

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
29.07.2020 № 1414

**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**

18 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 22.05.2019 № Р/46-19 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Василенко М.О., Бурмістрової Н.Г. розглянула заперечення Мелікяна Давида Арменовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 14.03.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «смачні з сиром MOZZARELLA, зобр.» за заявкою № т 2016 27227.

Представники апелянта – Крутько Ю.О., Єрус С.С.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/257-19 від 17.05.2019;  
копії матеріалів заявки № т 2016 27227;  
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/334-19 від 10.07.2019;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/335-19 від 11.07.2019,  
вх. № ВКО/388-19 від 05.08.2019; вх. № ВКО/589-19 від 07.11.2019;  
вх. № ВКО/67-20 від 11.02.2020.

Аргументація сторін

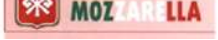
На підставі висновку закладу експертизи Мінекономрозвитку 14.03.2019 прийнято рішення про відмову у реєстрації знака «смачні з сиром MOZZARELLA, зобр.» за заявкою № т 2016 27227 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

1) є оманливим для частини товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, до складу яких не входить сир моцарелла, зазначення щодо якого («MOZZARELLA») наявне у складі позначення: «Моцарела (італ. mozzarella) – італійський молодий м'який сир з буйволячого (італ. mozzarella di Bufala) або коров'ячого молока (італ. mozzarella fior di latte), а також їх суміші. Оригінальна моцарелла походить з регіонів Італії: Кампанія, Апулія та Базиліката. В інших регіонах Італії та в багатьох країнах світу цей еластичний сир виготовляється з коров'ячого молока. Жирність – 50% (з буйволячого молока) або 45% (з коров'ячого молока). Назва сиру походить від дієслова італ. mozzare, що означає «відривати»;

2) не може бути зареєстроване, тому що до складу позначення входить зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товарів «MOZZARELLA» (реєстрація № IT/TSG/0007/0001 від 26.11.1998), яке охороняється на території України 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 і в матеріалах заявки відсутній дозвіл на право користуватися вказаним зазначенням.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2, пункт 3).

Апелянт – Мелікян Давид Арменович заперечує проти рішення

Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака  за заявкою № т 2016 27227.

Апелянт є засновником ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат» – одного з найбільших національних виробників м'ясної продукції, який виготовляє та реалізує серію м'ясних виробів під знаком «Житомирська м'ясна гільдія», у тому числі й під заявленим позначенням.

Апелянт звертає увагу на те, що заявлене позначення, є комбінованим, складеним з домінуючого графічного елемента у вигляді геральдичного символу з короною у верхньої частині із зображенням літери «Ж» посередині, яке асоціюється зі скороченою назвою знака «Житомирська м'ясна гільдія» від виробника ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат», якою апелянт маркує серію своїх товарів. Завдяки виконанню літер словесного елемента «MOZZARELLA» різними кольорами, а саме застосуванню білого кольору у літер, розташованих у центральній частині позначення на блідо-рожевому тлі прямокутника, у першу чергу, на думку заявника впадають, в око його початкові літери, виконані зеленим, та кінцеві літери, виконані червоним, а не словесний елемент у цілому.

Використовуючи заявлене позначення шляхом нанесення його на обгортковий матеріал для сосисок, апелянт інформує споживача про те, що до складу товару (сосисок) дійсно входить сир моцарелла, українського виробництва за традиційною італійською рецептурою, що сприяє популяризації таких рецептів італійської кухні в Україні. Зі зворотного боку упаковки у зазначені складу товару апелянт (виробник) зазначає, що до складу сосисок входить «сир розсільний Моцарелла «Mozzarella premio-8%». Цей сир створений за класичним італійським рецептом та виготовлений з дотриманням специфікації продукту з української сировини (коров'ячого молока) ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», який разом з ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат» входять до групи компаній «Альянс».

Крім того апелянт зазначає, що реєстрація № IT/TSG/0007/0001, наведена у рішенні за заявкою № m 2016 27227, не є кваліфікованим зазначенням походження товарів, яке охороняється на території України, а відноситься до традиційних страв (TSG), традиційних харчових продуктів певного характеру, що відповідають стандарту, зазначеному в Офіційному журналі ЄС.

