

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

26 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати від 09.01.2017 № 146 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Козелецької Н.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-торговельна компанія ШАБО», Іукурідзе Елдара Жораєвича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 21.10.2016 про відмову в реєстрації знака «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» за заявкою № т 2015 04417.

Представники апелянтів – патентний повірений Свентозельська Т.Р., Гапеєнко М.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 298 від 06.01.2017 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 04417;
- письмові пояснення експерта від 09.02.2017;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 2953 від 21.02.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 04417.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.10.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» за заявкою № т 2015 04417, оскільки заявлене позначення відносно усіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- є таким, що може ввести в оману щодо товару (місця його виготовлення, якості і властивостей), тому що включає зазначення «КОНЬЯК».

«Коньяк - алкогольний напій, який походить від округи міста Коньяк в регіоні Пуату-Шаранта у Франції.

Коньяк (фр. Cognac) - муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта. У місті знаходиться штаб-квартира компанії Хеннессі, найбільшого виробника коньяків.

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.

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.

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 в регіоні Пуату-Шаранта, не мають права називатися коньяком на міжнародному ринку.».

Товари, марковані заявленим позначенням, породжуватимуть у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певними властивостями, якістю та географічним походженням товарів, а саме регіоном Коньяк (Франція), які насправді не відповідають дійсності.

- не може бути зареєстроване, тому що до складу позначення входить зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товарів «Cognac» (коньяк) (реєстрація № 2830 від 01.01.2016 р.), 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.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) розділ II, стаття 6, пункти 2, 3.

http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/580/1608/#print

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA>

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA_%28%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%29

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

<http://molomo.com.ua/myth/brandy.html>

Енциклопедія виноградарства: в 3-х томах./Гл. ред. А. И. Тимуш; ред. коллегія А. С. Субботович и др. Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. Энциклопедии, 1986, 78-79 стр.

Апелянти – Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислово-торговельна компанія ШАБО» (далі – компанія ШАБО), Іукурідзе Елдар Жораєвич не погоджуються з обґрунтуванням підстав про відмову в реєстрації

знака та просять взяти до уваги наступну аргументацію та додаткові відомості, що свідчать на користь його реєстрації в Україні відносно товарів 33 класу МКТП.

Апелянти вважають, що заявлене позначення не може ввести в оману щодо товару (місця його виготовлення, якості і властивостей) з огляду на наступне.

Відповідно до пункту С(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Апелянти – компанія ШАБО та Іукурідзе Е.Ж. є відомими в Україні виробниками продукції з винограду завдяки високій якості продукції, яка щорічно одержує багато нагород та має міжнародне визнання.

Перші виноградники в регіоні Шабо були посаджені ще генуезцями і греками, деякі сорти винограду привезені до Шабо турками. На початку ХІХ століття було засновано колонію французько-швейцарських поселенців, які висадили першу виноградну лозу традиційного європейського сорту винограду. Перші свідчення про існування Шабо, як виноградарського регіону, були зафіксовані в картографічному джерелі ще у 1788 році. Саме цю дату історики визнають роком заснування Шабо, отже й роком заснування традиції виноробства в південному регіоні України.

Початок ХХІ століття відзначився особливим розвитком виготовлення коньяків у регіоні Шабо. У 2003 році компанія Шабо стала нарощувати інвестиції в агропромисловому секторі і основні фонди, а через п'ять років підприємство було повністю модернізовано. Виноробний цех має сучасне обладнання, яке відповідає найвищим європейським стандартам, а також налагоджене бутелювання продукції. Наразі компанія ШАБО володіє сучасним цехом з первинної обробки виноградних ягід, шістьма новітніми лініями бутелювання та майже 1000 гектарами землі, на яких культивуються виноградники. Асортимент вирощуваного винограду складають, зокрема такі сорти: Мускат Оттонель, Піно Нуар, Гренаш, Сіра, Мускат Гамбурзький, Каберне Фран, Перли Саба, Трамінер Рожевий, Мерло, Ркацителі, Сільванер, Фетяска, Карабурну, Аліготе, Тельтов куруку. Завдяки інноваціям на підприємстві спиртні напої ШАБО стали популярними не тільки на території України, а також і за її межами.

Технологія виробництва напою коньяк SHABO (ШАБО) заснована на незаперечних виноробних традиціях: збір винограду відбувається виключно вручну, купажування здійснюється досвідченими майстрами, застосовується технологія холодного розливу.

