

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

### Р І Ш Е Н Н Я

25 жовтня 2016 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 26.09.2016 № 87 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.08.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КОНЬЯК КОБЛЕВО» за заявкою № т 2015 03527.

Представник апелянта – Білицький П.В.

Представник закладу експертизи – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 14526 від 19.09.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2015 03527.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 30.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «КОНЬЯК КОБЛЕВО» за заявкою № т 2015 03527 оскільки, заявлене позначення:

1) є оманливим для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не пов'язані з введенням у цивільний оборот алкогольних напоїв, зазначення на певний вид яких «коньяк» наявне у складі позначення:

«Коньяк (фр. Cognac) – міцний алкогольний напій з білих сортів винограду, один із видів бренді, янтарно-золотистого кольору».

Коньяк – алкогольний напій, який походить від округи міста Коньяк у регіоні Пуату-Шаранта у Франції. Коньяк має складний аромат з відтінками ванілі і м'яким гармонійним смаком, виготовляється з коньячного спирту, який отримують в результаті перегонки білих сухих виноградних вин з пізнішою витримкою в дубових діжках. Вміст спирту становить від 40 до 55 % об. Тільки напій, народжений на території Франції в шести округах, а саме: Grande Champagne (Велика Шампань), Petite Champagne (Мала Шампань), Borderies

(Бордері), Fins Bois (Тонкі Ліси), Bons Bois (Хороші Ліси), Bois Ordinaires (Звичайні Ліси) – може називатися справжнім коньяком.

Коньяк роблять з винограду сортів Юні Блан, Фоль Бланш і Коломбар, вирощеного на крейдяних ґрунтах регіону Коньяк».

2) є оманливим для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням у цивільний оборот товарів певного виду, а саме «коньяки», бо містить у своєму складі зазначення «Коблево».

Коньяк Коблево – коньяк з Коблево.

«Коблево (укр. Коблеве) – село в Березанском районі Николаевской області України. Коблево окружено виноградниками. Рядом розположен винний завод ОАО «Коблево».

Коньяк є суто французьким продуктом. Міцні напої інших країн, а також напої, вироблені у Франції поза регіоном Шаранта, навіть якщо вони отримані дистиляцією виноградних вин, вироблених у регіоні Пуату-Шаранта, не мають права називатися коньяком на міжнародному ринку.

Назва «коньяк» пов'язана з регіоном походження і тому захищена законами контролю за походженням. Географічні межі місцевості, в якій допускається виробництво коньяку, технологія виробництва і сама назва чітко визначені, регламентовані і закріплені чисельними міжнародно визнаними законодавчими актами. Перші відомі сучасні законодавчі акти, що закріпили назву коньяку і регіони його виробництва – Закон уряду Франції від 1 травня 1909 року та його доповнення від 15 травня 1936 року та 13 січня 1938 року.

Зазначення коньяк є таким, що охороняється як географічне зазначення на території Європейського Союзу, і не може бути зареєстроване як знак для товарів і послуг відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Підстави для висновку:

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), стаття 6, пункт 2;

Explanatory (Ru-Ru) (к версії АВВУУ Lingvo x3);

Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей.;

[http://www.consumerinfo.org.ua/must\\_know/quality/580/1608/#print](http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/580/1608/#print);

<https://uk.wikipedia.org/wiki/>;

<http://www.alcoholic.com.ua/konjak.html>.

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «КОБЛЕВО» (далі – ПАТ «Коблево») не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «КОНЬЯК КОБЛЕВО» за заявкою № т 2015 03527.

Апелянт вважає доводи закладу експертизи безпідставними та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 та статтею 6 Закону, і в обґрунтування цього наводить такі доводи.

Відповідно до пункту (I) розділу «С» статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

ПАТ «Коблево» входить до групи компаній «Баядера» та здійснює виробництво вин та вермутів України під знаками «КОБЛЕВО», «KOBLEVO», «Von Vin» та «MARENGO».

У свою чергу, виробництво коньяків України під знаком «KOBLEVO» здійснюється Миколаївським коньячним заводом з 2014 року на підставі ліцензійного договору з ПАТ «Коблево», відповідно до якого вказані торговельні марки надані у використання на території України для товару 33 класу МКТП – «коньяк».

