

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
28.02.2020 № 373

**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

24 січня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 25.09.2019 № Р/101-19 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Запорожець Л.Г., Теньової О.О. розглянула заперечення Акціонерного товариства «КОБЛЕВО» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 12.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Шато Сен-Жермен» за заявкою № т 2017 03177.

Представник апелянта – Данильчук Ю.М.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/492-19 від 23.09.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 03177;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/559-19 від 23.10.2019;
додаткові матеріали до заперечення № ВКО/548-19 від 18.10.2019, № ВКО/669-19 від 18.12.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«Шато Сен-Жермен» за заявкою № m 2017 03177, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є описовим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), вказує на місце їх виготовлення:

Шато Сен-Жермен=замок Сен-Жермен. Находится в городе Сен-Жермен-ан-Лэ или Сен-Жермен-ан-Ле (фр. Saint-Germain-en-Laye), который расположен на реке Сена, в 19 км к западу от Парижа;

2) є оманливим для товарів 33 класу МКТП, які виготовлені в іншому місці;

3) для всіх товарів 33 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками:

з словесним знаком «ST. GERMAIN», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Bacardi & Company Limited (LI) (міжнародна реєстрація № 1031440 від 02.02.10), щодо споріднених товарів 33 класу МКТП;

з словесним знаком «СЕН ЖЕРМЕН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИНФОРТ» (свідоцтво № 108473 від 25.06.09, заявка № m200719117 від 07.11.07), щодо споріднених товарів 33 класу МКТП.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р. II, ст.6, п.п.2, 3

www.vparis.net > Окрестности Парижа

OxfordDictionary (En-En) (для ABBYY Lingvo x3)

Oxford Dictionary of English, Revised Edition. © Oxford University Press 2005. 355 000 словарных статей.

Апелянт – Акціонерне товариство «КОБЛЕВО» заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Шато Сен-Жермен» за заявкою № m 2017 03177 та наводить наступні доводи на користь реєстрації.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є видовим найменуванням підприємства, адресою виробників товарів або посередників, тому не може вважатися описовим відносно товарів 33 класу МКТП «вина».

Апелянт зазначає, що заявлене позначення для більшості українських споживачів не знайоме і буде сприйматися як фантазійне, а тому, споживач не буде асоціювати заявлене позначення з будь-яким географічним регіоном чи територією.

Таким чином, на думку апелянта, є очевидним, що в процесі використання заявленого позначення «Шато Сен-Жермен» відносно товарів 33 класу МКТП «вина» виключена небезпека введення споживачів в оману.

Апелянт також просить врахувати положення пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг щодо застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака.

Керуючись цим положенням, апелянт надає відомості та документи, що, на його думку, підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності завдяки його тривалому використанню.

Вино, марковане позначенням «Шато Сен-Жермен», виробляється апелянтом з 2017 року та реалізується виключно в мережі магазинів «АТБ-Маркет». На підтвердження цього апелянт надає копії договорів поставок, видаткові накладні, бухгалтерські довідки з інформацією щодо загального об'єму виробництва та загального об'єму продажу продукції під знаком «Шато Сен-Жермен», зразки етикеток.

Апелянт також зазначає, що ним проведено порівняльний аналіз заявленого позначення «Шато Сен-Жермен» і протиставлених знаків «ST. GERMAIN», «СЕН ЖЕРМЕН» та зроблено висновок, що порівнювані знаки не є схожими, оскільки відрізняються за звуковою та графічною ознаками. Крім того, заявлене позначення та протиставлені знаки використовуються для різних видів алкогольних напоїв, розраховані на різні кола споживачів та реалізуються в різних магазинах.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 12.07.2019 і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2017 03177 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.

Шато Сен-Жермен

Заявлене словесне позначення виконане стандартним шрифтом літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП, але у запереченні перелік заявлених товарів було обмежено апелянтом до товару «вина».

З огляду на це, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Шато Сен-Жермен» 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), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил 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.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар або послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Відповідно до абзацу п'ятого 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.

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.

Оманливими позначеннями визнаються позначення, які повністю, або окремі елементи яких, сприймаються споживачами як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину, або такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товару або характеру послуг. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «Шато Сен-Жермен» описовим при його використанні щодо товару 33 класу МКТП «вина» та оманливим для товарів 33 класу МКТП, які виготовлені в іншому місці, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та з'ясувала наступне.

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

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/Chateau>

Шато́ (фр. *château* [ʃa.to] — зámок) — замок, палац або маєток чи помешкання французького феодала-землевласника, або дача знаменитості чи аристократа, без оборонних укріплень, що здавна, і ще досі, вживається у місцях переважного використання французької мови.²

Château – виноградник (при позначенні на етикетках французьких вин).³

Шато Сен-Жермен або Сен-Жерменський пала́ц (фр. *Chateau de Saint-Germain-en-Laye*) — королівський замок-палац в Сен-Жермен-ан-Ле неподалік від Парижа.⁴

Сен-Жерменський палац (*Chateau de Saint-Germain-en-Laye*) знаходиться в тридцяти кілометрах від столиці Франції – на річці Сені, в містечку Сен-Жермен⁵.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що Шато Сен-Жермен (Замок Сен-Жермен) є назвою географічного об'єкта, який знаходиться на території Франції у місті Сен-Жермен. Франція є одним із найбільших світових виробників, експортерів та споживачів вина, а французькі вина займають лідируючі позиції на світовому ринку.

