

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.07.2020 № 1369

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

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

11 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 08.11.2019 № Р/114-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Терехової Т.В., розглянула заперечення Дмитрук Юлії Ростиславівни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 23.08.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “EXTRA Сушка” за заявкою № т 2017 22900.

Представник апелянта – Атаманчук А.Г.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/581-19 від 04.11.2019;
- копії матеріалів заявки № т 2017 22900;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/80-20 від 17.02.2020;
- клопотання представника апелянта вх. № ВКО/255-20 від 05.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.08.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “EXTRA Сушка” за заявкою № т 2017 22900 у зв’язку з тим, що заявлене словесне позначення:

- складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо частини товарів 29 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, що виготовляються за допомогою технології сушіння, а саме вказують на очікувані властивості товарів, обумовлені певною технологією їх виготовлення, та їх якість:

“Extra сушка – екстра сушка, сушка найвищої якості;

extra - вищий сорт, екстра - найкращої, найвищої якості;

сушка – 1) дія за знач. сушити - видаляючи вологу з рослин, плодів, ягід і т. ін., робити їх сухими і придатними для зберігання; засушувати, висушувати; 2) те саме, що сушня - сушені фрукти, ягоди”.

“Процес сушіння є ключовим етапом у багатьох виробництвах і, особливо, у сфері виробництва харчових продуктів. Сушка випарює рідину з продукту без спотворення його основних характеристик і надає продукту нові властивості, які подовжують термін його придатності, забезпечують якість і спрощують транспортування”.

- є оманливим для товарів 29 класу, які виготовляються за іншою технологією, ніж зазначена.

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

LingvoUniversal (En-Ru) (до версії АВВУУ Lingvo x3)

Англо-російський словник загальної лексики. © АВВУУ, 2008. 100 тис. статей. Explanatory (Uk-Uk) (до версії АВВУУ Lingvo x3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво “Перун”, 2005. 250 тис. слів та словосполучень. <https://www.clextral.com/ru>

Апелянт – Дмитрук Юлія Ростиславівна заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “EXTRA Сушка” за заявкою № т 2017 22900.

Апелянт не погоджується із тлумаченням, наведеним у висновку експертизи щодо позначення “EXTRA Сушка”, як сушка найвищої якості, оскільки у висновку значення слова “extra” наведено з його транслітерації кирилицею, що є довільним написанням, а не латиницею, як в дійсності використовується заявлене позначення і як подано на реєстрацію. Крім цього, апелянт вважає, що у висновку проігноровані й інші варіанти значення слова “EXTRA”, які наведені у словниках. Наприклад, “подлежащий дополнительной оплате, высшего качества, отдельно, дополнительно, особо, особенно, обычно мн. доплата, наценка, услуги, вещи и т.п., предоставляемые за дополнительную плату, специальный экстренный выпуск (газеты)”.

Апелянт також додає, що існуючі у харчовій промисловості державні стандарти (ДСТУ 4427:2005. Ковбаси сирокочені та сиров’ялені, ДСТУ 4436:2005 Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні) не містять визначення терміну “сушка” та категорії “Екстра” для позначення певної якості продукту. Тому, можна зробити висновок, що слово “EXTRA” не використовується у ковбасній промисловості для позначення певної якості

продукту, і, як наслідок, не асоціюється у споживачів з конкретними властивостями товару. Крім цього апелянт вважає, що відсутні прямі вказівки на певні властивості товару, який маркується позначенням “EXTRA Сушка”. Слово “сушка” широко застосовується виробниками хлібобулочних виробів для позначення готового товару під назвою “сушка”, “сушки”, а також у сфері фітнесу щодо комплексу фізичних вправ, що сприяють схудненню. Заявлене позначення викликає лише побічні асоціації з певними властивостями товару, потребує домислів споживачів для його тлумачення. Отже, на думку апелянта, таке позначення не може бути описовим.

При цьому апелянт не заперечує проти висновку закладу експертизи щодо оманливості заявленого позначення для товарів 29 класу, які виготовляються за іншою технологією, ніж за допомогою технології сушіння.

