

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

28 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 14.03.2017 № 51 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Терехової Т.В., Жмурко О.В. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТІС ГРУП» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 25.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за заявкою № т 2015 12836.

Представник апелянта – Солодовнік О.С.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4049 від 10.03.2017 проти рішення про відмову в реєстрації знака «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за заявкою № т 2015 12836;
- копії матеріалів заявки № т 2015 12836;
- письмові пояснення експерта;
- клопотання апелянта від 28.04.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 25.01.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за заявкою № т 2015 12836 для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- є описовим при використанні щодо зазначених в заявці товарів, вказують на місце їх виготовлення.

«Регион производства вин Chateau Moulin – Лангедок Руссильон. Эта область виноделия, состоящая из двух соседствующих регионов, тянется

сплошной полосой вдоль Лионского залива и простирается от Авиньона на востоке до Лиму на западе и от Каркасонна на севере до испанской границы. Она наиболее протяженная из всех винодельческих областей Франции, с площадью 3800 тысяч гектаров, что составляет 38% общей площади французских виноградников.».

«Мулін Мулен (фр. Moulins [mulɛ̃]) – город в центре Франции, префектура (административный центр) и третий по величине город департамента Алье. Историческая столица герцогов Бурбонских и бывшей провинции Бурбоннэ. Название переводится как «мельницы».

- є оманливим для товарів, які виготовлені в іншому регіоні.

Використання заявленого позначення в якості знака для товарів 33 класу МКТП може викликати у споживача асоціації з певним регіоном виробництва товарів, які насправді не відповідають дійсності.

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD_

http://rozetka.com.ua/chateau_moulin_4823069001797/p6816848/#tab=all

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТІС ГРУП» не погоджується із зазначеним рішенням, виходячи із наступних підстав.

Вино, марковане заявленим позначенням «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN», виробляється з імпортних виноматеріалів, що походять з Франції, та розливається на замовлення ТОВ «Вітіс Груп» на потужностях ТОВ «Кам'янка Глобал Вайн». Ця інформація зазначена і на етикетках готової продукції.

Відповідно до договору про передачу права на заявку на знак для товарів і послуг від 24.03.2016 ТОВ «Кам'янка Глобал Вайн» передало апелянту права на одержання свідоцтва за заявкою № т 2015 12836 відносно всього переліку заявлених товарів 33 класу МКТП.

ТОВ «Кам'янка Глобал Вайн» співпрацює з французькою компанією, яка є тривалий час її партнером та виробляє виноробну продукцію на замовлення товариства і під контролем якості продукції з його боку. Так, французький партнер формує виноматеріали – IGP PAYS D'OC SAUVIGNON BLANC, IGP PAYS D'OC MERLOT ROUGE, IGP PAYS D'OC CABERNET SAUVIGNON ROUGE та поставляє ТОВ «Кам'янка Глобал Вайн» для виготовлення вина, маркованого позначенням «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN».

На підтвердження зазначених відомостей апелянтом надано копію контракту на поставку виноматеріалу, а також копії відповідних сертифікатів про походження продукції.

Заявлене позначення «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» використовується для маркування продукції на етикетках, в рекламі, діловій документації, на цінниках, у мережі Інтернет.

Крім того, апелянтом здійснена значна та серйозна підготовка щодо виведення на ринок вина під заявленим позначенням, а саме були проведені маркетингові дослідження, створена інфраструктура продажів. Також, апелянтом укладено низку договорів з контрагентами щодо реалізації продукції, маркованої позначенням «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN», про надання послуг щодо просування продукції та поширення інформації серед споживачів.

Апелянт вкладає значні фінансові кошти у проведення численних маркетингових та рекламних заходів з метою просування даної продукції на території України, про що свідчить пізнаваність продукції серед споживачів.

Продукція, маркована заявленим позначенням, представлена на ринку України, зокрема у більшості роздрібних мереж супермаркетів, серед яких: «НОВУС», «МЕГАМАРКЕТ», «АШАН», «КАРАВАН» та закладах ресторанного господарства.

Також продукція представлена в онлайн-продажу, зокрема, на таких веб-сайтах: http://rozetka.com.ua/chateau_moulin_4823069901773/p68175537, <http://hotline.ua/brands/chateau-moulin/>, <http://kapitalist.zp.ua/product/default/chateau-moulin-blanc-doux>, <https://listex.info/product/vino-chateau-moulin-chardonnay-1014-0751>, <https://produkty24.com.ua/alkogol-i-napitki/alkogolnyie-napitki/vina/vina-ukrainyi/58962/>.

Апелянт зазначає, що активно використовує заявлене позначення у господарській діяльності та вже реалізував значний обсяг маркованої ним продукції, про що свідчить звіт про обсяги продажів ТОВ «Вітіс Груп» продукції ТМ «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за період з 01.09.2015 по 01.03.2017, що додається до заперечення.