Інформація, що міститься на веб-сайті, наведеному експертизою в рішенні (<https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/appliedName.html?denominationId=473>) з бази даних походжень та реєстрацій (DOOR) про сир моцарелла, має лише загальний характер і не призначена для вирішення конкретних обставин будь-якої конкретної особи або юридичної особи. Європейська Комісія підтримує цей веб-сайт для підвищення доступу громадськості до інформації про свої ініціативи та політику Європейського Союзу в цілому і не несе ніякої відповідальності за будь-яку інформацію щодо цього сайту.

Також апелянт зазначає, що зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товарів, яке охороняється на території України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, є «Mozzarella di Bufala Campana».

Ураховуючи зазначене, заявник вважає, що заявлене позначення жодним чином не можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару, якому надано правову охорону на території України – «Mozzarella di Bufala Campana», зареєстрованим для італійського молодого м'якого сиру з буйволячого молока з регіону Кампанія, і відповідно використання заявником зазначення «MOZZARELLA» у складі заявленого позначення не потребує дозволу.

Апелянт зазначає про те, що його продукція, маркована заявленим позначенням, набула відомості завдяки великим обсягам продажу та активному просуванню як у магазинах власної торгової мережі «Житомирська м'ясна гільдія», так і в найбільших гіпермаркетах країни («FOZZY», «Ашан»).

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 14.03.2019 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 29 класу МКТП: «ковбасні вироби; сосиски», без надання правової охорони словесному елементу «MOZZARELLA».

У додаткових матеріалах до заперечення від 05.08.2019 апелянт уточнив заявлений скорочений перелік 29 класу МКТП до наступних товарів: «ковбасні вироби, що містять сир; сосиски, що містять сир».

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

Керуючись Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами (далі – Правила), проведено дослідження заявленого позначення та перевірено його відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Пункт 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23 грудня 1993 року № 3771-ХІІ встановлює, що:

- відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки;
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки № т 2016 27227 є 06.12.2016.

На зазначену дату відповідність знака умовам реєстрації визначалася: згаданими вище Законом (у редакції від 21.05.2015) та Правилами;

Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (у редакції від 05.12.2012);

Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883, що набула чинності для України 25.12.1991 (далі – Паризька конвенція);

Угодою 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) (ратифікована Законом України № 1678-VII від 16.09.2014, набрала чинності 1 вересня 2017 року, тимчасове застосування Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» розпочалося з 1 січня 2016 року).

Оскільки відповідно до пункту 1 статті 16 Закону права, що впливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, відповідність заявленого позначення

умовам правової охорони має розглядатися, виходячи з умов, обставин та законодавства, що діяли на дату подання заявки № m 2016 27227.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу».

Відповідно до підпункту 3 пункту В статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними в таких випадках, зокрема, якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Підпунктом g) частини другої статті 193 Угоди про асоціацію також визначено, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, можуть бути визнані недійсними, зокрема, торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження товару чи послуги.

Згідно з підпунктом 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Для розуміння суті вказаних підстав слід звернутися до підпункту 4.3.1.9 Правил, згідно з яким 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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Для перевірки заявленого позначення за зазначеною підставою, з метою виявлення наявності заявленого позначення і оцінки обставин його використання на відповідному ринку товарів/послуг слід проаналізувати відомості про заявника, що містяться в заявці, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких

заявник просить зареєструвати знак, а також відомості про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку товарів та/або послуг.

Заявником є фізична особа – Мелікян Давид Арменович, який є засновником ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат», що виробляє та реалізує м'ясні вироби під знаком «Житомирська м'ясна гільдія».



Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення складається із прямокутника рожевого кольору з внутрішнім контуром, у лівій частині якого розміщено зображення стилізованого геральдичного знака у вигляді щита червоного кольору, на якому зображена стилізована літера «Ж» білого кольору. Справа від щита у два рядки розташовані словесні елементи «смачні з сиром», під якими розташоване слово «MOZZARELLA». Словосполучення «смачні з сиром» виконано меншими та рядковими літерами української абетки білого кольору у стандартному та жирному шрифті. Словесний елемент **MOZZARELLA**, виконаний заголовними літерами латинської абетки жирним шрифтом, при цьому літери «MOZ» зеленим кольором, «ZARE» - білим, а «LLA» - червоним. При цьому, колегія Апеляційної палати відмічає, що зазначена кольорова гама літер у слові «MOZZARELLA» відповідає кольорам прапора Італії.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що, оскільки апелянтом були надані додаткові матеріали від 05.08.2019 щодо скорочення та уточнення переліку товарів 29 класу МКТП, розгляд заперечення здійснювався з урахуванням змінених вимог, а саме відносно скороченого переліку товарів: «ковбасні вироби, що містять сир; сосиски, що містять сир».