Апелянт також зазначає, що заявлене на реєстрацію позначення використовується ним для маркування власної продукції – ковбасних виробів “DMYTRUK KABANOSY”. Апелянт є одним із провідних західноукраїнських виробників ковбасних виробів, що інвестував 91 млн. грн. в закупівлю найсучаснішого обладнання та розробку нової технології виробництва ковбасних виробів, яка дозволяє досягнути зберігання виготовлених виробів протягом 60 діб просто на полицях супермаркетів, а не у холодильниках.

У зв'язку з викладеним, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 23.08.2019 та зареєструвати знак “EXTRA Сушка” для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, а саме: бекон, ковбасні вироби, кров'яна ковбаса (кров'янка), м'ясо та вироби з нього (сушені), сосиски, шинка (клопотання вх. № ВКО/80-20 від 17.02.2020).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні та наведену під час його розгляду в апеляційному засіданні, аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2017 22900 позначення “EXTRA Сушка” є словесним і складається з двох елементів – слів “EXTRA” і “Сушка”, виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці та кирилиці, відповідно.

Позначення подано на реєстрацію для таких товарів 29 класу МКТП: анчоуси неживі; арахіс оброблений; бекон; бульбогі (корейська страва з яловичини); бульйони; бульйонні концентрати; горіхи зі смаковими та ароматичними добавками; горіхи оброблені; дичина забита; желе м'ясні; жир кістковий харчовий; жир свинячий; жири тваринні харчові; жирові речовини для виготовлення харчових жирів; закуски на основі фруктів; засолена риба; зацукровані горіхи; ікра риб'яча оброблена; кальбі (м'ясні страви на грилі); картопляні пластівці; картопляні чіпси; кільця цибулі в клярі; ковбасні вироби; кокосові горіхи сухі; композиції з оброблених фруктів; корн-доги; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; кров'яна ковбаса (кров'янка); крокети; кукурудза цукрова оброблена; лангусти неживі; масло; мигдаль товчений; мідії неживі; м'ясні екстракти; м'ясні консерви; м'ясо; м'ясо законсервоване; м'ясо

та вироби з нього (сушені); насіння оброблене; насіння соняшнику оброблене; оболонки для ковбасних виробів натуральні або штучні; овочі скуховарені; овочі сухі; омари неживі; оселедці неживі; паштети печінкові; печінка; птиця свійська нежива; раки неживі; ракоподібні неживі; риба законсервована; риба нежива; риба сімейства лососевих нежива; рибне філе; рибні консерви; сардини неживі; свинина; сири; солоне м'ясо; сосиски; сосиски для хот-догів; сосиски у тісті; сублімоване м'ясо; суміші, що містять жири для бутербродів; супи; тельбухи; тунець неживий; устриці неживі; фалафель; фруктові чіпси; фундук оброблений; харчові жири; харчові олії; харчові продукти на основі риби; чіпси картопляні низькокалорійні; чорна ікра; шинка.

У додаткових матеріалах (вх. № ВКО/80-20 від 17.02.2020) апелянтом змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів 29 класу МКТП до таких: бекон, ковбасні вироби, кров'яна ковбаса (кров'янка), м'ясо та вироби з нього (сушені), сосиски, шинка.

Колегія Апеляційної палати зауважує, оскільки апелянт не заперечує проти висновку закладу експертизи щодо оманливості заявленого позначення для товарів 29 класу, які виготовляються за іншою технологією, ніж технологія сушіння, та подав вищезазначені додаткові матеріали, в яких скоротив перелік товарів 29 класу МКТП, розгляд заперечення здійснювався з урахуванням лише скороченого переліку товарів, а саме: бекон, ковбасні вироби, кров'яна ковбаса (кров'янка), м'ясо та вироби з нього (сушені), сосиски, шинка.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

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.

Абзацом п'ятим цього пункту визначено, 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.

Перевірка позначень щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до абзаців четвертого і п'ятого пункту 2 статті 6 Закону здійснюється згідно з пунктами 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.1.9 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).

