

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

№ _____


Р І Ш Е Н Н Я

04 липня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 11.03.2013 № 199 у складі головуючого – Василенко І.Е., членів колегії – Добриніної Г.П., Кулик О.С., Совгирі С.А., Цибенко Л.А., розглянула заяву Національного інституту винограду і вина “МАГАРАЧ” про визнання знака “МАГАРАЧ, зобр.” добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданнях: 19.04.2013, 04.07.2013.
Представник заявника – Ліфшиц Л.В.



Зображення знака: “” (далі - “МАГАРАЧ, зобр.”)

Аргументація заявника:

Заявник – Національний інститут винограду і вина “МАГАРАЧ” (далі – Інститут) просить визнати знак “МАГАРАЧ, зобр.” добре відомим в Україні для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) станом на 24 серпня 1991 року.

Заява ґрунтується на таких доводах заявника.

Інститут було створено у 1828 році. Він є найстарішим науковим закладом виноградарства та виноробства України. Саме Інститутом було створено вітчизняну наукову школу виноградарства та виноробства, закладено підґрунтя виноробної галузі в Україні.

За 185 років діяльності Інститут набув міжнародного визнання як засновник другої в Європейському Союзі та четвертої в світі ампелографічних колекцій винограду (3259 сортів) та мікроорганізмів (1057 видів штамів), які є національним надбанням України.

Вченими Інституту розроблено технології вирощування та тривалого зберігання винограду; закладено основи технології унікальних міцних і десертних вин; проведено фундаментальні дослідження з хімії вина, уточнення методів їх аналізу та застосування ефективних рас дріжджів чистих культур у виноробстві.

Завдяки цьому в промисловому виробництві з'явилися такі всесвітньо відомі вітчизняні марки вин як Мускат (білий, рожевий, червоний), Піно-грі, знамениті кримські портвейни і Мадера.

За останні роки діяльності Інституту виконано більше 120 інноваційних розробок, більшість з яких впроваджується у виноградарство та виноробство із значним економічним ефектом.

Інститут постійно бере участь у міжнародних форумах, які проводилися Міжнародною організацією винограду і вина (далі - МОВВ). Зокрема, у 1990 році на базі Інституту відбулася 70-та Генеральна асамблея МОВВ, в якій взяли участь представники багатьох країн світу, де вирощують виноград і виробляють вина.

Високий авторитет, досягнення та здобутки Інституту були відзначені великою кількістю нагород та відзнаками державних органів управління.

Унікальні кліматичні умови вирощування винограду, науковий потенціал та інноваційні розробки сприяли створенню за власними технологіями (рецептурами) виноградних вин найвищої якості, які маркуються позначенням "Магарач".

Інститут виробляє, зокрема, такі вина: "Каберне Магарач", "Портвейн білий Магарач", "Портвейн червоний Магарач", "Херес столовий Магарач", "Херес міцний Магарач", "Мадера Альмінська", "Бастардо "Магарач", "Кагор Український", "Пасхальне", "Сердолік Тавриди", "Мускат білий Магарач", "Мускат рожевий Магарач".


Вперше позначення "Магарач" було зареєстроване в якості знака для товарів і послуг 19.11.1966 року за свідоцтвом СРСР № 3361 для 16, 33, 35 класів МКТП.

15.04.1993 року цей знак за свідоцтвом СРСР було перереєстровано та

видано свідоцтво України № 239 на знак для товарів і послуг " ".

У зв'язку зі зміною повної назви Інституту було змінено несуттєві елементи знака за свідоцтвом України № 239, зокрема: словесний елемент "ВНИИ" було замінено словесним елементом "Інститут", та 15.05.2006 отримано свідоцтво України № 61923 на знак "МАГАРАЧ, зобр."

10.10.2011 за свідоцтвом України № 145889 було зареєстровано ще один

комбінований знак "  " - який відрізняється від знака за свідоцтвом СРСР № 3361, 1966 року, лише в художньому плані. Цей знак використовується разом зі знаком "МАГАРАЧ, зобр." для маркування продукції 33 класу МКТП, що виготовляється з 2012 року.

