

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

22 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати від 28.04.2016 № 42 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Козелецької Н.О., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.03.2016 про відмову в реєстрації знака «Советовское Шампанское» за заявкою № т 2015 09971.

Представники апелянта – патентний повірений Пономарьов А.О., Задорожний Р.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Дмитренко С.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 6444 від 27.04.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 09971;
- копії матеріалів заявки № т 2015 09971.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.03.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Советовское Шампанское» за заявкою № т 2013 09971 для всіх товарів 33 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) суперечить вимогам пунктів 1 та 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Наявність у позначенні «навмисної фонетичної помилки» - «советовское» = «советское» не змінює семантичне навантаження позначення та не надає знаку достатньої розрізняльної здатності.

2) для заявлених товарів 33 класу та послуг 35 класу, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот, може ввести в оману щодо товарів (їх властивостей та місця виготовлення).

«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.

Товари, марковані зазначенням «шампанское», породжуватимуть у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певними очікуваними якостями, властивостями та географічним походженням товарів, а саме з провінцією Шампань (Франція), які насправді не відповідають дійсності.

3) для заявлених товарів 33 класу та послуг 35 класу, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованими знаками «Советское Шампанское», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Державного підприємства «Харківський завод шампанських вин», (UA) (свідоцтво № 62637 від 15.05.2006, заявка № m 2005 10415 від 09.09.2005; свідоцтво № 168438 від 25.03.2013, заявка № m 201205444 від 29.03.2012), щодо споріднених товарів;

- комбінованими знаками «Советское Шампанское напівсолодке» (свідоцтво № 97980 від 10.10.2008, заявка № m 2007 11595 від 16.07.2007), «Советское Шампанское солодке» (свідоцтво № 97981 від 10.10.2008, заявка № m 2007 11596 від 16.07.2007), «Советское Шампанское напівсухе» (свідоцтво № 100590 від 10.12.2008, заявка № m 2007 11594 від 16.07.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Черняка Євгенія Олександровича, (UA) та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД», (UA), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Советское Шампанское», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Державного підприємства «Севастопольський виноробний завод», (UA) (свідоцтво № 106991 від 12.05.2009, заявка № m 2009 01046 від 05.02.2009), щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ БУАССОН ЭЛИТ» (свідоцтво № 135208 від 25.02.2011, заявка № m 2009 14958 від 11.11.2009), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Буассон Еліт» Бельведер Груп», (UA), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Советское Шампанское Измаил», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНЗАВОД», (UA) (свідоцтво № 142261 від 10.08.2011, заявка № т 2009 13211 від 12.10.2009), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Советское Шампанское», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, (UA) (свідоцтво № 148461 від 25.11.2011, заявка № т 2011 11786 від 28.07.2011), щодо споріднених товарів;

- комбінованими знаками «Советское Шампанское», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, (UA) та Заворотного Семена Петровича, (UA) (свідоцтво № 151088 від 25.01.2012, заявка № т 2011 15008 від 23.09.2011; свідоцтво № 152392 від 27.02.2012, заявка № т 2011 11784 від 28.07.2011), щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «Советское шампанское Французский бульвар Радянське шампанське Французський бульвар» (свідоцтво № 158271 від 10.07.2012, заявка № т 2011 09224 від 14.06.2011), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Гулієва Рубена Вартановича, (UA), Гулієва Роберта Рубеновича, (UA), Гулієва Шота Рубеновича, (UA), Масленкова Володимира Миколайовича, (UA), щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ. ОКЗ» (свідоцтво № 187475 від 25.06.2014, заявка № т 2013 11143 від 25.06.2013), «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ.ОКЗ радянське шампанське. ОКЗ» (свідоцтво № 190565 від 10.09.2014, заявка № т 2013 07973 від 30.04.2013), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ГСХ Трейдмарк Лімітед, (СУ), щодо споріднених товарів;

- комбінованим позначенням «Советское Шампанское» (заявка № т 2012 18265 від 22.10.2012), раніше поданим на реєстрацію в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс Верітас», (UA), щодо споріднених товарів;

- з позначеннями «ЗОЛОТИЙ КУБОК СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» (заявки № т 2013 21039 від 14.11.2013; № т 2014 02071 від 12.02.2014), раніше поданими на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА-ІНВЕСТ», (UA) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛКОГОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», (UA), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст. 5, пп. 1, 2, ст. 6, пп. 2, 3, 5).