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263

(далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 – 4.3.1.9 Правил у межах доводів заперечення з урахуванням змінених вимог.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що 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 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 4.3.1.9 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим відносно переліку товарів 29 класу МКТП, які виготовляються за допомогою технології сушіння, а саме як таке, що вказує на властивості товарів, обумовлені певною технологією їх виготовлення, а також чи є заявлене позначення оманливим для заявлених товарів 29 класу МКТП, які виготовляються за іншою технологією, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, для визначення семантичного значення заявленого позначення.

Згідно з Новим англо-українським словником¹ слово EXTRA має такий переклад на українську мову: 1. (прикметник) – 1) особливий, окремий; 2) додатковий, екстрений, позачерговий; 3) вищої якості; 2. (прислівник) – особливо; окремо; додатково; 3. (іменник) – 1) приплата; 2) екстрений випуск (газети); 3) вищий сорт.

Слово EXTRA в українській мові належить до слів іншомовного походження і відтворюється літерами кирилиці у відповідній транскрипції ЕКСТРА. Це слово функціонує у науково-популярних, художніх, публіцистичних, офіційно-ділових тестах, а також лексиці побутового вжитку, характерній для сучасної української мови. Відповідно до тлумачень Словника іншомовних слів ЕКСТРА [лат. extra – поза, зовні, крім] – найкращий, найвищий

¹ Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

(про сорт товару). ЕКСТРА... [лат. extra – поза, зовні, крім] – префікс, що означає “поза”, “понад”, напр., *екстраординарний*².

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови: ЕКСТРА, *невідм., прикм.* Найкращої, найвищої якості ****Екстра-клас** – означення дуже високої майстерності, кваліфікації”³.

Цей же словник дає таке тлумачення слову Сушка. СУШКА, - и, *ж.*, розм. 1. Дія за значенням сушити 1, 2. 2. *кул.* Маленький сухий бублик. Сушки з маком. 3. збірн., рідко. Те саме, що сушня.

СУШИТИ, сушу, сушиш, *недок., перех.* 1. Позбавляти вологи, робити щонебудь сухішим, помістивши його на повітрі, в теплом місці, біля вогню, на сонці. // Позбавляючи вологи, робити сухішим, сухим. // Викликати відчуття сухості у горлі на губах, язичі і т.ін. // Робити щонебудь сухим, витираючи або промокаючи чимсь. 2. Видаляючи вологу з рослини, плодів, ягід і т. ін., робити їх сухими і придатними для зберігання; засушувати, висушувати. 3. *перен.* Підриваючи здоров’я робити худим, ослабленим; виснажувати, знесилювати”³.

Згідно з відомостями, наведеними в мережі Інтернет, сушіння (англ. *drying*) – видалення рідини (вологи) з твердих, рідких і газоподібних матеріалів (продуктів, препаратів). Найчастіше рідиною, що видаляється, є волога або легкі органічні розчинники.

Сушінням надають матеріалам певних властивостей, у багатьох випадках забезпечують їх тривале зберігання, виключають необхідність перевезення баласту. Часто сушіння є останнім етапом у процесі виробництва, що безпосередньо передує продажу або упакуванню продукції⁴.

У статті “Сушка м’ясної продукції на виробництві – как убрать содержание воды в мясе” вказується те, що: “Сушка м’яса на виробництві или в домашних условиях может задействоваться для двух причин: для более длительного хранения продукции, либо же для превращения мяса в салями или сушеное мясо”⁵, а також описуються причини, умови, технології та обладнання для вказаного процесу.

У статті “Сушка” також зазначається, що у м’ясній промисловості сушка застосовується з наступними цілями: надати продукту необхідні технологічні властивості; збільшити термін зберігання продукту. У першому випадку сушка супроводжується складними мікробіологічними та фізико-хімічними процесами. Така сушка є невід’ємною частиною технологічного процесу сирокочених ковбас і копченостей, без якого неможливо отримати готову до вживання продукцію. Збільшення терміну зберігання виробів шляхом зневоднення застосовується для сушіння м’яса, крові, яєчного меланжу, шкур, кишок, желатину, клею, а також деяких видів ковбас і копченостей⁶.

² Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.: іл.

⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F>

⁵ <https://osushiteli.ua/sushka-myasnoj-produkcii-na-proizvodstve>

⁶ <http://promeat-industry.ru/myaso-i-myasnye-produkty/2476-sushka.html>

На офіційному вебсайті апелянта <http://www.dmytruk.com> зазначено: “Згідно домовленостей із постачальниками обладнання, наша компанія протягом року володіє ексклюзивною технологією виробництва кабаносів в Україні. Це унікальна технологія, яка дає можливість виробляти надм’ясний продукт в умовах особливого висушування... Саме технологія екстра-сушки дозволяє вмістити у 100 грамах готового продукту 185 грамів справжнього м’яса, що дає право говорити про надм’ясний продукт... Під час висушування м’ясо втрачає вологу, зменшується у вазі на 45-50 відсотків... А відсутність вологи і є гарантом тривалого зберігання кабаносів (60 діб) без холодильника”⁷.

У зв’язку з встановленням ступеня описовості заявленого позначення “EXTRA Сушка” колегія Апеляційної палати зазначає, що вказане словосполучення має оцінюватися в цілому та зауважує, що під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

При цьому для встановлення описовості позначення за основу повинно братись звичайне, розповсюджене розуміння споживачами слів, які складають це позначення. Описовість позначення тісно пов’язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

З огляду на викладені вище тлумачення словесних елементів заявленого позначення, їх однозначне розуміння, а також враховуючи відомості з мережі Інтернет про сушку м’ясних продуктів, колегія Апеляційної палати дійшла наступного висновку. При першому зоровому сприйнятті у зв’язку із заявленими товарами 29 класу МКТП позначення “EXTRA Сушка” безпосередньо вказуватиме споживачу на властивість відповідних товарів, що виготовлені за технологією сушіння. Зокрема, така характеристика носить хвалебний характер і може означати висушені продукти найвищої якості або надзвичайно сухі продукти піддані додатковому сушінню.

Відносно заявлених товарів 29 класу МКТП, що не виготовляються за допомогою технології сушіння, така вказівка на характеристику товару буде неправдоподібною та в процесі використання як знака для таких товарів не виключатиме небезпеку введення в оману споживача.

У зв’язку із заявою апелянта про скорочення заявленого переліку товарів і послуг, для яких витребується охорона, до такого переліку товарів 29 класу МКТП як: бекон, ковбасні вироби, кров’яна ковбаса (кров’янка), м’ясо та

⁷ http://www.dmytruk.com/kompaniya_dmitruk_pochala_viroblyati_spravjni_kabanosy

вироби з нього (сушені), сосиски, шинка, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому позначенню не може бути надана правова охорона, оскільки таке скорочення не спростовує висновку закладу експертизи щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Стосовно зауваження апелянта про те, що Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг містить відомості про реєстрацію знаків, у складі яких наявний словесний елемент “EXTRA” колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 8 глави 5 розділу III Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні. Ніякі докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії Апеляційної палати наперед установлені сили. Колегія Апеляційної палати оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, відомості, надані апелянтом про реєстрацію окремих позначень, у складі яких наявний словесний елемент “EXTRA”, не розглядаються колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для правильного розгляду заперечення.

В додаткових матеріалах до заперечення та в апеляційному засіданні апелянт наголошував, що заявлене позначення набуло вторинного значення щодо заявлених товарів. Проте, доказів набуття заявленим позначення будь-якого вторинного значення апелянтом не надано.

Надані апелянтом документи і відомості як докази тривалого використання позначення свідчать про те, що заявлене позначення не є самостійним позначенням, яким маркуються певні товари 29 класу МКТП, а має другорядне значення та використовується апелянтом спільно з іншими позначеннями, в тому числі тими, що вказують на інші характеристики і властивості відповідних товарів. Наприклад, “185 г. м’яса, 100 г. kabanosu, може зберігатися без холодильника”.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню “EXTRA Сушка” за заявкою № т 2017 22900, зазначені в абзацах четвертому та п’ятому пункту 2 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та, відповідно, у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і мотивовано.

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. Відмовити Дмитрук Юлії Ростиславівні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 23.08.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “EXTRA Сушка” за заявкою № т 2017 22900 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його затвердження.

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

В. М. Ресенчук

Т. В. Терехова