

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.10.2020 № 1986

**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

02 жовтня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 08.07.2020 № Р/62-20 у складі головуєчої Кулик О.С. та членів колегії Салфетник Т.П., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця Павла Анатолійовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 24.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ERIVANI GOLD» за заявкою № т 2017 22031.

Представник апелянтів – Петриченко Л.Ю.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/308-20 від 06.07.2020;
копії матеріалів заявки № т 2017 22031;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/363-20 від 07.08.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/413-20 від 31.08.2020, вх. № ВКО/426-20 від 08.09.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 24.02.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«ERIVANI GOLD» за заявкою № m 2017 22031, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, які не вироблені в Вірменії, тому що містить в своєму складі зазначення «Еривані» (назва міста столиці Вірменії).

«Эривани или Иравани[1][2] (азерб. İrəvani, перс.) – нисба, обозначающая происхождение из города Эривань (ныне – Ереван, столица Армении)».

«Єреван (вірм. Երևան), (до 1936 – Еривань) – столиця Вірменії, одне з найдавніших міст, що збереглися (засноване у 782 р. до н. е.)».

У травні 1918 р. Еривань стає столицею Республіки Вірменія.

Згадані товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з географічним місцем, а саме з Вірменією, що насправді не відповідають дійсності.

2) є оманливим щодо товару (належність іншому виробнику).

«ERIVANI GOLD» – торгова марка вірменського коньяку, виробництво якого здійснює Прошянський коньячний завод.

Зазначення «ERIVANI GOLD» почало використовуватись задовго до подачі заявки та набуло значної розрізняльної здатності в ході використання.

«Початок вірменського коньячного виробництва було покладено в 1887 році в Єревані купцем і філантропом Нерсесом Таіряном, який вперше запровадив на своєму заводі класичну французьку технологію викурювання спирту. На цей крок його надихнув кузен, Василь Таіров: досвідчений винороб і вчений, він як ніхто здатен був оцінити щедрий подарунок природи - унікальні умови Араратської долини і високу якість місцевого винограду. Виноматеріал для виробництва вірменського коньяку, виготовлений виключно з особливих сортів винограду, що вирощено на територіях Республіки Вірменія».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (стаття 6, пункт 2), <https://it-rating.in.ua/erivani-gold>,

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD>,

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8>,

<https://alcotorg.com.ua/konnyak/konnyak-erivani-gold-3-zvezdy-armeniya-erivani-gold-3-years-0-5-1>.

Апелянти – ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климець П. А. заперечують проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака «ERIVANI GOLD» за заявкою № m 2017 22031.

Апелянти вважають, що заявлене позначення не є оманливим щодо місця виготовлення товару та особи виробника, та просять взяти до уваги наступні доводи.

Апелянти вважають, що для того, щоб породжувати асоціації з певним географічним походженням товарів, зокрема з місцем їх виготовлення, знак

повинен містити вказівки на конкретні географічні об'єкти. При цьому, такими вказівками можуть бути географічні назви та/або зображення певних об'єктів, орієнтовне географічне розташування яких повинно бути відомим українському споживачу.

Проте, джерела, зазначені у рішенні, не містять вказівок на те, що такий географічний об'єкт «Еривані» існує і є настільки відомим споживачу, що його використання здатне викликати асоціації з певним географічним об'єктом.

Апелянти зазначають, що виробником продукції, маркованої заявленим позначенням, є ТОВ «Просянський Коньячний Завод», що знаходиться у м. Єреван, Республіка Вірменія. Підприємство здійснює розлив коньяку під торговельними марками «ЗОЛОТО ЕРИВАНИ» «ERIVANI GOLD», «ЗОЛОТО ЭРИВАНИ» для українського ринку на замовлення ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СТАНДАРТ» вже тривалий час.

Апелянти вважають, що при використанні заявленого позначення споживачі не можуть бути введені в оману щодо особи виробника товару та щодо його походження, оскільки його виробництво дійсно здійснюється у Республіці Вірменія.