Асортимент напоїв компанії ШАБО достатньо широкий і включає, крім коньяків, вина, виноградну горілку, вермути. Напої підприємства постійно отримують Гран-прі, медалі та грамоти за бездоганну якість і чудовий смак своєї продукції (<http://www.cognacpro.ru/Cognac.php?Rid^101>).

Коньяк GRANDE RESERVE – це ассамбляж шести високоякісних французьких, іспанських і грузинських спиртів преміум-класу, а також більш дорослих коньячних спиртів з витримкою 10 років. Для отримання коньячних спиртів використані білі сорти винограду, зокрема Аліготе, Ркацителі. Напій має глибокий янтарний колір з відтінками червоного золота. Саме гармонійне поєднання елітних коньячних спиртів дозволило максимально розкрити

неповторний букет з ароматом фіалок, ванілі й шоколаду. Коньяк GRANDE RESERVE має незабутній багатий смак з вишуканими медовими нотками, тривалим і м'яким після смаком.

Апелянти виготовляють продукцію виключно з суворим дотриманням вимог Закону України «Про виноград та виноградне вино» та згідно з правилами виробництва коньяків України, відповідними стандартами і технологічними інструкціями. Компанія ШАБО має усі необхідні дозвільні документи для виробництва алкогольної продукції, зокрема на виробництво коньяків України, а отже, апелянти мають право на маркування продукції позначенням «коньяк України».

На замовлення апелянтів ПАТ «ТЕХНОЛОГІЯ» виготовляє етикетки з використанням заявленого позначення. На етикетках чітко зазначено виробника продукції та назву товару – коньяк України, а також позначення «SHABO», що є відображенням англійською мовою частини фірмового найменування компанії ШАБО, засновником якого є Іукурідзе Е.Ж. Фірмове найменування «Шабо» («Shabo») фактично використовується з 1990 року та вже є відомим на території України завдяки інтенсивному використанню групою компаній ШАБО під керівництвом Іукурідзе Е.Ж.

Продукція під заявленим позначенням реалізується дистриб'юторами на внутрішньому ринку з 2015 року, а також на експорт.

Крім того, в Україні існують зареєстровані знаки для товарів і послуг з використанням словесного елемента «КОНЬЯК». Зокрема, апелянт Іукурідзе Е.Ж. звертає увагу на те, що він є власником свідоцтв України на знаки, які містять словесний елемент «КОНЬЯК»: свідоцтво № 135708 на знак «КОНЬЯК ШАБСЬКИЙ», свідоцтво № 156254 на знак «SHABO – КОНЬЯК, ПРО ЯКИЙ ГОВОРЯТЬ» та свідоцтво № 157489 на знак «SHABO – КОНЬЯК, О КОТОРОМ ГОВОРЯТ».

Знак «ШАБО» рішенням Апеляційної палати від 20.12.2010, затвердженим наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 17.05.2011 № 317-Н, визнано добре відомим в Україні відносно компанії ШАБО, Іукурідзе Елдара Жораєвича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Шабо» для вин та брендів на дату 01.01.2008.

Враховуючи наведену інформацію, апелянти вважають, що заявлене на реєстрацію позначення не містить відомостей, що сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) товару. Апелянти є відомими в Україні виробниками продукції з винограду під знаком «SHABO» і споживачі чітко визначають виробника цієї продукції, а тому не можуть бути введені в оману щодо товару та місця його виготовлення – Україна.

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 датою внесення географічних зазначень Європейського Союзу, які охороняє Україна 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 (далі – Угода про асоціацію), а саме назви «КОНЬЯК», є 01.01.2016, тобто на дату подання заявки, це географічне зазначення не було внесено до реєстру. Крім того, положення пункту 3 статті 208 Угоди про асоціацію дозволяє продаж продукції, маркованої позначенням «Коньяк» (Cognac), протягом 10-річного перехідного періоду у відповідності до національного законодавства України.

Ураховуючи викладене, апелянти просять відмінити рішення ДСІВ про відмову в реєстрації позначення «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» за заявкою № т 2015 04417 та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 33 класу МКТП: «бренді, коньяк 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.

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.

Відповідно до пункту 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 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.

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення щодо можливості введення в оману споживача відносно товару (його властивостей та місця виготовлення).



