

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
05.10.2020 № 1957

**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

28 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 29.01.2020 № Р/15-20 у складі головуєчого Шатової І. О. та членів колегії Горбик Ю. А., Ресенчука В. М., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-торговельна компанія ШАБО», Іукурідзе Е. Ж. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 20.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» за заявкою № т 2017 26173.

Представник апелянта – Свентозельська Т. Р.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/39-20 від 23.01.2020;
копії матеріалів заявки № т 2017 26173;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/87-20 від 18.02.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/378-20 від 11.08.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.11.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» за заявкою № m 2017 26173 на тій підставі, що для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, заявлене позначення:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- складається з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів, вказує на властивості товарів (SEMISWEET MUSCAT), спосіб виготовлення (METHODE CHARMAT), винятковість цих товарів (Special Edition), носить хвалебний, рекламний характер.

«SEMISWEET MUSCAT (англ. – напівсолодке мускатне) – з вмістом цукру від 3 до 8%.

METHODE CHARMAT (метод «Шарма») – найпоширеніший метод виробництва ігристих вин у світі – традиційний метод вторинного бродіння в пляшці (шампанський або класичний метод).

Це найпростіший метод виробництва з єдиною ферментацією, що проходить в пляшці. Цей спосіб більш традиційний, ніж «традиційний шампанський». Суть методу полягає в тому, щоб зберегти вуглекислий газ в пляшці в процесі первинного бродіння. Процес бродіння зупиняють охолодженням, вино розливають у пляшки, в яких процес бродіння відновлюється і вуглекислий газ зберігається.

Special Edition (англ.) – спеціальний випуск».

- є оманливим, якщо товари не відповідають зазначеним визначенням.

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

Explanatory (En-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3)

<http://aalcogol.org/ukr/information/vine/26-klassifikaciya-vina.html>

<https://tourism-book.com/pbooks/book-60/ua/chapter-2294/>

https://uk.wikipedia.org/wiki/Метод_Шарма

https://alcomag.com.ua/news/chto_takoe_metod_sharma/

https://studopedia.su/20_29348_metod-Charmat--Martinotti-sharma-martinottirezervuarniy-metod.html

Апелянти – Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-торговельна компанія ШАБО» (далі – ТОВ «ПТК ШАБО»), Іукурідзе Е. Ж. заперечують проти рішення про відмову в реєстрації знака «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» за заявкою № m 2017 26173.

Апелянти зазначають, що заявлене позначення є комбінованим, яке містить словесні і зображувальні елементи. Словесні елементи позначення виконані літерами латинської абетки стилізованим шрифтом та оригінально розміщені у прямокутнику з заокругленими кінцями та обрамленням у нижній частині.

Відповідно до Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014, ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому і визначається відносно товарів і послуг, для яких знак заявлено. Окремі елементи позначення можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності.

Таким чином, заявлене комбіноване позначення не може вважатися описовим.

Крім того, заявлене позначення набуло розрізняльної здатності у зв'язку з використанням. Так, продукція із заявленим позначенням реалізується з листопада 2017 року, в тому числі, у найбільших продуктових мережах. Вказане підтверджують договори поставки, укладені ТОВ «ПТК ШАБО» з постачальниками продукції, довідка щодо обсягів реалізованої продукції, договір щодо поставки етикетировочних виробів (етикеток).

Продукція ТОВ «ПТК ШАБО» виробляється відповідно до ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні умови». Якість виробленої продукції підтверджується атестатами виробництва, зареєстрованими в УкрСЕПРО.

Вино, що маркується заявленим позначенням, це біле мускатне напівсолодке ігристе резервуарне вино, яке виготовляється методом CHARMAT із особливих сортів, добірних ягід винограду кращих виноградників Шабо. Це дійсно колекція Special Edition з винятковою якістю.

На думку апелянтів, заявлене позначення не містить у собі оманливих (неправдивих) тверджень.

Апелянти також зазначають, що відповідно до частини 1 розділу С. статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Ураховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Мінекономіки від 20.11.2019 та зареєструвати позначення «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» за заявкою № m 2017 26173 відносно заявлених товарів з виключенням з правової охорони неохороноспроможних словесних елементів: «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition».

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



Заявлене позначення є комбінованим, його словесні елементи «METHODE CHARMAT», «SEMISWEET MUSCAT» виконані звичайними білими літерами латиниці, «Special Edition» -

оригінальними білими літерами латиниці. Словесний елемент «Special Edition» підкреслений білою смугою. Уся композиція розташована в прямокутнику темного кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «вина, ігристі вина».

Відповідно до пункту 2 статі 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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 товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу¹.

При цьому згідно з абзацом восьмим пункту 2 статті 6 Закону позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Пункт В статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачає, що товарні знаки, які підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, в тому числі у випадку, якщо знаки складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення.