З огляду на зазначене, для встановлення того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, необхідно встановити, чи може це позначення викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про певну якість, властивості, походження відповідних товарів або про певну особу, яка їх виробляє, і чи є таке уявлення правдоподібним.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення оманливим для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, до складу яких не входить сир моцарелла, вказівка на який («MOZZARELLA») наявне у складі позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

МОЦАРЕЛЛА, -и, ж. Молодий м'який волокнистий італійський сир з молока чорної буйволиці; один з найкращих сирів для італійської піци; цей сир продається у вигляді білих кульок, замочених у розсолі, оскільки він довго не зберігається; випускається і копчена моцарелла.<sup>1</sup>

У статті «Моцарелла проти Буффало Моцарелла» зазначається наступне:

<sup>1</sup> <https://slovnkyk.ua/index.php?swrd=МОЦАРЕЛЛА>

*«Назва Моцарелла наводить на думку зображення страв з італійської кухні, які виготовляються із застосуванням свіжого сиру. Насправді Моцарелла та Італія стали синонімами один одного. Моцарелла - це не що інше, як свіжий сир. Традиційно його виготовляють з молока кози або корови. Є ще один сир під назвою Buffalo Mozzarella, який став дуже популярним в наші дні. Багато людей залишаються розгубленими між моцареллою та моцареллою буйвола, і є навіть такі, хто вважає, що два сорти сиру однакові. Існують відмінності між цими двома сортами свіжого сиру, які будуть висвітлені в цій статті...»*

*...Буффало Моцарелла. Як впливає з назви, моцарелла буйвола – це моцарела, виготовлена з молока водяного буйвола. По-італійськи його називають моцарелла ді буфала. Хоча водяних буйволів є в багатьох інших місцях світу, саме свіжий сир, виготовлений з молока буйволів в Італії.*

*Моцарелла проти Буффало Моцарелла. Моцарелла – це слово, яке використовується для позначення свіжого сиру, виготовленого з молока кози, корови чи буйволів. Якщо виготовлений з коров'ячого молока, моцарелла в Італії називається моцарелла fior di latte, а коли виготовлена з молока водного буйвола, її називають моцарелла ді буфала. Моцарелла «Буйвол» вважається більш кремовою та сирною, ніж інші види моцарелли. Моцарелла буйвола вважається більш ароматною, ніж інша моцарелла».<sup>2</sup>*

«Mozzarella di Bufala Campana» (Моцарелла ді Буфала Кампана) в Європейському Союзі (далі – ЄС) є зареєстрованим географічним зазначенням (Protected designations of origin – PDO). Особливістю цього географічного зазначення як PDO є те, що сир від початку до кінця має вироблятися за певною традиційною технологією, з дотримання чіткої рецептури, з використанням певної сировини, а саме молока буйволиць, та лише у визначеному регіоні Кампана, де на його виготовлення впливає певне географічне середовище, кліматичні особливості та (або) людські фактори.

Географічне зазначення ЄС «Mozzarella di Bufala Campana» захищається в Україні на підставі статті 202 Угоди про асоціацію згідно із законодавством України та на рівні, передбаченому цією Угодою. Це географічне зазначення ЄС міститься в додатку XXII-С до Угоди про асоціацію.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

Частина перша статті 206 Угоди про асоціацію також передбачає, що сторони відмовляють у реєстрації або визнають недійсною торговельну марку, яка відповідає будь-якій із ситуацій, що згадуються у статті 204 (1) цієї Угоди,

---

<sup>2</sup> <https://uk.mort-sure.com/blog/difference-between-mozzarella-and-buffalo-mozzarella/>

стосовно географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, за умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на відповідній території.

Колегія Апеляційної палати зазначає про те, що «MOZZARELLA» зареєстрована 26.11.1998 в європейському реєстрі географічних назв продуктів DOOR зі статусом, який має назву – «Традиційна гарантована особливість» (Traditional Speciality Guaranteed, TSG), за номером IT/TSG/0007/0001, країна реєстрації – Італія.

