

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.08.2018 № 1078

**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

13 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 20.11.2017 № Р/117-17 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Терехової Т.В., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № т 2016 05915.

Представник апелянта – патентний повірений Задорожний Р.В.
Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Соколік Ж.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/100-17 від 25.09.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 05915;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/290-18 від 12.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № т 2016 05915, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) є описовим при використанні щодо товарів 33 класу, до складу яких входить виноград, вказує на складову, що обумовлює певні властивості товарів:

«Виноград лабруска (*labrusca*) введений в культуру в 1656 г. Родина – Северная Америка. Является родоначальником многих культурных сортов винограда. Самый известный и широко распространенный вид винограда, который раньше других американских сортов завезли в Европу. В настоящее время лабруску можно увидеть в юго-западной и южной частях Украины. Имеет довольно много сортов и гибридов».

3) є оманливим для товарів 33 класу, в яких вищезазначена складова відсутня.

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

<http://www.vashsad.ua/encyclopedia-of-plants/climber/show/2533/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/>

<http://www.botansad.com.ua/index.php/04/243-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96-vitaceae/574-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%E2%80%94vitis-labrusca-l.html>

http://moyvinogradnik.ru/kultura_vinograda/19-labruska_dikiy_predok_okulturennogo_vinogradahttp://prihoz.ru/sad/full.php?aid=767
[http://www.asienda.ru/plants/vinograd/vinograd-labruska/.](http://www.asienda.ru/plants/vinograd/vinograd-labruska/)

Апелянт – Науково-виробниче підприємство «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВП «НИВА») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № т 2016 05915 та наводить наступні доводи.

Апелянт вважає, що немає жодних підстав відносити заявлене позначення до категорії таких, що не мають розрізняльної здатності, оскільки позначення «LABRUSCA ЛАБРУСКА» не відповідає ознакам, наведеним в абзацах другому – п'ятому пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), а також визначенню абзацу п'ятого пункту 10.1.1 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. Також у рішенні не наведено інформації про те, що до дати подання заявки (22.03.2016) заявлене позначення «LABRUSCA ЛАБРУСКА» використовувалось в Україні протягом тривалого часу кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики.

На думку апелянта, підстави вважати заявлене позначення «LABRUSCA ЛАБРУСКА» описовим також відсутні з огляду, зокрема на те, що зазначені у рішенні Інтернет ресурси, не містять інформації щодо позначення у формі заявленого на реєстрацію за заявкою № т 2016 05915, а саме: «LABRUSCA ЛАБРУСКА». Натомість у цих джерелах йдеться про «родоначальника більшій частини американських культурних сортів винограда – сорт *Vitis labrusca*».

Апелянт також зазначає, що спеціалізовані науково-технічні видання такі, як «Настольная книга виноградаря» (видання «Урожай» Коваль Н.М., Комарова Е.С., Мартянова О.Л., 1964, - 300 с) та «Ампелография с основами виноградарства» (Учебное пособие для технологических вузов. — М.: Высшая

школа, 1979. — 396 с. А.М. Негруль, Л.Н. Гордеева, Т.И. Калмыкова) використовують як назву виду (роду) винограду, словосполучення «Витис Лабруска»/«Vitis Iabrusca». Слова «Лабруска» або «Labrusca» не застосовуються окремо без слова «Витис» («Vitic»), «Vitis» або скорочення від нього – «В.»/«V.» («В. лабруска», «V. Iabrusca»). Тому апелянт вважає, що заявлене позначення не може вважатись таким, що прямо вказує на складову окремих товарів 33 класу МКТП – певний вид винограду, оскільки такий висновок потребує додаткових доказів та роздумів, необхідних для того, щоб ув'язати слова «LABRUSCA» та «ЛАБРУСКА» з назвою виду (роду) винограду «Vitis Iabrusca»/«Витис Лабруска».

Оскільки, для визнання заявленого позначення оманливим достатньо не тільки прямих, але й асоціативних неправдивих вказівок на ті чи інші характеристики товарів, апелянт просить скоротити наведений за заявкою № м 2016 05915 перелік товарів 33 класу МКТП, обмеживши його лише такими товарами, як «вина».

Апелянт також надає документи, які, на його думку, підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням через використання його як знака протягом тривалого часу під час продажу товарів 33 класу МКТП на території України в загальнонаціональній мережі гіпермаркетів і супермаркетів, а також щодо просування на ринку товарів 33 класу, маркованих заявленим позначенням, у тому числі через мережу Інтернет та в рекламі.

