних позначень.

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, надані як докази здійснення апелянтом значної та серйозної підготовки для використання заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянки гіркі», а саме:

копії договорів про надання послуг щодо: розробляння дизайну етикеток з використанням знака «DOWBUSZ, зобр.» (від 03.01.2016); виготовлення рекламної продукції з використанням заявленого позначення у дизайні, що додається (від 09.01.2016); виготовлення етикеток, воблерів, стоперів, шелфтокерів та флаєрів з використанням заявленого позначення у дизайні, що додається (від 06.01.2016);

<sup>6</sup> <http://dovidka.biz.ua/oleksa-dovbush-biografiya-skorochoeno/> Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

<sup>7</sup> Великий тлумачний словник української мови <https://eslovnik.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9>

копії спонсорських договорів від 05.11.2015 про надання спонсорської допомоги для проведення масових спортивних заходів та розміщення під час їх проведення банерів із знаком «DOWBUSZ, зобр.», фотозвіти щодо їх виконання;

копії протоколу та договорів: про наміри з Івано-Франківським обласним державним об'єднанням лікєро-горілкової промисловості від 08.12.2015 щодо здійснення всіх необхідних дій для випуску алкогольної продукції під знаком «DOWBUSZ, зобр.» та погодження її обсягів; щодо погодження виду пляшки горілки зі знаком «DOWBUSZ, зобр.», лінійки видів горілки та ескізу дизайну пляшки для горілки від 09.12.2015;

копію додаткової угоди до договору художнього замовлення від 01.11.2015 щодо відчуження автором у повному обсязі майнових прав на твір (зображення знака «DOWBUSZ, зобр.») Барні С.І.;

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «РОЗНЕТ» та ТОВ «Торгово-виробнича фірма «СТИЛЬ»;

приклади (фото) рекламування знака «DOWBUSZ, зобр.»;

матеріали для проведення опитування та копію Звіту про соціологічне дослідження;

виписки з ЕДР кодів КВЕД щодо ПРАТ «Алеф-Виналь»;

роздруківки результатів пошуку щодо позначення «Dovbush Закарпатський» у пошуковій системі Google;

роздруківки результатів пошуку: в Ліцензійному реєстрі виданих ліцензій на торгівлю алкогольними напоями (сидром та перрі), Ліцензійному реєстрі виданих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі, Реєстрі виданих призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами по Дніпропетровській області;

відомості щодо діяльності ПРАТ «Алеф-Виналь» про: продукцію; каталог товарів; розміщення виробничих потужностей; торговельні марки, що використовуються станом на 05.06.2018, а також зареєстровані за міжнародними реєстраціями; продукцію, що випускається заводом по розливу вин і коньяків «Атлантик», що входить до складу ПРАТ «Алеф-Виналь»;

копію договору про надання послуг від 16.11.2015 щодо розробки рецептури для алкогольних напоїв «настоянки гіркі» під знаком «DOWBUSZ, зобр.»: укропівка, зубрівка, перцівка, а також передання апелянту майнових прав інтелектуальної власності на цю рецептуру; та копія акту приймання-передачі до цього договору про надання зазначених послуг;

договори про надання послуг щодо: розробки серії зображень «Етикетки для настоянок гірких» для торговельної марки «DOWBUSZ, зобр.» від 25.11.2015; дизайну пляшок для алкогольних напоїв «настоянки гіркі» від 28.11.2015; дизайну зображень флаєрів від 28.11.2015 а також передання апелянту майнових прав інтелектуальної власності на ці твори; акти приймання-

передачі до цих договорів з додатками ескізів дизайну етикеток від 27.11.2015, дизайну пляшок від 30.11.2015 та ескізів дизайну флаєрів від 30.11.2015;

договір по надання послуг від 02.12.2015 щодо виконання друку поліграфічної продукції (флаєрів, воблерів, шелфтокерів, стоперів та етикеток) у дизайні, що наведений у додатках до цього договору;

копії погоджених Рецептур та Технологічних інструкцій від 21.11.2015 на виробництво настоянок: «DOWBUSZ» «УКРОПІВКА», «DOWBUSZ» «ЗУБРІВКА», «DOWBUSZ» «ПЕРЦІВКА», власником яких є апелянт.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянки гіркі».

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 Барни Сергія Ігоровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 23.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «DOWBUSZ, зобр.» за заявкою № т 2016 03895 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «DOWBUSZ, зобр.» за заявкою № т 2016 03895 відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянки гіркі».

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

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

О. О. Теньова

Г. П. Добриніна