Сир під назвою Моцарелла (італ. Mozzarella fior di latte) виробляється з молока корів, з використання при виробництві традиційних інгредієнтів, із забезпеченням традиційного складу, з дотриманням традиційної рецептури та технології виготовлення вказаного сиру, які визначаються та регламентуються статусом «Традиційна гарантована особливість» (TSG). Відмінністю TSG від PDO є те, що продукт TSG не обов'язково повинен бути виготовлений в конкретній географічній місцевості, достатньо, щоб він був виготовлений за традиційною технологією, традиційним способом та традиційним рецептом.<sup>3</sup>

На підставі наведеного, висновок закладу експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення не може бути зареєстроване, тому що до складу позначення входить зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товарів «MOZZARELLA» (реєстрація № IT/TSG/0007/0001 від 26.11.1998), яке охороняється на території України відповідно до Угоди про асоціацію, колегія Апеляційної палати вважає помилковим, оскільки реєстрація № IT/TSG/0007/0001, на яку посилається заклад експертизи, не є зареєстрованим кваліфікованим зазначенням походження товарів (географічним зазначенням), а є «традиційною гарантованою особливістю». Цей статус, як зазначено вище, дозволяє виробляти однойменний сир на інших ніж регіон Кампана територіях Італії, а також і в інших країнах, за умови дотримання певних установлених вимог виробництва.

Щодо висновку експертизи про те, що заявлене позначення є оманливим для частини товарів, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Оманливі позначення (знаки) – це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) 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, вони не потребують доказів або пояснень.

У той же час позначення може й не містити відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість

---

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained\\_en](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en)



побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів, географічного походження товарів, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер. Позначення може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Як було встановлено вище, сир під назвою Моцарелла зареєстровано в ЄС як традиційна гарантована особливість (TSG). В українському законодавстві вищезазначеному поняттю «традиційної гарантованої особливості» (TSG) відповідає поняття, передбачене статтею 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», відповідно до якої традиційний харчовий продукт – харчовий продукт з особливими характеристиками, що чітко відрізняють його від інших продуктів цього ж виду у результаті використання традиційних інгредієнтів та/або внаслідок традиційного складу, та/або використання традиційної технології виробництва/переробки. Відповідно до частини першої статті 32 цього Закону харчові продукти, які знаходяться в обігу на території України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Окремими показниками якості харчового продукту згідно цього Закону визнаються показники та/або властивості харчового продукту, що застосовуються для виконання одного або кількох завдань, в тому числі відокремлення традиційного харчового продукту від інших харчових продуктів.

Частина перша статті 27 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» визначає, що харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути безпечними, придатними до споживання, правильно маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним регламентам. При цьому, технічним регламентом визнається нормативно-правовий акт, затверджений рішенням Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, спільними або окремими рішеннями європейських законодавчих органів – Європейської Комісії, Європейської Ради, Європейського Парламенту, в якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. У разі відсутності технічного регламенту щодо певного об'єкта регулювання, затвердженого рішенням Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, за наявності, технічний регламент Європейського Союзу (пункт 84 статті 1 Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»).

Статус сиру Моцарелла (Mozzarella), як TSG, визначається Регламентом Європейської Комісії (ЄС) № 2527/98 від 25.11.1998 про доповнення Додатку до Регламенту (ЄС) № 2301/97 про внесення певних найменувань до Реєстру сертифікатів конкретного характеру, передбачених Регламентом Ради (ЄЕС)

№ 2082/92 про сертифікати, що мають специфічний характер для сільськогосподарської продукції та продовольства, та додатками до нього. У цих документах установлені окремі показники якості, складу, технології виготовлення, опису, зовнішнього вигляду, консистенції, смаку, аромату, хімічних та мікробіологічних характеристик сиру Mozzarella, умов його зберігання, мінімальних вимог та процедури перевірки виробленого сиру.

За результатами дослідження та аналізу документів, поданих апелянтом в якості додатків до заперечення від 07.11.2019 та 11.02.2020:

1. Специфікації продукту, а саме: сиру розсільного «Моцарела», із зазначенням характеристик сиру «Моцарелла», наданої Приватним підприємством «РЕНЕТ» – виробником сиру «Моцарелла», що входить до складу сосисок, маркованих позначенням за заявкою № т 2016 27227, на замовлення виробника сосисок – ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат» (ПП «Ренет» є компанією, яка має спільні виробничі стосунки з ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат»);

2. Довідки від Приватного підприємства «РЕНЕТ» про походження продукту сир розсільний «Моцарелла», із зазначенням сировини, матеріалів та основних етапів процесу виробництва зазначеного сиру виробником;

