

**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**

17 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 23.12.2016 № 139 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Кулик О.С., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 16.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАМΠΑНСКОЕ MARENGO» за заявкою № т 2015 07731.

Представник апелянта – Білицький П.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 20016 від 20.12.2016;
- доповнення до заперечення вх. № 870 від 17.01.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 07731.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 16.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ШАМПАНСКОЕ MARENGO» за заявкою № т 2015 07731, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є таким, що включає зазначення «шампанское», що охороняється як географічне зазначення на території Європейського Союзу, і не може бути зареєстроване як знак для товарів і послуг 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).

2) «Шампанське (від фр. Champagne - Шампань) - ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте в певному районі в провінції Шампань, що знаходиться в ста милях на схід від Парижу. Все «шампанське» в цьому районі виготовляється з використанням особливого процесу, який полягає в ферментації всередині пляшки, після чого вино стає ігристим. Це єдиний спосіб досягнення високої якості, синонімом якої є «шампанське». «Шампанському» притаманний тонкий смак, світло-солом'яний з золотими відтінками колір та гармонійний букет».

Згідно із законодавством Європейського Союзу, а також законодавством більшості країн, назву «Шампанське» закріплено за винами, що виробляються виключно з цього виноробного регіону, що розташований в 160 кілометрах на схід від Парижу. Межі ділянок оброблення винограду в Шампані закріплені юридично у вигляді п'яти окремих виноробних районів історичної області: Об (фр. Aube), Кот-де-Блан (фр. Cote des Blancs), Кот-де-Сезанн (фр. Cote de Sezanne), Монтань-де-Реймс (фр. Montagne de Reims) та Долина Марни (фр. Vallee de la Marne). Торговими центрами регіону є міста Реймс і Еперне.

Надавані послуги, марковані з зазначенням «шампанское», породжуватимуть у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певними очікуваними якістю, властивостями та географічним походженням товарів, що вводяться у цивільний оборот, а саме з провінцією Шампань (Франція), які насправді не відповідають дійсності.

Підстави для висновку:

Пункт 2 статті 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

<https://uk.wikipedia.org/wiki/>;

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>;

<http://www.vinofil.ru/spumant/Champagne/>.

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «КОБЛЕВО» (далі – ПАТ «Коблево») не погоджується з рішенням ДСІВ від 16.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАМПАНСКОЕ MARENGO» за заявою № т 2015 07731.

Апелянт вважає доводи закладу експертизи безпідставними та такими, що не спростовують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 статті 5 та статтею 6 Закону, і в обґрунтування цього наводить такі доводи.

Відповідно до пункту (I) розділу «С» статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

ПАТ «Коблево» входить до групи компаній «Баядера» та займає ключове місце з виробництва та продажу коньяків, вин, шампанського України та вермутів під торговельними марками «KOBLEVO» та «MARENGO».

Історія позначення «MARENGO» почалася у 2001 році з виробництва вермутів на винзаводі «Коблево». З початку березня 2015 року на потужностях ПрАТ «Одесавинпром» під контролем технологів та співробітників ПАТ «Коблево» було розпочато розлив шампанського України під знаком «MARENGO», виготовленого по класичній французькій технології - методу Шарма. На даний час споживачам пропонується п'ять видів шампанського - «MARENGO BRUT», «MARENGO SEMI-DRY», «MARENGO SEMI-SWEET», «MARENGO ROSE», «MARENGO SWEET».

Шампанське України під знаком «MARENGO» широко представлене у торговельній роздрібній мережі, розважальних закладах та закладах громадського харчування України.

ПАТ «Коблево» є власником серії знаків для товарів і послуг, які містять словесний елемент «MARENGO», зокрема за свідоцтвами України №№ 180454, 180455, 207088, 207089, 207090, 207584, 209687, що зареєстровані для товарів 33 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), у тому числі для товару «шампанське».