ТОВ «Миколаївський коньячний завод» – найсучасніше коньячне підприємство повного циклу для виробництва високоякісного коньяку «KOBLEVO», починаючи від вирощування винограду, викурювання спиртів, витримки в дубових бочках і закінчуючи розливом готового продукту.

Як зазначає апелянт, ПАТ «Коблево» та ТОВ «Миколаївський коньячний завод» займають ключові місця серед групи компаній «Баядера» з виробництва, продажу та популяризації коньяків України та вин під торговельними марками «КОБЛЕВО» та «KOBLEVO», а також виступають як суб'єкти реклами щодо цієї продукції під заявленим позначенням «КОНЬЯК КОБЛЕВО».

У зв'язку з цим у апелянта виникла необхідність реєстрації позначення «КОНЬЯК КОБЛЕВО» для послуг 35 класу МКТП з метою рекламування та просування вказаної продукції, що належить до 33 класу вказаної класифікації.

У штаті апелянта працюють маркетологи і дизайнери, які розробляють маркетингово-рекламні концепції, рекламні макети і рекламні продукти, а також беруть участь при затвердженні остаточних рекламних продуктів, що пов'язані з просуванням товарів 33 класу МКТП.

Також у штаті апелянта працюють торговельні агенти, діяльність яких направлена, у тому числі, на безоплатне розповсюдження зразків товарів 33 класу МКТП з метою їх просування та поширення інформації про такі товари серед споживачів. Таким чином, апелянт є суб'єктом реклами, оскільки фактично є особою, яка частково здійснює виробництво реклами, особисто здійснює просування товарів 33 класу МКТП.

На підтвердження безпосередньої участі апелянта та компанії-виробника – ТОВ «Миколаївський коньячний завод» у створенні рекламних продуктів апелянт навів низку договорів про надання рекламних послуг щодо просування коньяків під знаком «KOBLEVO».

Стосовно твердження закладу експертизи про те, що назва «коньяк» пов'язана з регіоном походження і тому захищена законами контролю за походженнями, а також охороняється як географічне зазначення на території Європейського Союзу, апелянт зазначає, що на території України діє Закон України «Про виноград та виноградне вино» та Національний стандарт України

4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», які встановлюють та регулюють використання такого терміну як «коньяки України».

Таким чином, на законодавчому рівні врегульовані технічні умови, процеси виробництва та маркування алкогольної продукції – коньяків, виготовлених на території України. Враховуючи, що апелянтом отриманий повний пакет дозвільної документації на виробництво коньяків України, він стверджує, що не порушує норм чинного законодавства та не вводить в оману споживачів алкогольної продукції, у тому числі, щодо українських коньяків.

Апелянт зазначив, що Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), дозволяє продаж продукції, маркованої позначенням «Коньяк» (Cognac), протягом 10-річного перехідного періоду у відповідності з національним законодавством України.

Крім того, в Україні існують зареєстровані знаки для товарів і послуг з використанням словесного елемента «КОНЬЯК», які зареєстровано для послуг 35 класу МКТП. Зокрема апелянт звертає увагу на словесний знак «КОВЛЕВО, КОНЬЯК, ДОВЕРШЕНИЙ ВИНОРОБАМИ» за свідоцтвом України № 210470 для послуг 35 класу МКТП, який зареєстровано на його ім'я.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення ДСІВ від 30.08.2016 за заявкою № т 2015 03527 на знак «КОНЬЯК КОБЛЕВО» та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: *«реклама товарів 33 класу МКТП «коньяки України», пов'язана із введенням цих товарів у цивільний оборот; представлення товарів 33 класу МКТП «коньяки України» через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці на користь третіх осіб товарів 33 класу МКТП «коньяки України» (крім транспортування) для забезпечення покупцям зручного їх оглядання та купування на підприємствах оптової чи роздрібною торгівлі; розповсюдження зразків товарів 33 класу МКТП «коньяки України».*

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 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, зокрема, 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 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), 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.

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.

Заявлене на реєстрацію позначення «КОНЬЯК КОБЛЕВО» є словесним, виконане великими літерами друкованого шрифту, кирилицею.

Колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

*«Коньяк» (фр. Cognac) – міцний алкогольний напій з білих сортів винограду, один із видів бренді, буриштиново-золотистого кольору, який, згідно з міжнародним торговельним правом, походить від округи міста Коньяк у регіоні Пуату-Шаранта у Франції».*

*«Коблево» (укр. Коблеве) – село в Березанском районі Николаевской області України. В состав входит также и курорт «Коблево» на Черноморском побережье – пансионаты и базы отдыха, дельфинарий, аквапарки, кафе и рестораны, другое. Коблево окружено виноградниками. Часть расположена на берегу Тилигульского лимана. Рядом расположен винный завод ОАО «Коблево» (wikipedia.org)».*

У заперечені апелянт просить скоротити заявлений перелік послуг 35 класу МКТП, для яких він просить зареєструвати позначення «КОНЬЯК КОБЛЕВО».

Проаналізувавши скорочений перелік послуг колегія Апеляційної палати зазначає, що зазначені послуги пов'язані з введенням у цивільний оборот алкогольних напоїв «коньяки України».

Відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Згідно з пунктом 39 статті 1 Закону України «Про виноград та виноградне вино» коньяки України – міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою.

Крім того, Національний стандарт України 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» встановлює основні вимоги до якості коньяків, що забезпечують

нешкідливість продукції та безпечність для життя населення і охорони довкілля, а також особливості маркування продукції.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що на законодавчому рівні закріплено поняття алкогольних напоїв - коньяки України та встановлено технічні умови, процеси виробництва та маркування коньяків, які виготовлені саме на території України.

Пунктом 3 статті 202 Угоди про асоціацію встановлено, що Україна після завершення процедури заперечення відповідно до критеріїв, викладених у Додатку ХХІІ-В до цієї Угоди, та розглянувши географічні зазначення для сільськогосподарських і харчових продуктів Сторони ЄС, перелічених у Додатку ХХІІ-С до цієї Угоди, та географічних зазначень для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв Сторони ЄС, перелічених у Додатку ХХІІ-Д до цієї Угоди, які зареєстровані Стороною ЄС відповідно до законодавства, що згадується у пункті 2, охороняє такі географічні зазначення відповідно до рівня охорони, встановленого Підрозділом 3.

Разом з тим, у пункті 3 статті 208 Угоди про асоціацію зазначено, що для 10-річного перехідного періоду з дати набрання чинності Угодою охорона відповідно до цієї Угоди географічних зазначень Європейського Союзу, зокрема «Cognac», не припиняє використання цих географічних зазначень для позначення та презентації визначених подібних продуктів, що походять з України.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що ТОВ «Миколаївський коньячний завод», який з 2014 року на підставі ліцензійного договору з апелянтом здійснює виробництво коньяків під знаком «KOBLEVO», має повний пакет дозвільної документації на виробництво коньяків України.

За період з листопада 2014 року по січень 2016 року ТОВ «Миколаївський коньячний завод» було вироблено 6848208 одиниць коньяку під знаком «KOBLEVO» в асортименті на загальну суму 277414317 грн. 37 коп.

Апелянтом та ТОВ «Миколаївський коньячний завод» здійснювалися значні заходи щодо просування коньяків України під знаком «KOBLEVO» на території України.

З огляду на зазначене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «КОНЬЯК КОБЛЕВО» не може бути оманливим для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням в цивільний оборот, рекламуванням, демонструванням товарів 33 класу МКТП, оскільки завдяки наявності елемента «КОБЛЕВО» прямо вказує на виробника товару (Апелянта), що відповідає дійсності.

Розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «КОНЬЯК КОБЛЕВО» за заявкою № т 2015 03527 може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

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, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 30.08.2016 про відмову в реєстрації знака «КОНЬЯК КОБЛЕВО» за заявкою № m 2015 03527 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «КОНЬЯК КОБЛЕВО» відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: *«реклама товарів 33 класу МКТП «коньяки України», пов'язана із введенням цих товарів у цивільний оборот; представлення товарів 33 класу МКТП «коньяки України» через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці на користь третіх осіб товарів 33 класу МКТП «коньяки України» (крім транспортування) для забезпечення покупцям зручного їх оглядання та купування на підприємствах оптової чи роздрібної торгівлі; розповсюдження зразків товарів 33 класу МКТП «коньяки України».*

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Н.О.Козелецька

М.Ю.Потоцький