Алкогільні напої, зокрема коньяки, під заявленим позначенням реалізуються дистриб'юторами на всій території України в магазинах та найбільших торговельних мережах. За цей період на українському ринку було реалізовано значні об'єми зазначеної продукції.

В свою чергу, ТОВ «Просянський Коньячний Завод» та ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СТАНДАРТ» зазначають про те, що заявлені на реєстрацію позначення не є їх інтелектуальною власністю, та не вбачають загроз, ризиків чи посягань на свої права, інтереси чи ділову репутацію та підтримують реєстрацію заявлених позначень на ім'я апелянтів.

Ураховуючи викладене, апелянти просять скасувати рішення Мінекономіки від 24.02.2020 та зареєструвати заявлене позначення «ERIVANI GOLD» за заявкою № м 2017 22031 відносно всіх товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогільні напої (крім пива)».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ERIVANI GOLD» 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, 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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Заявлене словесне позначення **ERIVANI GOLD** виконано стандартним шрифтом великими літерами латиницею, яке є транслітерацією літерами латинської абетки слів «ЗОЛОТО ЕРІВАНІ» / «ЗОЛОТО ЭРИВАНИ». Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива)».

З метою визначення правильності застосування зазначених у рішенні Мінекономіки підстав для відмови в реєстрації знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«Єреван (вірм. Երևան), (до 1936 – Ерівань) – столиця Вірменії, одне з найдавніших міст, що збереглися (засноване у 782 р. до н. е.)»¹.

«Эривани или Иравани[1][2] (азерб. İrəvani, перс.) – нисба (связь, происхождение), обозначающая происхождение из города Эривань (ныне – Ереван, столица Армении)»².

За посиланням слова «ERIVANI» («ЕРІВАНІ», «ЭРИВАНИ») та в мережі Інтернет міститься наступна інформація:

«Взятие Эривани (1827) – Взятие Эривани (1 (13) октября 1827 года) – штурм царскими войсками столицы Эриванского ханства города-крепости Эривань»³.

«Документ 29 мая 1918 г. о передаче Эривани армянам со стороны АДР. 1/22/2012. Армения, Территория исторического Азербайджана, Эриванская крепость. Ереван»⁴.

* Примітка. Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

¹ <https://uk.wikipedia.org/wiki/>

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

³ [ru.wikipedia.org > wiki > Взятие_Эривани](https://ru.wikipedia.org/wiki/Взятие_Эривани)

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» географічне місце - будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Досліджені колегією Апеляційної палати інформаційні джерела свідчать про те, що слово «ERIVANI» («ЕРІВАНІ», «ЭРИВАНИ»), є «застарілою» назвою міста Єреван (Республіка Вірменія) і наразі не є офіційною назвою міста, тобто не вказує на місце виготовлення товару або його географічне походження, оскільки не є назвою географічного об'єкта.

У той же час, словесний елемент «ERIVANI» («ЕРІВАНІ», «ЭРИВАНИ»), дуже співзвучний з назвою міста Єреван і тому впізнаваний пересічному споживачу. Також у мережі Інтернет розміщена інформація про історію Вірменії та місто ЕРІВАНІ, з якими можуть ознайомитися також і українські споживачі. Таким чином, словесний елемент «ERIVANI» («ЕРІВАНІ», «ЭРИВАНИ») заявленого позначення може створювати у свідомості споживача відповідні асоціації щодо походження товару з певного географічного регіону.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що якщо позначення включає географічну назву, то необхідно, в першу чергу, оцінити, чи може воно в принципі щодо заявлених товарів сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника. Якщо ж географічна назва може сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника, доцільно оцінити, чи не є вона оманливою. Географічна назва не визнається оманливою, якщо вона є назвою місця виробництва і знаходження виробника.

