

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
05.08.2019 № 1308

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

16 липня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 01.02.2019 № Р/25-19 у складі головуючого Потоцького М. Ю. та членів колегії Терехової Т. В., Добриніної Г. П. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДІСТРИБЬЮШН» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SOUTHWINE» за заявкою № m 2017 02517.

Представник апелянта – Прохода Ю. Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Бабат І. Ю.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/59-19 від 29.01.2019;  
копії матеріалів заявки № m 2017 02517;  
додаткові матеріали вх. № ВКО/317-19 від 24.06.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SOUTHWINE» за заявкою № m 2017 02517, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для частини товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не входять до узагальнюючого поняття «вино», зазначення щодо якого «WINE» наявне у його складі:

Wine (англ.) - вино - напій з виноградного або з деяких інших ягідних та плодових соків, що перебродили, набувши певної алкогольної міцності й аромату.

2) для частини товарів 33 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «вино», схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «SOUTH», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я компанії «Bacardi & Company Limited» (LI) (міжнародна реєстрація № 931782 від 12.06.2007 р., пріоритет від 13.12.2006 р.) щодо споріднених товарів.

Підстави для висновку:

пункти 2, 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

«LingvoUniversal (En-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3)»;

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДІСТРИБЬЮШН» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака.

Апелянт зазначає, що в обґрунтованому попередньому висновку експертизи за заявкою № m 2017 02517 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, а також у рішенні Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака «SOUTHWINE» не зазначено жодної підстави щодо відмови в реєстрації позначення відносно послуг 35 класу МКТП. У зв'язку з цим, порушені норми статті 14 Договору про закони щодо товарних знаків (TLT), пункту 16 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та пункти 4.5.1, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6 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).

Стосовно твердження експертизи про оманливість заявленого позначення відносно частини товарів 33 класу МКТП апелянт зазначає, що слово «wine» у заявленому позначенні не вказує на зв'язок з вином. Натомість, позначення асоціюється із чимось, що пов'язане, сплетене з півднем. На думку апелянта, така асоціація може виникати у споживача виходячи із семантики наявних в англійській мові співзвучних слів «interwine – сплетіння, скручування», «twine – шпагат, кручений шнурок, стеблина, що в'ється».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «SOUTHWINE» і протиставленого знака «SOUTH» та дійшов висновку, що порівнювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками.

На користь реєстрації заявленого позначення, апелянт зазначає, що має правову охорону на знак для товарів і послуг «CRIMEAVINE», що перекликається із заявленим позначенням «SOUTHWINE» і утворює з ним одну серію знаків.

Ураховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 19.11.2018 та зареєструвати позначення «SOUTHWINE» за заявкою № m 2017 02517 відносно заявлених

послуг 35 класу та скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої, крім пива або джину; алкогольні напої, що містять фрукти, крім джину; алкогольні напої, що сприяють травленню, крім джину; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байццю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; коктейлі, крім коктейлів на основі джину; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива або джину; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої, крім джину; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої, крім джину; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

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

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Мінекономрозвитку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.9, 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил у межах підстав та вимог, викладених у запереченні.

Заявлене на реєстрацію позначення «SOUTHWINE» – словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 33 класу та послуг 35 класу МКТП. В матеріалах заперечення апелянт скоротив перелік товарів 33 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими. 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.

Для дослідження змісту словесного позначення «SOUTHWINE», заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«South [sauθ] – I. південь; південь, південна частина або область; південний район; південна окраїна (міста); II. південний; звернений на південь»<sup>1</sup>. «Wine [wain] - (виноградне) вино».<sup>2</sup> Отже, словосполучення «SOUTHWINE» перекладається з англійської мови як «південне вино».

Згідно з пунктом 12 статті 1 Закону України «Про виноград і виноградне вино» вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового, ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового.

Вино – напій з виноградного або з деяких інших ягідних та плодкових соків, що перебродили, набувши певної алкогольної міцності й аромату.<sup>3</sup>

Таким чином, позначення «SOUTHWINE» містить у своєму складі елемент «WINE», який вказує на вид товару - алкогольний напій «вино».

Колегія Апеляційної палати зауважує, що заявлене позначення вважається оманливим якщо встановлено, що позначення в цілому або його елементи містять відомості, що є описовими, і ці відомості однозначно сприймаються стосовно зазначених у переліку товарів або послуг як неправдиві.