3. Довідки від ТОВ «Житомирський м'ясокомбінат», який є виробником сосисок, маркованих позначенням за заявкою № т 2016 27227, про те, що виробником сиру «Моцарелла», який входить до складу сосисок, є Приватне підприємство «РЕНЕТ»;

4. Копії Технічних умов ТУ У 10.5-32282161-002:2017 «СИРИ РОЗСИЛЬНІ», що затверджені Директором ПП «Ренет» та набули чинності 15 травня 2017 року, за якими, як зазначає апелянт, виробляється сир «Моцарелла», що входить до складу сосисок, маркованих заявленим позначенням за заявкою № т 2016 27227,

колегія Апеляційної палати встановила, що окремі показники виробництва сиру «Моцарелла» за цими документами є такими, що не відповідають окремим показникам його виготовлення, що визначаються Регламентом Європейської Комісії (ЄС) № 2527/98 від 25.11.1998 та додатком до нього.

У зв'язку з викладеними вище обставинами, колегія Апеляційної палати не погоджується з твердженнями експертизи, що заявлене позначення є оманливим, оскільки наявність чи відсутність в складі заявлених товарів сиру Моцарелла, не є очевидним фактом та потребує додаткових доказів або пояснень.

В той же час, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, оскільки викликає асоціативні уявлення або очікування щодо певних властивостей та якісних характеристик останніх або їх складових, що не відповідають дійсності.

Крім того, кольори літер, якими виконано слово «MOZZARELLA», та їх послідовність (зелений, білий, червоний) відповідає трьом кольорам прапора

Італії, що вочевидь можна сприйняти як натяк на італійське походження продукту та/або його складових.

Державний прапор Італії є одним із офіційних символів Італійської Республіки і офіційно затверджений 16 червня 1946 року. Прапор є прямокутним полотнищем з трьома рівномірними вертикальними смугами зеленого, білого та червоного кольору.<sup>4</sup>

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема, державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми). Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

ІМІТАЦІЯ, і, ж. 1. книжн. Дія за знач. імітувати. 2. чого. Виріб, який є підробкою під що-небудь.<sup>5</sup>

ІМІТУВАТИ, ую, уеш, недок., перех., книжн. 1. Точно наслідувати когонебудь; відтворювати що-небудь. 2. Підробляти під що-небудь.<sup>6</sup>

З огляду на тлумачення термінів «імітація» та «імітувати», колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення в частині кольорового виконання домінуючого словесного елемента «MOZZARELLA» є таким, що імітує прапор Італії. А з огляду на те, що країною походження сиру MOZZARELLA є Італія, здатне викликати враження про наявність зв'язку між цією країною, заявленими товарами 29 класу МКТП та цим позначенням. Використання в такий спосіб у заявленому позначенні імітації державного прапора Італії апелянтом, який не має до нього жодного відношення та за відсутності відповідного дозволу компетентного органу на його використання, може ввести споживачів в оману щодо дійсного походження вказаних товарів або їх складових.

Тому, відносно скороченого переліку товарів 29 класу МКТП: «ковбасні вироби, що містять сир; сосиски, що містять сир», до складу яких не входить сир MOZZARELLA, що виготовлений за Регламентом Європейської Комісії (ЄС) № 2527/98 від 25.11.1998, таке уявлення буде неправдоподібним.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення в процесі свого використання в якості знака для скороченого переліку товарів 29 класу МКТП, не виключає небезпеку введення в оману споживачів щодо властивостей, якісних характеристик та походження відповідних товарів або їх складових.

Відносно прохання апелянта надати правову охорону заявленому позначенню без надання правової охорони словесному елементу «MOZZARELLA», колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

<sup>4</sup> [https://uk.wikipedia.org/wiki/Прапор\\_Італії](https://uk.wikipedia.org/wiki/Прапор_Італії)

<sup>5</sup> <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=імітація>

<sup>6</sup> <https://slovnnyk.ua/index.php?swrd=імітувати>

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Оскільки вказана норма не розповсюджує свою дію на абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону, таке прохання апелянта колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованим та таким, що не має підстав для задоволення.

Стосовно посилання апелянта на те, що ним отримані рішення про реєстрацію позначень однієї серії, що не містить у своєму складі словесний елемент «MOZZARELLA» за заявками № m 2016 27339, № m 2017 04385, № m 2016 29555, та за заявкою № m 2016 29554 на позначення, що містить у своєму складі словесний елемент «MOZZARELLA», якому не надано правову охорону (ІНІД (526)), колегія Апеляційної палати вказує про те, що вона перевіряє обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення з урахуванням матеріалів заявки та встановлених обставин справи. Тому, вказані доводи апелянта не можуть бути взяті до уваги колегією Апеляційної палати, оскільки не стосуються предмету та обставин розгляду у даній справі.