Крім того, 12.05.2016 рішенням Апеляційної палати знак «MARENGO» був визнаний добре відомим в Україні відносно апелянта станом на 31.12.2009 для товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої на основі вина, вермути».

Таким чином, сам по собі знак «MARENGO» є сильним, домінуючим елементом та має високу розрізняльну здатність.

У апелянта виникла необхідність у реєстрації позначення «ШАМΠΑНСКОЕ MARENGO» для послуг 35 класу МКТП з метою рекламування та просування продукції 33 класу.

У штаті апелянта працюють маркетологи і дизайнери, які розробляють маркетингово-рекламні концепції, рекламні макети і рекламні продукти, а також беруть участь у затвердженні остаточних рекламних продуктів, що пов'язані з просуванням товарів 33 класу МКТП. Також у штаті апелянта працюють торговельні агенти, діяльність яких направлена, у тому числі, на безоплатне розповсюдження зразків товарів 33 класу МКТП з метою їх просування та поширення інформації про такі товари серед споживачів.

Отже, апелянт зазначає, що є суб'єктом рекламної діяльності, оскільки фактично є особою, яка, зокрема здійснює виробництво реклами, особисто здійснює просування товарів 33 класу МКТП, у тому числі самостійно через власний штат працівників розповсюджує інформацію як про себе і своїх контрагентів так і про вироблені товари на споживчому ринку.

Так, з метою просування шампанського України під знаком «MARENGO» апелянтом були проведені масштабні роботи зі створення спонсорських роликів, які виходили в ефір найпопулярніших радіостанцій - «Kiss FM», «Русское Радио – Україна» та «Xit Fm».

З 2015 року шампанське України «MARENGO» активно рекламується апелянтом у друкованих засобах масової інформації, зокрема в журналах «Marie Claire», «PLAYBOY», «Искусство отдыхать», «COSMOPOLITAN», «BAZAR», «JOY», «Pink», «Отдохни», «Viva», «ТЕЛЕНеделя».

Стосовно твердження закладу експертизи про те, що назва «шампанське» 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 на території України діють Закон України «Про виноград та виноградне вино», Національні стандарти України № 4804:2007 «Виноматеріали для шампанського України та вин ігристих» та № 12258-79 «Радянське шампанське, ігристі і шипучі вина. Метод визначання тиску діоксиду вуглецю у пляшках», які встановлюють та регулюють

використання такого терміну як «шампанське України». Таким чином, на законодавчому рівні визначені технічні умови, процеси виробництва та маркування алкогольної продукції – шампанське України, а отже апелянт не порушує норм чинного законодавства України та не вводить в оману безпосередніх споживачів алкогольної продукції, у тому числі, щодо українського шампанського.

Апелянт також зазначає, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС дозволяє продаж продукції, маркованої позначенням «шампанське» (Champagne), протягом 10-річного перехідного періоду у відповідності з національним законодавством України.

Крім того, апелянт звертає увагу на зареєстровані в Україні на інших осіб знаки для товарів і послуг з використанням словесного елементу «шампанське», які зареєстровані для послуг 35 класу МКТП, зокрема знаки за свідоцтвами України №№ 70804, 103823, 111998, 165949, 169405.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення ДСІВ від 16.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАМΠΑНСКОЕ MARENCO» за заявкою № т 2015 07731 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: «реклама товарів 33 класу МКТП «шампанське України», пов'язана із введенням цих товарів у цивільний оборот; представлення товарів 33 класу МКТП «шампанське України» через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці на користь третіх осіб товарів 33 класу МКТП «шампанське України» (крім транспортування) для забезпечення покупцям зручного їх оглядання та купування на підприємствах оптової чи роздрібною торгівлі; розповсюдження зразків товарів 33 класу МКТП «шампанське 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.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених 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.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення «ШАМΠΑНСКОЕ MARENGO» виконане великими літерами друкованим шрифтом, в якому словесний елемент «Шампанське» виконано кирилицею, а словесний елемент «MARENGO» - латиницею.