Беручи до уваги наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 12.06.2017 № 58021/ЗМ/17 про відмову в реєстрації знака за заявкою № м 2016 05915 від 22.03.2016 та зареєструвати знак для товарів і послуг «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № м 2016 05915 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «вина».

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

LABRUSCA

Заявлене за заявкою № м 2016 05915 позначення **ЛАБРУСКА** складається із словесних елементів «LABRUSCA» та «ЛАБРУСКА», виконаних стандартним шрифтом великими літерами латиниці та кирилиці відповідно, що розміщені один під другим.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП. Апелянтом у запереченні змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення, до наступного: «вина».

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

Відповідно до пункту 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, зокрема зазначення матеріалу або складу сировини.

Позначення, що має у своєму складі тільки описові елементи, в цілому, вважається таким, що не має розрізняльної здатності. (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский дом «Ин Юре», 1999).

Для з'ясування того чи є заявлене позначення описовим при його використанні щодо зазначених у заявці товарів 33 класу МКТП, до складу яких входить виноград певного виду; та чи є заявлене позначення оманливим щодо властивостей та інших якісних характеристик товарів 33 класу МКТП, в яких така складова відсутня, колегія Апеляційної палати звернулась до наявних у вільному доступі спеціалізованих довідково-інформаційних джерел та окремих положень законодавства України у сфері виноградарства та виноробства.

Товари 33 класу МКТП «вина» є особливою категорією товарів, введення в господарський обіг яких регулюється Законом України «Про виноград та виноградне вино» (далі – Закон про вино).

Закон про вино визначає, зокрема вимоги до якості сировини. Статтею 3 цього Закону встановлено, що для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин¹.

Виноград відноситься до великого сімейства виноградових. За ботанічними ознаками родина виноградових об'єднує 14 родів, які наразі налічують 976 видів. Власне виноград входить до відносно небагаточисельного роду *Vitis* (*Viticis*), що об'єднує 78 видів. До нього відносяться всі основні культивовані види винограду.²

За походженням види роду *Vitis* поділяють на три групи: європейсько-західно-азіатську, східно-азіатську і американську. Серед американської групи значний інтерес представляє вид *Vitis labrusca* (*Viticis* лабруска), поширений в північно-східних і східних районах Північної Америки. Шляхом відбору та гібридизації отримано багато культурних форм цього виду. До них відносяться, наприклад, відомі сорти Ізабелла, Лідія, Конкорд, Ноа та інші. Всі вони характеризуються слизовою м'якоттю ягід, специфічним смаком і ароматом, що нагадує суницю³.

Сорт, або культивар (англ. *cultivar*) – група культурних рослин, які в результаті селекції отримали певний набір характеристик, які вирізняють цю групу рослин від інших рослин того ж виду. Кожен сорт рослин має унікальне найменування та зберігає свої властивості у разі багаторазового вирощування.⁴

Правилами Міжнародного кодексу номенклатури водоростей, грибів і рослин (*International Code of Nomenclature of algae, fungi, and plants* (ICN))

¹ <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2662-15/page>

² Гель І.М. Систематика та ампелографія винограду / І.М. Гель. – Львів, 2014. – 110 с.

³ <http://www.vineworld.com.ua/knigi/nastolnaya-kniga-vinogradarya/vidyi-i-sorta-vinograda.html>

⁴ <http://www.vashsad.ua/encyclopedia-of-plants/climber/show/2533/>

ботанічної систематики та бінарної номенклатури правопису назв ботанічних таксонів (прийнятий в 1952 році, Стокгольм) встановлена бінарна номенклатура в біології – формальний метод позначення видів.⁵

Бінарна (біноміальна) номенклатура рослин – позначення видів організмів подвійним найменуванням, з яких перше визначає рід, друге – видову назву.⁶ Назва роду може бути скорочена до першої букви, наприклад *M. domestica* замість *Malus domestica* Mill.

Міжнародним союзом з охорони нових сортів рослин (UPOV), заснованим Міжнародною конвенцією з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, членом якого є Україна⁷, розроблена база даних GENIE DATABASE (GENIE), що являє собою сховище кодів UPOV та містить інформацію щодо альтернативних ботанічних та загальних назв видів рослин.

База даних GENIE містить, зокрема наступні відомості:

Code UPOV – VITIS LAB.

UPON Principal Botanical names – ботанічна назва – *Vitis labrusca* L.