Заявник стверджує, що існуючі в розпорядженні Інституту документи та відомості, які наведені в обґрунтуванні визнання знака добре відомим, вказують на використання Інститутом позначення "Магарач" протягом тривалого періоду ще до утворення держави України, є відомим широкому колу споживачів, а також враховуючи динаміку обсягів виробництва дослідних та промислових партій вина Інститутом, дата, на яку знак "Магарач, зобр." є добре відомим в

Україні є більш ранньою, ніж його державна реєстрація за законодавством України, а саме - 24.08.1991 рік,

До заяви додано документи, які, на думку Заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака "МАГАРАЧ, зобр." для товарів 33 класу МКТП станом на 24 серпня 1991 року, а саме:

1. Зображення знака "МАГАРАЧ, зобр."
2. Аналітичні матеріали щодо обґрунтування визнання знака "МАГАРАЧ, зобр." добре відомим в Україні для товарів 33 класу МКТП.
3. Звіт про результати соціологічного дослідження щодо відомості знака "МАГАРАЧ, зобр." для товарів 33 класу МКТП.
4. Довідка про власника свідоцтва України № 61923 на знак "МАГАРАЧ, зобр."

Розгляд заяви про визнання знака "МАГАРАЧ, зобр." добре відомим в Україні здійснювався відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі - Порядок), а також з урахуванням Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі – Рекомендації ВОІВ).

Відповідно до частини першої статті 25 Закону, охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

Згідно з частиною другою статті 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Рекомендацій ВОІВ, при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що

можуть впливати на визнання знака “МАГАРАЧ, зобр.” добре відомим в Україні та заслухала пояснення представника заявника.

Для визначення того, чи є знак “МАГАРАЧ, зобр.” добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті такі фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

На підтвердження ступеня відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства заявником надано Звіт про результати соціологічного дослідження щодо відомості знака “МАГАРАЧ, зобр.”, проведеного Комунальною науково-дослідницькою установою “Науково-дослідницький інститут соціально-економічного розвитку міста” спільно з ТОВ “Юридична фірма “РАДА” у липні-жовтні 2012 року.

Опитування проводилося у таких містах: Київ, Донецьк, Сімферополь, Запоріжжя, Львів та Дніпропетровськ.

Згідно з даними соціологічного опитування встановлено, що лише 11% опитуваних вважають виробником товару 33 класу МКТП, який маркується знаком “МАГАРАЧ, зобр.” саме Інститут.

На питання соціологічного дослідження “Чи відомий Вам знак “МАГАРАЧ, зобр.” чи його елементи?” 56 % респондентів відповіли, що їм відома лише назва “МАГАРАЧ”, 31% респондентів відомі елементи знака “винний бокал і розкрита книга” і лише 13 % респондентам відома як назва “МАГАРАЧ” так і елементи знака “винний бокал і розкрита книга”.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що Заявником не доведено факт того, що знак “МАГАРАЧ, зобр.” є широко відомим споживачам на території України, а продукція, маркована цим знаком отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака

Відповідно до абзацу 4 пункту 3.2.3 Порядку інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися, зокрема, відомостями про:

- обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;
- перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;
- середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві;
- обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак.

На підтвердження тривалого та інтенсивного використання знака “МАГАРАЧ, зобр.” Заявник зазначив, що знак “МАГАРАЧ, зобр.” вперше було зареєстроване в якості знака ще в 1966 році та залишалось незмінним до 2004 року, та надав такі аналітичні матеріали:

- щорічні обсяги виробництва вина на території України Інститутом з 1966 по 2011 рік;
- загальний обсяг реалізованої продукції та перелік міст, в яких дистриб’ютором ООО “Ельбор” було реалізовано винну продукцію з 1997 по 2012 рік на території України;

- обсяги відвантаженої продукції дистриб'ютором ООО "Ельбор" з 1997 по 2010 рік;
- інформацію про асортимент марочних вин "МАГАРАЧ";
- інформацію про участь у виставках і конкурсах та нагороди у цих заходах.