Заявлене за заявкою № m2015 04417 позначення є комбінованим, словесна частина якого містить як елемент слово «КОНЬЯК».

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «бренді».

Колегія Апеляційної палати звернулася до спеціалізованих 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 брендів, бурштиново-золотистого кольору, який, згідно з міжнародним торговельним правом, походить від округи міста Коньяк у регіоні Пуату-Шаранта у Франції» (www.winebutik.net/6442; wikipedia.org).

«Свою назву напій коньяк отримав від імені міста Коньяк (фр. Cognac) регіону Пуату – Шаранта, департаменту Шаранта, Франція. Коньячне виробництво Франції організоване на основі виноградників, розташованих навколо міста Коньяк і поділених на 6 зон – Grande Champagne (Гранд Шампань), Petite Champagne (Петит Шампань), Les Borderies (Ле Бордері), Les Fins Bois (Ле Фен Буа), Les Bons Bois (Ле Бон Боа) и Les Bois Ordinaires (Ле Боа Ординер).» (http://brosaem.info/cognac.php)

«Шабo — село в Україні, в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Розташоване на березі Дністровського лиману, на відстані 10 км від Чорного моря. Село відоме своєю виноробною продукцією, на його території розташоване ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабo» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BE).

У запереченні апелянт, посилаючись на те, що коньяк – це один з видів брендів, просить уточнити перелік товарів 33 класу МКТП, для яких він просить зареєструвати позначення «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.», та викласти його у такій редакції: «брендів, коньяк України».

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} 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 XXII-B до цієї Угоди, та розглянувши географічні зазначення для сільськогосподарських і харчових продуктів Сторони ЄС, перелічених у Додатку XXII-C до цієї Угоди, та географічних зазначень для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв Сторони ЄС, перелічених у Додатку XXII-D 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 компанія ШАБО має ліцензію на виробництво алкогольної продукції, реєстраційний номер № 52 з терміном дії з 18.07.2014 по 18.07.2019.

Продукція під заявленим позначенням виробляється на підставі ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та Технологічної інструкції на виробництво та розлив коньяків України ТІ У 00011050-15.91.10-4:2008 з дотримання вимог Закону України «Про виноград та виноградне вино». Уся продукція, що виготовляється відповідно до цих умов іменується коньяком України та повинна також мати власну назву.

Якість коньяків «ШАБО», що виробляються апелянтами підтверджена атестатом виробництва та має сертифікат відповідності серії ВГ № UA1/033/X002103-16 на коньяки України ординарні, а також штрих-код 4820070403312 відповідно до свідоцтва № 8049-349 від 17.02.2015 про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номеру у всесвітній системі GS1.

За період з квітня 2015 року по листопад 2016 року компанією ШАБО було реалізовано 843 519 пляшок коньяку ординарного «п'ять зірочок» (об'ємом 0,5 л.) під знаком «ШАВО КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.», у тому числі на внутрішньому ринку – 840 810 пляшок, на експорт – 2 709.

Коньяки під заявленим позначенням реалізуються дистриб'юторами у найбільших торговельних мережах України, серед яких: «АТБ-маркет», «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ», ТОВ «ТАВРИЯ», «ФОЗЗИ ФУД» (Сільпо, Фора, Велика Кишеня).

Перелік дистриб'юторів і кількість реалізованої продукції підтверджені листом апелянта – компанії ШАБО.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» не може ввести в оману щодо якості і властивостей товарів 33 класу МКТП: «бренді, коньяк України», а також місця його виготовлення, оскільки завдяки наявності елемента «SHABO» прямо вказує на виробника товару (компанію ШАБО), що відповідає дійсності.

Розглянувши всі обставини справи, зважаючи на те, що заявка № т 2015 04417 була подана до 1 січня 2016 року, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом як доводи на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» може бути зареєстровано як знак для товарів 33 класу МКТП: «бренді, коньяк України».

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово-торговельна компанія ШАБО», Іукурідзе Елдара Жораєвича задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 21.10.2016 про відмову в реєстрації знака «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» за заявкою № т 2015 04417 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «SHABO КОНЬЯК, Grande, Reserve, зобр.» за заявкою № т 2015 04417 відносно товарів 33 класу МКТП: «бренді, коньяк України»

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

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

М.Ю. Потоцький

Н.О. Козелецька