«Marengo» – знак для товарів і послуг, який 12.05.2016 Апеляційною палатою був визнаний добре відомим в Україні відносно ПАТ «КОБЛЕВО» для товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої на основі вина, вермути» станом на 31 грудня 2009 року.

У додаткових поясненнях закладу експертизи від 18.11.2016 та в запереченні апелянт просив скоротити заявлений перелік послуг 35 класу МКТП, для яких він просить зареєструвати позначення «ШАМПАНСКОЕ MARENGO».

Проаналізувавши скорочений перелік послуг колегія Апеляційної палати відмічає, що зазначені послуги пов'язані з введенням у цивільний оборот алкогольних напоїв «шампанське України».

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

Заявлене за заявкою № m 2015 07731 позначення «ШАМПАНСКОЕ MARENGO» містить як елемент слово «ШАМПАНСКОЕ».

За результатами вивчення спеціалізованих інформаційних джерел колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

«Шампанское — ого, ср. champagne m. от названия исторической провинции Шампань, Франция. Высокосортное игристое виноградное вино, насыщенное углекислым газом в результате вторичного брожения в герметически закрытых сосудах. Чтобы иметь право называться «шампанским», вино должно отвечать следующим требованиям:

- производится только в провинции Шампань;
- изготавливаются из определенных сортов винограда - Pinot Meunier (Пино Менье), Pinot Noir (Пино Нуар), Chardonnay (Шардоне).

- при производстве может использоваться только технология, применяемая в данном регионе.» (Энциклопедия вина [http://www.wineworld.ru/countries\\_types/varieties\\_drink/article89.html](http://www.wineworld.ru/countries_types/varieties_drink/article89.html); Словарь иностранных слов русского языка; Современная энциклопедия; Большой Энциклопедический словарь;

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона; Исторический словарь галлицизмов русского языка <http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=>).

«Шампанське (від фр. Champagne — Шампань) — ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте в регіоні Шампань, що знаходиться за 160 км на схід від Парижа. Все «шампанське» в цьому регіоні виготовляється з використанням особливого процесу, який полягає в ферментації всередині пляшки, після чого вино стає ігристим. Це єдиний спосіб досягнення високої якості, синонімом якої є «шампанське». «Шампанському» притаманний тонкий смак, світло-солом'яний з золотими відтінками колір та гармонійний букет.» (wikipedia.org).

Назві Champagne надано правову охорону на території Європейського Союзу як назві місця походження вина (Protected Designation of Origin (PDO) відповідно до статті 107 Регламенту (ЄС) № 1308/2013 Європейського парламенту та Ради ЄС від 17 грудня 2013 року «Про запровадження спільної організації ринків сільськогосподарської продукції». З метою забезпечення правової охорони назву Champagne внесено до Реєстру захищених назв місця походження та географічних зазначень Європейського Союзу (стаття 104 Регламенту (ЄС) № 1308/2013), із зазначенням країни походження – Франція за номером PDO-FR-A1359, дата реєстрації 18.09.1973.

01.01.2016 в Україні розпочалося застосування положень Розділу IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею», зокрема, глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчиненої 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року в Брюсселі та ратифікованої Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 року (далі – Угода про асоціацію).

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Пунктом 3 статті 202 Угоди про асоціацію Україна зобов'язана охороняти географічні зазначення для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв ЄС, перелічені у Додатку XXII-D до цієї Угоди, відповідно до рівня охорони, встановленого Підрозділом 3 «Географічні зазначення» Угоди про асоціацію.

На виконання положень пункту 3 статті 202 Угоди про асоціацію відомості про географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, наведені у додатку XXII-D до Угоди про асоціацію, внесено до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів. Додаток XXII-D містить, зокрема, географічне зазначення Champagne (Шампань) для вина французького походження, яке відповідно до Угоди про асоціацію охороняються в Україні.

Разом з тим, правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та

інших продуктів виноробства, регламентація і контроль у цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні, регулюються Законом України «Про виноград та виноградне вино» (далі – Закон про виноград).