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 4.3.1.4, 4.3.1.7–4.3.1.9 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

¹ Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримати інформацію про комерційне джерело походження товару чи послуги, тобто ідентифікувати особу виробника. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

До позначень, яким бракує дистинктивності (розрізняльної здатності), зокрема, належать родові терміни та описові позначення. (ВОИС Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский дом «Ин Юре», 1999).

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до описових позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце 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.

Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти, якість, характерні риси, призначення чи результат використання певних товарів.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному сприйнятті знака і не потребує певної гри уяви². Має значення лише звичайний і простий сенс слова, яке використане у знаку.

Вказаним позначенням не надається правова охорона, а виробникам - виключне право на їх використання, тому що у будь-якої особи може виникнути необхідність використовувати в господарському обороті позначення, які характеризують товар.

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

² Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг. - К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2004. - 116 с.

походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел, у тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

«Charmat (франц.) шарма, шармат – метод масового виробництва игристих вин, при котром вторичная ферментация происходит не в бутылках, а в больших чанах из нержавеющей стали, из которых полученное вино разливают по бутылкам под давлением»³.

«Metod charmat – метод шарма, special edition – спеціальний випуск, semisweet muscat – мускат полусладкий»⁴.

«Метод «Шарма» (Charmat) – найпоширеніший метод виробництва игристих вин у світі»⁵.

«Один из самых распространенных методов производства игристых вин – метод Шарма-Мартинотти. Несмотря на множество названий этого метода, самое употребляемое – метод Charmat (так по-французски пишется Шарма)»⁶.

Таким чином, словесні елементи заявленого позначення вказують на відомий спосіб виготовлення вина (METHODE CHARMAT) та його властивості (SEMISWEET MUSCAT, Special Edition), тобто вказують на характеристики та особливі властивості заявлених товарів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що при визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи. Заявленому позначенню, яке має розрізняльну здатність, але при цьому включає описові елементи, які не займають в ньому домінуючого положення, може бути надана правова охорона.

Заявлене позначення є комбінованим, яке містить у своєму складі як зображувальні так і словесні елементи.

³ https://wine_en_ru.academic.ru/165/charmat

⁴ <https://translate.google.com.ua/>

⁵ <https://uk.wikipedia.org/>

⁶ <https://wine.24tv.ua/>

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення. Ступінь вагомості зображувального елемента в комбінованому позначенні залежить від того, наскільки цей елемент оригінальний, які його розміри і розташування щодо словесного елемента.

Оскільки заявлене позначення містить у своєму складі описові словесні елементи, які не займають домінуючого положення в зображенні знака, вони можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, а заявлене позначення в цілому має розрізняльну здатність.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення вважається оманливим якщо встановлено, що позначення в цілому або його елементи містять відомості, що є описовими, і ці відомості однозначно сприймаються стосовно зазначених у переліку товарів або послуг як неправдиві.

За матеріалами апеляційної справи, заявленим позначенням (у вигляді етикеток на пляшках вина) маркується ігристе резервуарне вино «SHABO» виробництва ТОВ «ПТК ШАБО». Товариство реалізує зазначену виноробну продукцію з листопада 2017 року у продуктових магазинах та торговельних мережах, таких як: «Білла», «Сільпо», «Таврія В», «Метро» та інших.

На підтвердження вказаного апелянтами надано такі документи: копії договорів поставки продукції, маркованої заявленим позначенням, та договорів на виготовлення етикеток і розробки дизайну лінійки ігристих вин SHABO Special Edition; довідку ТОВ «ПТК ШАБО» щодо обсягу реалізованої продукції та список контрагентів, з якими укладені договори на її поставку; копії атестатів виробництва УкрСЕПРО щодо якості продукції.

За результатами дослідження наданих документів, колегія Апеляційної палати вважає, що очевидним є відсутність у позначенні відомостей, які можуть однозначно сприйматися споживачем як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів. Тому заявлене комбіноване позначення «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» не є оманливим та не здатне ввести в оману споживачів у процесі використання його як торговельної марки для заявлених товарів.

Колегія Апеляційної палати також взяла до уваги те, що апелянти є власниками свідоцтв №№ 271954, 271955 на комбіновані торговельні марки «METHODE CHARMAT, RED SEMISWEET, Special Edition», «METHODE CHARMAT, WHITE SEMISWEET Special Edition», зареєстровані для товарів 33 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» може бути зареєстровано для заявлених товарів 33 класу МКТП, із виключенням з правової

охорони неохороноспроможних словесних елементів: «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition».

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 Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у 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 «Промислово-торговельна компанія ШАБО», Іукурідзе Е.Ж. задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки 20.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2017 26173 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, торговельну марку «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» за заявкою № m 2017 26173 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП із виключенням з правової охорони неохороноспроможних елементів «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition».

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.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Ю. А. Горбик

В. М. Ресенчук