За час використання заявлене позначення набуло популярності серед широкого кола споживачів, стало відомим та асоціюється у споживачів виключно із заявником та його продукцією, а отже набуло розрізняльної здатності та не може вважатись описовим або оманливим відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

Апелянт просить застосувати положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, і особливо тривалості використання заявленого позначення.

Клопотанням від 28.04.2017 апелянт заявив про скорочення переліку товарів та просив надати правову охорону позначенню за заявкою № т 2015 12836 тільки для товару «вина».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення ДСІВ від 25.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за заявкою № т 2015 12836 та зареєструвати знак відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію

сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Позначення **ШАТО МУЛІН** за заявкою № т 2015 12836 є словесним та **CHATEAU MOULIN** складається з двох словосполучень «ШАТО МУЛІН» та «CHATEAU MOULIN», виконаних заголовними літерами відповідно кирилиці та латиниці, стандартним шрифтом. Словосполучення розташовані у два рядки один під одним.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП, але клопотанням від 28.04.2017 перелік заявлених товарів обмежено товаром «вина». У зв'язку із зазначеним колегія Апеляційної палати здійснювала подальший розгляд заперечення з урахуванням скороченого переліку товарів.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), не можуть одержати правову охорону позначення, які:

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 чи збуту товарів або надання послуг;

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

Згідно з пунктом 4.3.1.7 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 (далі – Правила) до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час 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 тощо.

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 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним додаткові матеріали.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим при його використанні щодо товару 33 класу МКТП «вино», а саме - чи вказує на місце його виготовлення, та чи є очевидним, що заявлене позначення в процесі використання не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів щодо заявлених товарів, виготовлених в іншому географічному регіоні, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та визначила семантичне значення заявленого позначення.

Château [ʃato] (фр.) – 1) замок; 2) палац; 3) королівський двір; 4) садиба, будинок (у маєтку), панський будинок; розкішний заміський будинок.

Moulin [mulɛ̃] (фр.) – 1) млин. (<http://www.lingvo.ua/ru/Translate/fr-ru/chateau>).

Шато (Château) – загальне зазначення французького виноробного господарства (<https://alcofan.com/opisanie-francuzskix-vin.html>).

Шато (Château) - термін означає замок, маєток, садибу з прилеглими виноградниками (<https://winestreet.ru/article/encyclopedia-drinks/841/>).

Мулєн (фр. Moulins) є також назвою низки населених пунктів у Франції та поширеним французьким прізвищем.

Мулен (фр. Moulins) – місто у Франції, у регіоні Овернь, адміністративний центр та третє за розміром місто департаменту Альє. Назва перекладається на українську мову як «млини».

Мулен (фр. Moulins) – округ у Франції, один з округів у регіоні Овернь. Департамент округу – Альє. Адміністративний центр – Мулен.

Мулен (фр. Moulins) – муніципалітет (комуна) у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена, округ Лан, кантон Краонн.

Мулєн (фр. Moulins) – муніципалітет (комуна) у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен, округ Фужер-Вітре, кантон Ла-Герш-де-Бретань. (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins>)

Колегія Апеляційної палати зауважує, що описовість позначення встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Проаналізувавши семантичне значення елементів заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що слова «МУЛІН» та «MOULIN» у заявленому позначенні не вказують на місце виготовлення товару або його географічне походження, оскільки не є назвою географічного об'єкта. Слово «MOULIN» використано у заявленому позначенні в однині, натомість, назви географічних об'єктів у Франції представлені тим же словом у множині

«Moulins». Крім того, назва «Moulins» не може викликати асоціації із одним географічним місцем, оскільки таку назву мають декілька населених пунктів, які знаходяться у різних регіонах Франції.

Разом з тим, слова «МУЛІН» та «MOULIN» з великою ймовірністю будуть сприйматись споживачами як власна назва замку або маєтку, а саме «Замок Мулін». При цьому, словосполучення «ШАТО МУЛІН» представляє собою транскрипцію кирилицею іншого елемента позначення, викладеного французькою мовою.

На підтвердження фактичного походження з території Франції виноматеріалів, які використовуються для виробництва вина, маркованого заявленим позначенням, апелянтом надано:

копію контракту № 2001FRUKR від 20.01.2016, відповідно до якого ТОВ «Кам'янка Глобал Вайн» є покупцем, а контрагент з Франції - продавцем виноматеріалу;

копії сертифікатів про походження товару № 2016_02_02_1172850 та № 2015_04_15_854254, виданих Торгово-промисловою палатою міста Нім, Франція, та копію сертифіката про переміщення товару № А 1019366, які містять опис товару, його кількість, найменування відправника та одержувача товару, найменування країни походження.