UPOV Variety Denomination Class:– назва класу – *Vitis*

Common names – загальноживані (загальні) назви – *Labrusca* (Spanish)⁸.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення складається із загальноживаної (загальної) видової назви винограду *Labrusca* (Лабруска), що належить до роду (класу) *Vitis* (Вітіс), наведеною літерами латиниці та кирилиці, тобто є зазначенням складу сировини, що використовується для виробництва товарів 33 класу МКТП, зокрема вина.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що позначення, яке виключно складається з назви виду винограду, повинно залишатись вільним для використання будь-якою особою, яка виробляє вино з сортів винограду цього виду.

На якість вина, утворення його смакових і ароматичних властивостей впливають якість сировини і технологія виробництва. Вино одержує ті чи інші відтінки в смаку, ароматі і забарвленні, які притаманні тому виду винограду, з якого це вино виробляється⁹.

Вид винограду *labrusca* (лабруска) належить до групи американських видів, що використовуються для одержання сортів-гібридів, до яких відносяться, зокрема, поширені на території України сорти Ізабелла та Лідія. Ізабельні сорти винограду характеризуються слизистою м'якоттю ягід та специфічним суничним присмаком та ароматом¹⁰.

Наявність особливих відтінків аромату часто вказує на походження вина або вид винограду, з якого воно виготовлено. Суничний аромат у десертних винах вказує на використання гібридів прямих виробників (Ноа, Ізабелла). Ізабелла – американський сорт пізнього періоду визрівання, отриманий внаслідок

⁵ Актуалізація методологічно-джерелознавчої бази бінарних назв інтродукованих культиварів з елементами екстраполяції. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин № 1 2013.

⁶ Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів українсько-латинсько-російсько-англійський: уклад. І.М.Перцев, Є.І.Світлична, О.А.Рубан. За ред. проф. В.П.Черниха. - Вінниця: Нова Книга, 2014. - 824

⁷ Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин» від 02.08.2006 № 60-V.

⁸ <http://www.upov.int/genie/details.xhtml?cropId=5911>

⁹ https://pidruchniki.com/16130305/tovarovnavstvo/vinogradni_vina

¹⁰ Виноградарство. - Перстнев Н.Д. Кишинев, ФЕР «Тіпографія Centrala», 2001

гібридизації видів Лабруска і Вініфера. З цього сорту виготовляють червоні столові вина: малоспиртуозні, слабо забарвлені з характерним суничним присмаком, малостійкі.¹¹

За результатами дослідження відомостей із зазначених інформаційних джерел колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вказівка на вид винограду *labrusca* (лабруска) у складі заявленого позначення буде викликати у споживачів певні асоціації й очікування, пов'язані з відомими їм смаковими та ароматичними властивостями, характерними для вин, вироблених з сортів винограду зазначеного виду.

У разі відсутності такої складової сировини у товарах «вина», вказівка на вид винограду *labrusca* (лабруска) у складі заявленого позначення буде неправдивою.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону 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.

Пунктом 4.3.1.9 Правил визначено, що позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю товару, які насправді не відповідають дійсності, вважаються оманливими щодо такого товару.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення позбавлене відмітних ознак та є описовим при використанні щодо частини товарів 33 класу МКТП «вина», до складу яких входить виноград виду *labrusca* (лабруска), оскільки вказує на складову, що обумовлює певні властивості товарів, і є оманливим для тих товарів 33 класу «вина», в яких зазначена складова відсутня.

Колегія Апеляційної палати дослідила документи, надані апелянтом в якості доказу використання заявленого позначення щодо товарів 33 класу МКТП «вина» на території України, а саме:

копії договорів поставки вина «Салюте Лабруска» за 2014-2017 роки, видаткових накладних до цих договорів;

рекламні аркуші з фотографіями пляшок, на етикетках яких міститься позначення «LABRUSCA»;

фото зображення товарів, маркованих етикетками, до складу яких входить позначення «LABRUSCA»;

роздруківки інформації з Інтернет-сайтів, на яких пропонується до продажу вино «САЛЮТЕ (SALUTE) ЛАБРУСКА».

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані апелянтом документи не підтверджують маркування товарів позначенням у формі заявленого за заявкою № m 2016 05915, а саме: «LABRUSCA ЛАБРУСКА». Також надані документи не доводять набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності через використання.

¹¹ В.А. Герасимова, Е.С. Белокурова, А.А. Вытовтов. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

За результатами розгляду заперечення НВП «НИВА» проти рішення Мінекономрозвитку від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № т 2016 05915 у межах мотивів, викладених апелянтом у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № т 2016 05915, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано.

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. Відмовити Науково-виробничому підприємству «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «LABRUSCA ЛАБРУСКА» за заявкою № т 2016 05915 залишити чинним.

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

Головуючий

І. О. Шатова

Члени колегії

Т. В. Терехова

Т. П. Салфетник