Зважаючи на те, що перелік товарів 33 класу також містить товари, які не входять до узагальнюючого поняття «вино», а перелік послуг 35 класу МКТП охоплює послуги, які не пов'язані з товаром «вино» та введенням його в цивільний обіг, колегія Апеляційної палати вважає очевидним, що в процесі використання позначення «SOUTHWINE» як знака не виключатиметься небезпека введення в оману споживача щодо товарів (послуг), а отже наявні підстави для висновку про те, що позначення «SOUTHWINE» є оманливим для частини товарів 33 класу МКТП та послуг 35 класу.

Відповідно до абзацу другого 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.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено словесний знак «SOUTH» за міжнародною реєстрацією № 931782. Знак виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано для товарів 33 класу МКТП, а саме: «Alcoholic beverages (except beers), including gin, gin based and gin flavoured products» (алкогольні напої крім пива, включаючи джин, продукти на основі джину та зі смаком джину).

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його

<sup>1</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/south>

<sup>2</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/wine>

<sup>3</sup> Новий словник української мови. Укладачі В.Яременко О.Сліпушко. Київ. Видавництво «Аконіт». 1998

можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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 порівнювальних позначень обумовлюються тотожністю звучання спільного словесного елемента «SOUTH».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком графічним написанням літер (заголовні), алфавітом (латиниця), шрифтом (стандартний).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять та ідей. Завдяки наявності у складі порівнюваних позначень тотожного словесного елемента «SOUTH» вони мають близькі семантичні значення, а саме «Південь» і «Південне вино», тому колегія Апеляційної палати доходить висновку про подібність покладених у позначення ідей, а відтак, і про схожість порівнюваних позначень за семантичною ознакою.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що оскільки словесний елемент заявленого позначення «wine» (вино) вказує на вид товару, для якого воно заявлено на реєстрацію, цей елемент суттєво не впливає на сприйняття знака споживачем і має низький ступінь розрізняльної здатності. У зв'язку з цим, під час встановлення схожості порівнюваних позначень, зазначений словесний елемент розглядається колегією, як слабкий елемент, який не надає позначенню іншого загального зорового враження.

Відтак, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, за фонетичною, графічною та семантичною ознаками.

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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими та спорідненими з товарами, відносно яких надано правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 931782.

Стосовно послуг 35 класу МКТП заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає, що послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та/або просування чи продаж яких

вони спрямовані. Отже, послуги 35 класу заявленого позначення, які пов'язані із введенням в цивільний обіг алкогольних напоїв, є спорідненими до товарів 33 класу, щодо яких надано правову охорону протиставленому знаку.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «SOUTHWINE» не може бути зареєстровано як знак відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пунктом 15 статті 10 Закону встановлено, що під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

Згідно з пунктом 16 статті 10 Закону якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Законом України від 15.04.2009 № 1263-VI ратифіковано Сінгапурський договір про право товарних знаків, прийнятий 27 березня 2006 року (далі - Сінгапурський договір).

Статтею 21 Сінгапурського договору передбачено, що заявку відповідно до статті 3 не може бути повністю або частково відхилено Установою без надання заявнику або іншій стороні, яка подала заяву, можливості зробити зауваження у зв'язку з передбачуваним відхиленням протягом обґрунтованого строку.

Аналізом заявки № т 2017 02517 встановлено, що вона стосується товарів 33 та послуг 35 класів МКТП. Повідомлення № 89510/ЗМ/18 від 28.08.2018 про можливу відмову в реєстрації знака базується лише на підставах для відмови у наданні правової охорони, які поширюються на товари 33 класу МКТП. Рішенням Мінекономрозвитку від 19.11.2018 відмовлено в реєстрації знака «SOUTHWINE» щодо усіх заявлених товарів і послуг, проте підстави для відмови у наданні правової охорони стосуються лише товарів 33 класу МКТП.

Таким чином, колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що стосовно послуг 35 класу МКТП експертизою не було перевірено відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Зважаючи на викладене, а також оскільки допущене порушення процедури розгляду заявки № т 2017 02517 унеможливило реалізувати право заявника надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака у зв'язку з передбачуваною відмовою у реєстрації знака для послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення частково, скасування рішення Мінекономрозвитку від 19.11.2018 та повернення заявки № т 2017 02517 на експертизу.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ДІСТРИБЬШН» задовольнити частково.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 19.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SOUTHWINE» за заявкою № т 2017 02517 скасувати.
3. Заявку № т 2017 02517 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Т. В. Терехова

Г. П. Добриніна