У копіях сертифікатів опис товару зазначено таким чином: IGP PAYS D'OC SAUVIGNON BLANC 2015, IGP PAYS D'OC MERLOT ROUGE 2015, IGP PAYS D'OC CABERNET SAUVIGNON ROUGE 2015, VIN DE FRANCE CABERNET SAUVIGNON ROUGE, VIN DE FRANCE ROUGE SANS IG MERLOT, VIN DE FRANCE BLANC SAUVIGNON.

Маркування «IGP» (Indication Géographique Protégée) для французьких вин означає «місцеве вино» із захищеним географічним зазначенням.

Визначення категорій вин, що охороняються на території Європейського Союзу, наведені у статті 93 Регламенту (ЄС) № 1308/2013 Європейського парламенту та Ради ЄС від 17 грудня 2013 року «Про запровадження спільної організації ринків сільськогосподарської продукції». Пунктом 1(b) цієї статті встановлено, що захищене географічне зазначення означає зазначення, що стосується певного регіону та використовується для опису продукту, що відповідає таким вимогам:

(i) має специфічну якість, репутацію або інші характеристики, обумовлені географічним походженням продукту;

(ii) щонайменше 85% винограду, що використовуються для його виробництва, походить виключно з певного географічного регіону;

(iii) його виробництво відбувається в певному географічному регіоні;

(iv) його одержують з сортів винограду, що належать до *Vitis vinifera*, або сортів, одержаних схрещуванням сортів винограду *Vitis vinifera* та інших сортів роду *Vitis*.

Із запровадженням у 2009 році реформи Європейського Союзу щодо організації спільного ринку вина, замість категорії «Vin de Pays»,

яка використовувалась у Франції для маркування так званих «місцевих вин», введено категорію «IGP» (Indication Géographique Protégée).

Місцеві вина виробляються у найбільших регіонах Франції та одержують назву регіону, яка зазначається шифром після напису «Vin de Pays». На сьогодні налічується шість таких виноробних регіонів. При цьому, виноград збирається на чітко визначених територіях, а вино виробляється за встановленими правилами та повинно відповідати певним стандартам якості (https://en.wikipedia.org/wiki/Vin_de_pays; www.paysdoc-wines.com; <http://lrdv.ru/klassifikatsiya-vin/frantsiya.html>).

Зокрема, маркування «PAYS D'OC» означає місцеве вино з півдня Франції, а саме з регіону Лангедок Русійон (Окситанія), який є найбільшим регіоном із виробництва вин цієї категорії.

Лангедок Русійон – це колишній регіон на півдні Франції, який з 01.01.2016 відповідно до територіальної реформи регіонів став частиною регіону Окситанія.

До категорії «VIN DE FRANCE» належать ординарні столові вина. Ця категорія не передбачає вирощування винограду та виробництва вина у конкретній місцевості. Для виробництва вина може використовуватись виноград, який взагалі походить з території Франції.

Отже, матеріалами справи підтверджується, що заявлене позначення фактично використовується для маркування вина, яке виробляється з імпортних виноматеріалів, що походять з території Франції, зокрема, з регіону Лангедок Русійон (Окситанія), та розливається на замовлення ТОВ «Вітіс Груп» на потужностях ТОВ «Камянка Глобал Вайн».

Колегія Апеляційної палати зауважує, що французькі населені пункти Мулен (фр. Moulins) не належать до виноробного регіону Лангедок Русійон, тому слова «МУЛІН» та «MOULIN» у заявленому позначенні не можуть створювати у свідомості споживача відповідних асоціацій щодо походження товару з певного географічного регіону.

Заявлене позначення «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» покликано породжувати у свідомості споживача асоціативний зв'язок із Францією як країною походження товару, що насправді відповідає дійсності.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» не є оманливим для товарів, які виготовлені в іншому регіоні.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить, зокрема описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надані наступні документи у копіях:

- договір від 24.03.2016 про передачу прав на заявку № m 2015 12836 на знак для товарів і послуг «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» від ТОВ «Кам'янка Глобал Вайн» апелянту – ТОВ «ВІТІС ГРУП»;
- контракт № 2001FRUKR від 20.01.2016;
- сертифікати про походження товару № 2016_02_02_1172850 та № 2015_04_15_854254, видані Торгово-промисловою палатою міста Нім, Франція, та сертифікат про переміщення товару № А 1019366;
- загальний звіт ТОВ «ВІТІС ГРУП» щодо обсягів продажу продукції, маркованої заявленим позначенням «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN», за період з 01.09.2015 по 01.03.2017 та загальний обсяг продажів;
- фотографії з полиць місць реалізації продукції, маркованої заявленим позначенням «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN».

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення 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 «ВІТІС ГРУП» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 25.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за заявкою № m 2015 12836 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ШАТО МУЛІН CHATEAU MOULIN» за заявкою № m 2015 12836 відносно товару 33 класу МКТП: «вина».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.В.Терехова

О.В.Жмурко