Виходячи з тверджень заявника, знак "МАГАРАЧ, зобр." використовувався Інститутом ще до дати його реєстрації. Разом з тим, розглянувши всі матеріали, надані Заявником, колегія Апеляційної палати зазначає, що наявні відомості свідчать про використання Інститутом різних позначень для маркування продукції 33 класу МКТП, а саме: "вино". Крім того, жодних доказів щодо використання знака "МАГАРАЧ, зобр." стосовно інших товарів 33 класу МКТП Заявником надано не було.

Що стосується обґрунтування дати, на яку Заявник просить визнати знак "МАГАРАЧ, зобр." добре відомим в Україні, а саме - 24 серпня 1991 року, колегія Апеляційної палати вважає його незмістовним та непідтвердженим документально, оскільки на цю дату знак "МАГАРАЧ, зобр." ще не використовувався Інститутом.

За результатом розгляду зазначених вище документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані Заявником документи не підтверджують факти тривалого, безперервного використання знака "МАГАРАЧ, зобр." щодо товарів 33 класу МКТП.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів, щодо яких знак застосовується

Заявник стверджує, що реклама знака для товарів і послуг "МАГАРАЧ, зобр." здійснюється шляхом його участі у міжнародних конкурсах та ярмарках вин, виставках та конкурсах місцевого рівня. Результатом цього є більш ніж 170 різних міжнародних дипломів та медалей (золоті та срібні медалі), нагород та кубків Гран-Прі.

Реклама знака "МАГАРАЧ, зобр." здійснюється й шляхом публікації книг по виноградарству і виноробству, випуску періодичних наукових видань Інституту, енциклопедій, які містять інформацію про Інститут та зображення продукції, що маркується знаком "МАГАРАЧ, зобр."


Для просування знака Інститут проводить екскурсії, дегустації власної продукції. Крім того, Заявник має власний веб-сайт, який також є джерелом просування винної продукції Інституту і рекламою знака "МАГАРАЧ, зобр."

За результатами дослідження наданих Заявником документів, колегія Апеляційної палати констатує, що Інститутом не було надано достатніх доказів щодо популяризації саме знака "МАГАРАЧ, зобр." та просування його стосовно товарів 33 класу МКТП та не доведено активне та тривале просування знака.


4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака

В Україні на ім'я Заявника зареєстровано наступні знаки для товарів і послуг:




- знак “” за свідоцтвом України № 61923 від 15.05.2006 (16, 30, 31, 32, 33 та послуги 35, 41, 42, 43 класів МКТП);



- знак “” за свідоцтвом України № 145889 від 10.10.2011 (32, 33 класи МКТП);



- знак “” за свідоцтвом України № 239 від 15.04.1993 (16, 33, 35 класи МКТП);

Таким чином Заявник здійснює необхідних заходів для набуття правової охорони в Україні як на знак “МАГАРАЧ, зобр.” так і на різні варіанти цього позначення.

Розглянувши наявні обставини, якими обґрунтовувалася заява, та докази надані на їх підтвердження, колегія Апеляційної палати вважає, що документи, надані Заявником, не доводять наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака “МАГАРАЧ, зобр.” (свідоцтво України № 61923) добре відомим станом на 24 серпня 1991 року для товарів 33 класу МКТП.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

відмовити Національному інституту винограду і вина “МАГАРАЧ” у задоволенні заяви про визнання знака “МАГАРАЧ, зобр.” добре відомим в Україні для товарів 33 класу МКТП станом на 24 серпня 1991 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.Е. Василенко

Члени колегії

Г.П. Добриніна

О.С. Кулик

С.А. Совгіря

Л.А. Цибенко