Розглядом наданих апелянтами документів, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Виробником продукції, маркованої заявленим позначенням, є ТОВ «Прошянський Коньячний Завод», що знаходиться у м. Єреван та який є одним з найбільших виробників алкогольних напоїв у Вірменії. Відповідно до наданих апелянтами контрактів, Прошянський коньячний завод поставляє в Україну алкогольну продукцію, зокрема коньяк (бренді), під торговельною маркою «ERIVANI GOLD» на замовлення ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНІЙ СТАНДАРТ» (далі – ТОВ «ПУГС») з 2017 року, який є партнером апелянтів. Для виробництва алкогольної продукції, маркованої заявленим позначенням, ТОВ «ПУГС» поставляє ТОВ «Прошянський Коньячний Завод», зокрема, склотару та етикетки.

За даними ТОВ «ПУГС» в Україну у 2018 році було поставлено алкогольних напоїв, зокрема коньяку (бренді) під торговельними марками «ERIVANI GOLD», «ЗОЛОТО ЕРІВАНІ», «ЗОЛОТО ЭРИВАНИ» 31 008 літрів (73 032 пляшок), а у 2019 році – 10 092 літрів (23 988 пляшок).

Алкогольні напої, зокрема коньяки, під заявленим позначенням реалізуються дистриб'юторами на всій території України в магазинах та найбільших торговельних мережах, що підтверджують договори, укладені з

⁴ <https://www.rizvanhuseynov.com/2012/01/29>

ТОВ «МАРКОТ», ТОВ «ФУДКОМ, ТОВ «АДК ЛЛИР», ФОП «Гладкий», ТОВ «СТС-ГРУПП», ПМП «ЛОЦМЕН», ПП «Науково-Виробнича Фірма «ПОШУК», ТОВ «Північ-Центр ЛТД», ТОВ «Український Рітейл», ТОВ «ТД МЕДІАТРЕЙДІНГ» та видаткові накладні до цих договорів.

ТОВ «Прошянський Коньячний Завод» своїм листом від 21.08.2020 підтверджує, що між ним та ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ СТАНДАРТ» діє контракт № 21-11/17 від 21.11.2017 (пролонгований до 31.12.2020), відповідно до якого коньячний завод виробляє алкогольні напої, зокрема, коньяки та бренді, марковані торговельними марками «ERIVANI GOLD», «ЗОЛОТО ЕРІВАНІ», «ЗОЛОТО ЭРИВАНИ» виключно з комплектуючих, поставлених ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ СТАНДАРТ» та виключно на його замовлення. ТОВ «Прошянський Коньячний Завод» також підтверджує, що зазначені торговельні марки не є інтелектуальною власністю цього заводу та вважає, що їх реєстрація на ім'я ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця П. А. сприятиме подальшому взаємовигідному співробітництву.

У свою чергу, ТОВ «ПУГС» листом від 28.08.2020 повідомляє про те, що не є власником жодних прав на позначення «ERIVANI GOLD», «ЗОЛОТО ЕРІВАНІ», «ЗОЛОТО ЭРИВАНИ», не вбачає загроз, ризиків чи посягань на свої права, інтереси чи ділову репутацію та підтримує реєстрацію заявлених позначень на ім'я апелянтів. Крім цього, саме ТОВ «ПУГС» відповідно до агентського договору від 02.10.2017 між ним та апелянтами, уповноважив апелянтів на реєстрацію вказаних позначень на території України в якості торговельних марок на ім'я апелянтів.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «ERIVANI GOLD» не може ввести в оману щодо місця походження товарів 33 класу МКТП та особи виробника, оскільки не містить відомостей, які не відповідають дійсності.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, 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 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ», Климця Павла Анатолійовича задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 24.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ERIVANI GOLD» за заявкою № т 2017 22031 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, торговельну марку «ERIVANI GOLD» за заявкою № т 2017 22031 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива).

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Т. П. Салфетник

Л. А. Цибенко