Відповідно заявлені товари, а саме «вина», марковані позначенням «Шато Сен-Жермен», будуть однозначно сприйматися споживачем, як товари, що мають походження із Франції, що не відповідає дійсності, оскільки апелянт Акціонерне товариство «КОБЛЕВО» є юридичною особою України, з місцезнаходженням у Миколаївській області та не має жодного відношення до французького міста Сен-Жермен та замку-палацу Сен-Жермен.

Виходячи із наведеного, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення «Шато Сен-Жермен» не є фантазійним, а складається лише з даних, що є описовими, – прямо вказує на певне місце виготовлення заявлених товарів 33 класу МКТП «вина», і такі дані однозначно та буквально сприймаються як неправдиві, а тому воно є оманливим для таких товарів, що виготовлені в іншому місці.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака «Шато Сен-Жермен» відносно заявлених товарів за заявкою № т 2017 03177, визначена пунктом 2 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

² <https://uk.wikipedia.org/wiki/Шато>

³ <https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=Chateau>

⁴ https://uk.wikipedia.org/wiki/Сен-Жерменський_палац

⁵ <https://parisgid.ru/chateau-de-saint-germain-en-laye-byivshaya-rezidentsiya-frantsuzskih-koroley/>

Протиставлений словесний знак «ST. GERMAIN» за міжнародною реєстрацією № 1031440 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, без зазначення кольорів.

Знак зареєстровано для товарів 33 класу МКТП: «liqueurs» («лікери»).

Протиставлений словесний знак **СЕН ЖЕРМЕН** за свідоцтвом № 108473 виконаний стандартним шрифтом заголовними потовщеними літерами кирилиці, без зазначення кольорів.

Знак зареєстровано для товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; коньяки; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; алкогольні напої, що містять фрукти; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої: спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові».

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При оцінці схожості позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу

чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Шато Сен-Жермен» та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних частин порівнюваних позначень «Жермен»/ «GERMAIN», виконаних кирилицею та латиницею.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Шато Сен-Жермен» та протиставлений знак «СЕН ЖЕРМЕН» схожі між собою видом шрифту (стандартний), алфавітом, а відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та рядкові), наявністю дефісу та додаткового словесного елемента у заявленому позначенні.

Позначення «Шато Сен-Жермен» та протиставлений знак «ST. GERMAIN» схожі між собою видом шрифту (стандартний), а відрізняються алфавітом, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та рядкові), наявністю додаткових словесних елементів у заявленому та протиставленому знаках.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільні словесні елементи «Жермен»/«GERMAIN» виконані кирилицею та латиницею, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленими словесними знаками, оскільки відмінності у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленими знаками в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та переліки товарів 33 класу МКТП протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є однорідними (спорідненими), оскільки існує принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), враховуючи належність їх до однієї родової групи товарів, однакове призначення, характеристики, колі споживачів, умовах реалізації (продажу).

За результатами дослідження, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати, щодо споріднених товарів 33 класу МКТП.

Отже, підстава для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2017 03377, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

У запереченні та під час засідання апелянт просив застосувати пункт С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності,

відповідно до якого, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Апелянтом до заперечення надано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання заявленого позначення, а саме:

копії Договорів поставки продукції, зокрема з використанням позначення «Шато Сен-Жермен», з Додатковою угодою та видатковими накладними до них за 2017-2019 роки;

бухгалтерські довідки щодо загального об'єму виробництва та загального об'єму продажу продукції, маркованої позначенням «Шато Сен-Жермен», за 2017-2019 роки;

зразки етикеток;

результати маркетингового дослідження щодо впізнаваності вина виробника АТ «КОБЛЕВО», а саме: вина ординарного столового напівсолодкого білого «Шато Сен-Жермен», проведеного компанією «Міжнародна маркетингова група» у грудні 2019 року серед респондентів у віці від 18 до 60 років, які відвідують мережу магазинів «АТБ» та вживають алкогольні напої (вино).

Проаналізувавши надані апелянтом матеріали, колегія Апеляційної палати вважає, що вони не підтверджують тривалість фактичного використання апелянтом заявленого позначення «Шато Сен-Жермен» до 16.02.2017 – дати подання ним заявки № т 2017 03177 та відповідно набуття ним розрізняльної здатності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що підстави для відмови в наданні правової охорони за заявкою № т 2017 03177, зазначені в пунктах 2, 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано, а також про відсутність підстав для задоволення заперечення у зв'язку з тим, що заявлене позначення не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, оскільки на нього поширюються зазначені підстави для відмови.

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

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Акціонерному товариству «КОБЛЕВО» у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Шато Сен-Жермен» за заявкою № т 2017 03177 залишити чинним.

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 колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

О. О. Теньова