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5>

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E0%EC%EF%E0%ED%FC_%28%E2%E8%ED%EE%E4%E5%EB%FC%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F0%E5%E3%E8%EE%ED%29

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

Энциклопедия виноградарства: в 3-х томах./Гл. ред. А. И. Тимуш; ред. коллегия А. С. Субботович и др. Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. Энциклопедии, 1986, 426 стр.

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний» не погоджується з обґрунтуванням підстав про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Советовское Шампанское» та просить взяти до уваги наступні доводи.

Термін «Советовское» не є навмисною фонетичною помилкою в заявленому на реєстрацію позначенні. Заявлений термін був розроблений маркетинговим відділом заявника і означає – рекомендаційне (совет – від російської мовою – рекомендація). Советовское Шампанское = Рекомендаційне (те, що рекомендують) шампанське. Така заміна не вплинула на обсяги реалізації продукції. Відповідно до довідки про обсяги реалізації в період з 21.11.2015 по 24.04.2016 було реалізовано 1 810 814 (один млн. вісімсот десять тис. вісімсот чотирнадцять) пляшок продукції.

Апелянт також зазначає, що з 2007 року ПАТ «КЗШВ «Столичний» входить до складу корпорації Henkell & Co Gnprrc. Ця корпорація є однією з провідних компаній на європейському ринку алкогольних напоїв. Заводи корпорації розташовані в багатьох європейських країнах, а корпорація Henkell & Co Gnprrc – єдина в світі корпорація – нерезидент, що має виробництво в провінції Шампань. Відношення до великої міжнародної корпорації включає не тільки стандарти у виробництві напоїв та їх якості, а й єдину правову політику. У більшості країн Європи, де знаходяться виробничі потужності корпорації, діють аналогічні Україні закони щодо заборони комуністичної та нацистської ідеології. Запровадження заявленої на реєстрацію назви «Советовское Шампанское» було погоджено з центральним офісом корпорації, а сам знак не суперечить чинному законодавству Європейського союзу.

Заявлене позначення «Советовское Шампанское» відповідно до листа Українського інституту національної пам'яті від 04.12.2015 № 01/1710 не відноситься до символіки комуністичного тоталітарного режиму у розумінні підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Апелянт також вважає, що факт затвердження Міністерством аграрної політики та продовольства України Технологічної інструкції на виробництво шампанського України екстрабрют, брют, напівсухого, напівсолодкого, солодкого «СОВЕТОВСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» («ДОРАДЧЕ ШАМПАНСЬКЕ») є підтвердження того, що воно не асоціюється у спеціалістів профільного міністерства з назвою Советское Шампанское.

Заявник є власником двох свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 105820 та 105837, елементами яких є словесне позначення «Советское Шампанское». На адресу заявника не надходило жодного заперечення чи скарги щодо введення в оману споживачів використанням слова Шампанське при виробництві продукції Шампанського. Жодного рішення суду з цього приводу також немає. Тому, на думку апелянта, твердження експертизи щодо ведення

в оману споживачів відносно місця виготовлення товарів не може братися до уваги Апеляційною палатою.

Апелянт вважає, що в результаті тривалого використання словесного позначення - Шампанське різними виробниками для маркування однорідних товарів (ігристих вин) воно втратило свою основну функцію – здатність вирізняти товари одних виробників серед аналогічних товарів інших виробників і стало позначенням, що увійшло в загальне вживання як позначення товару певного виду, а саме: ігристого вина.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ про відмову в реєстрації позначення «Советовское Шампанское» за заявкою № т 2015 09971 та зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 33 класу МКТП: ігристі вина.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктами 1, 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) та щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктами 2, 3 та 5 статті 6 Закону, з урахуванням 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 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 цього Закону.