Відповідно до пункту 19 статті 1 Закону про виноград «шампанське України – біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендogenous походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву «Шампанське України класичне».

Пункт 34 цієї статті визначає, що «шампанізація – технологічний прийом підсолоджування суслу при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалів».

Частиною п'ятою статті 5 Закону про виноград встановлено, що вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства.

Частина четверта статті 10 Закону про виноград визначає, що винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично закритих ємностях шампанських виноматеріалів, надається назва «Шампанське України». Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва «Шампанське України класичне». Зовнішнє оформлення вин «Шампанське України класичне» та «Шампанське України» має відрізнятися від оформлення інших вин ігристих».

Отже, словесне позначення «шампанське» («шампанское») відповідно до законодавства України є назвою білого ігристого вина, виготовленого за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично закритих ємностях шампанських виноматеріалів.

Ігристі вина під назвою шампанське (шампанское) відомі українському споживачу, оскільки вже тривалий час широко використовуються і пропонуються до продажу через підприємства оптової та роздрібної торгівлі, зокрема, через мережу Інтернет і асоціюються насамперед з ігристими винами українського виробництва з певними якісними характеристиками.

З огляду на тривале використання в Україні назви «шампанське» (шампанское) для маркування ігристого вина, виготовленого за шампанською технологією, статтею 208 Угоди про асоціацію передбачені тимчасові заходи щодо застосування її положень. Так, пунктом 3 цієї статті передбачено 10-річний перехідний період з дати набрання чинності цією Угодою, протягом якого охорона відповідно до цієї Угоди зазначених у цьому пункті географічних зазначень Європейського Союзу, зокрема географічного зазначення ЄС Champagne (Шампань), не припиняє використання цих географічних зазначень для позначення та презентації визначених подібних продуктів, що походять з України.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що наявність у складі заявленого позначення слова «шампанское» в процесі його використання як знака для послуг 35 класу МКТП не створюватиме небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом документи, що свідчать про виробництво і реалізацію на території України та поза її межами алкогольного продукту - шампанське України, марковане позначенням «MARENGO». Відповідно до бухгалтерської довідки загальний обсяг продажу ПАТ «Коблево» шампанського України під знаком «MARENGO» в асортименті за період з 24.02.2015 по 31.10.2016 склав 9601670 одиниць, а обсяг продажу цієї продукції за межі України за цей же період становить 431028 одиниць. Також апелянтом здійснювалися значні заходи з просування шампанського України під знаком «MARENGO», що підтверджується копіями документів з рекламування у друкованих засобах масової інформації та ефірними довідками радіостанцій України.

З огляду на зазначене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «ШАМΠΑНСКОЕ MARENGO» для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням в цивільний оборот, рекламуванням, демонструванням товарів 33 класу МКТП, завдяки наявності словесного елемента «MARENGO», який є добре відомим знаком в Україні, асоціюється у споживачів виключно з апелянтом та його продукцією, що відповідає дійсності.

Розглянувши всі обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «ШАМПАНСКОЕ MARENGO» за заявкою № т 2015 07731 може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

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 Публічного акціонерного товариства «КОБЛЕВО» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 16.12.2016 про відмову в реєстрації знака «ШАМПАНСКОЕ MARENGO» за заявкою № т 2015 07731 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «ШАМПАНСКОЕ MARENGO» за заявкою № т 2015 07731 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме:



«реклама товарів 33 класу МКТП «шампанське України», пов'язана із введенням цих товарів у цивільний оборот; представлення товарів 33 класу МКТП «шампанське України» через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці на користь третіх осіб товарів 33 класу МКТП «шампанське України» (крім транспортування) для забезпечення покупцям зручного їх оглядання та купування на підприємствах оптової чи роздрібно торгівлі; розповсюдження зразків товарів 33 класу МКТП «шампанське України».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

М.Ю. Потоцький