Стосовно посилання апелянта у запереченні та додатках до нього на міжнародні реєстрації, а також на реєстрації знаків, до складу яких входить словесний елемент «MOZZARELLA», в інших країнах для товарів 29 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що в силу пункту 1 статті 6 Паризької конвенції умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством. Реєстрація знака носить територіальний характер і здійснюється відповідно до встановленого в кожній окремій країні порядку реєстрації з урахуванням відповідних умов та обставин такої реєстрації.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Паризької конвенції знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

Оскільки, згідно з вказаною нормою Паризької конвенції знаки, зареєстровані в різних, країнах є незалежними між собою, охоронні документи інших країн, на які посилається апелянт у запереченні, не можуть бути прийняті колегією Апеляційної палати в якості належних доказів, оскільки вони стосуються реєстрацій в інших країнах за іншим законодавством і не мають відношення до території України.

Відповідно до підпункту 8 пункту 5 розділу 3 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.

Згідно з підпунктом 1 пункту С статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

У той же час, колегія Апеляційної палати зауважує, що в силу підпункту 3 пункту В статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними у випадках, зокрема, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

З метою з'ясування того, чи може бути застосований до заявленого позначення підпункт 1 пункту С статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації та містяться в доданих до заперечення матеріалах, а саме:

витяг з електронного реєстру ЄДРПОУ щодо апелянта;

роздруківку з веб-сайту бази даних походжень та реєстрацій (DOOR) про сир моцарелла (з перекладом);

роздруківку додатку до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (UA/EU/Annex XXII-C/ua 32) «Географічні зазначення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування щодо назви, яка має бути захищена «Mozzarella di Bufala Campana»;

роздруківку з веб-сайту апелянта з інформацією щодо продукції апелянта;

фото етикетки пакування продукції апелянта з інформацією про склад «сосисок з сиром «MOZZARELLA»;

технічні Умови ТУ У 10.5-32282161-002:2017 Сири розсільні;

оригінал специфікації продукту (сиру розсільного «Моцарелла») із зазначенням характеристик сиру, надану ПП «Ренет» – виробником сиру «Моцарелла»;

інформацію щодо використання заявленого позначення, зокрема видаткові накладні за 2019 рік;

довідку ПП «Ренет» № 2662 від 27.12.2009 про походження продукту (сиру розсільного «Моцарелла») із зазначенням сировини, матеріалів та основних етапів процесу виробництва.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати зазначає, що вищезазначені документи не можуть бути взяті до уваги в якості належних доказів на користь реєстрації заявленого позначення, оскільки вони не спростовують висновки про можливість введення заявленим позначенням в оману споживачів.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за викладених обставин підпункт 1 пункту С статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції не може бути застосований, у зв'язку з чим заявлене позначення за заявкою № m 2016 27227 не може бути зареєстровано в якості знака відносно скороченого та уточненого переліку товарів 29 класу МКТП: «ковбасні вироби, що містять сир; сосиски, що містять сир», оскільки на нього поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абзацом другим пункту 1 та абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону.

Таким чином, за результатами всебічного розгляду матеріалів заявки № т 2016 27227 та наданих апелянтом документів, колегією Апеляційної палати встановлено інші підстави для відмови в наданні правової охорони знаку за вказаною заявкою, які перешкоджають задоволенню заперечення апелянта. Застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно, в рішенні Мінекономрозвитку за заявкою № т 2016 27227 підстави, колегія Апеляційної палати вважає помилковими.

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 у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Мелікяну Давиду Арменовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 14.03.2019 скасувати.
3. Відмовити у реєстрації знака для товарів і послуг «смачні з сиром MOZZARELLA, зобр.» за заявкою № т 2016 27227 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для уточненого переліку товарів 29 класу МКТП, а саме, «ковбасні вироби, що містять сир; сосиски, що містять сир»:
  - імітує прапор Італії;
  - є таким, що може ввести в оману щодо властивостей, якісних характеристик та походження вказаних товарів чи їх складових.

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

Головуючий

В. М. Ресенчук

Члени колегії

М. О. Василенко

Н. Г. Бурмістрова