Пунктом 2 статті 5 Закону, зокрема встановлено, що об'єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Згідно з пунктом 5 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам пункту 2 статті 5 цього Закону та вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Відповідно до підпункту (є) пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» символіка комуністичного тоталітарного режиму включає, серед іншого: назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з'їзди).

Заявлене за заявкою № m 2015 09971 позначення «Советовское Шампанское» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом прописними літерами російської абетки без зазначення кольору.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: *ігристі вина* та послуг 35 класу МКТП: *рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи.*

Колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення слова «Советовское» шляхом здійснення розширеного повнотекстового пошуку за словниками російської мови, в тому числі тлумачними, та енциклопедіями (Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998.; <http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop>; <http://www.vedu.ru/expdic/s/>; Толковый словарь русского языка; Расширенный полнотекстовый поиск по словарям <http://www.vedu.ru/dicpublic/?searchid=2055917&text>).

Інформації щодо слова «Советовское», зокрема, як слова природної російської мови, похідного від будь-якого слова, прикметникової форми від будь-якого іменника, наприклад від іменника «совет», слова іншомовного походження тощо, за результатами проведеного пошуку не виявлено.

Колегія Апеляційної палати констатує, що слово «Советовское» є вигаданим словом, утвореним за ініціативою апелянта.

Способом утворення нових слів, зокрема є побудова вигаданих штучних слів без чіткої етимології та вмотивованості. Проте, абсолютно штучними та невмотивованими їх теж не можна назвати. У більшості випадків це або гібридні слова, або штучно змінені, шляхом додавання звуків або їх вилучення, наявні слова живої мови. Як правило, нові слова утворюються від тих, що вже існують, або за їх зразком, також відбувається запозичення слів з інших мов. (М. П. Кочерган Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2003. http://www.google.com.ua/url?url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis).

Утворення нового слова від вже існуючого штучним додаванням нових звуків може вважатися навмисною помилкою (Помилки та їх види. Електронна бібліотека Інституту журналістики <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article>).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що утворене апелянтом слово «Советовское», як таке, не має визначеного словниками певного тлумачення його смислового значення, проте є очевидним, що воно утворене від слова «советское» шляхом додавання літер «ов» в середині слова. При цьому,

слова «советовское» та «советское» мають однаковий корінь – російське слово «совет», про що також свідчать пояснення апелянта, надані у запереченні.

Отже, прикметники «советовское» та «советское» мають однаковий корінь «совет», однакове закінчення «ое» і відрізняються лише суфіксом «овск» та «ск», відповідно. Як правило, однокореневі слова мають загальне (поняттєве) лексичне значення, тобто є близькими за змістом (Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / [уклад. : С. Я. Єрмоленко, С. П. Бирик, О. Г. Тодор]; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001. — 224 с.; <http://old.lnu.edu.ua/lknp/mova/bud1.htm>).

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що слово «советовское» має семантичну схожість зі словом «советское».

Разом з тим, апелянтом було надано лист Українського інституту національної пам'яті (далі – Інститут) від 04.12.2015 № 01/1710.

Колегія Апеляційної палати вивчила лист Інституту та зазначає наступне.

Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури і який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу. Основними завданнями Інституту є, зокрема відновлення національної пам'яті Українського народу, недопущення використання символів тоталітарних режимів.

Інститут, відповідно до покладених на нього завдань, зокрема організовує збирання інформації, створення та наповнення відповідних баз даних.

У листі Інституту зазначено, що за наявною в нього інформацією прикметник «советский» не зафіксований у нормативно-правових актах колишнього Радянського Союзу, союзних або автономних республік у складі СРСР чи у словниках, як такий, що є похідним від назви СРСР або назв будь-яких союзних, автономних радянських республік або пов'язаний із діяльністю комуністичної партії.

З огляду на це, на думку Інституту, прикметник «советский» не відноситься до символіки комуністичного тоталітарного режиму, в розумінні підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

За результатами дослідження та ураховуючи матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № m 2015 09971 позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктами 1, 2 статті 5 Закону, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 5 статті 6 Закону.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також 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, 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.

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

Заявлене за заявкою № m2015 09971 позначення «Советовское Шампанское» містить як елемент слово «Шампанское».

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

«*Шампанское* — ого, ср. *champagne* т. 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; 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=>).

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 охороняється 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 ендогенного 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 ємкостях 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 товарів 33 класу МКТП: ігристі вина не створюватиме небезпеку введення в оману споживача щодо товарів (їх властивостей та місця виготовлення).

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 з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене за заявкою № т 2015 09971 позначення «Советовское Шампанское» є словесним позначенням, наведеним кирилицею, прописними літерами російської абетки, перші літери слів, що входять до його складу, наведені великими літерами. Слово «Шампанское» розміщено під словом «Советовское».

Протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 62637, 168438, 97980, 97981, 106991, 142261, 148461, 151088, 152392, 190565 та протиставлені заявлені

позначення за заявками №№ т 2012 18265 та т 2013 21039 є комбінованими, відтвореними у вигляді етикеток та кольєреток, до складу яких входить словесний елемент «Советское Шампанское», наведений кирилицею, прописними літерами російської абетки, перші літери слів, що входять до його складу, наведені великими літерами. Слово «Шампанское» розміщено під словом «Советское».



Свідоцтво № 62637



Свідоцтво № 168438



Свідоцтво № 97980



Свідоцтво № 97981



свідоцтво № 100590



свідоцтво № 106991



свідоцтво №142261



свідоцтво № 148461



свідоцтво № 151088



свідоцтво № 152392



свідоцтво № 190565



заявка № т 2012 18265



заявка № т 2013 21039

Протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 135208, 158271, 187475 та протиставлене заявлене позначення за заявкою № т 2014 02071 є словесними, до складу яких входить словосполучення «Советское Шампанское».

свідоцтво № 135208

СОВЕТСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ
БУАССОН ЭЛИТ

свідоцтво № 158271

Советское шампанское
Французский бульвар
Радянське шампанське
Французький бульвар

свідоцтво № 187475

СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ. ОКЗ

заявка № т 2014 02071

ЗОЛОТИЙ КУБОК
СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

За результатами проведеного порівняння колегія Апеляційної палати встановила, що позначення за заявкою № т 2015 09971 заявлено на реєстрацію для таких самих та споріднених з товарами 33 класу МКТП, відносно яких зареєстровані протиставлені знаки та заявлені на реєстрацію протиставлені позначення, а саме: вина, вина ігристі, ігристі вина (шампанське).

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Оскільки заявлене позначення є словесним, то колегія Апеляційної палати насамперед дослідила ступінь схожості заявленого позначення із протиставленими словесними знаками та із словесними елементами протиставлених комбінованих знаків.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Під час порівняння словесних позначень з комбінованими береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості з урахуванням сприйняття домінуючих і другорядних елементів порівнюваних позначень. При цьому увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

За результатами проведення порівняльного аналізу заявленого позначення «Советовское Шампанское» та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Беручи до увагу те, що протиставлені комбіновані знаки зареєстровані у формі етикеток та кольєреток, а використання словесних протиставлених знаків, враховуючи специфіку введення в господарський обіг товарів, для яких вони зареєстровані та заявлені на реєстрацію, передбачає їх застосування у складі етикеток, колегія Апеляційної палати вважає, що словесний елемент «Советское Шампанское» є домінуючим елементом протиставлених знаків і протиставлених заявлених позначень, оскільки превалює в смисловому значенні над сукупністю інших елементів цих знаків і заявлених позначень.

Порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «Советовское Шампанское» та словесного елемента «Советское Шампанское», що входить до складу протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 62637, 168438, 97980, 97981, 100590, 106991, 142261, 148461, 151088, 152392, 190565, 135208, 158271, 187475 та до складу протиставлених заявлених позначень за заявками №№ т 2014 02071, т 2012 18265 та т 2013 21039, свідчить про те, що вони мають спільне слово «Шампанское», а слова «Советовское» у складі заявленого позначення та «Советское» у складі протиставлених знаків мають високий ступінь звукової схожості, обумовлений наявністю співпадаючих звуків і складів початкових частин позначень: «Совет» та «Совет» і тотожних кінцевих частин: «ское» та «ское».

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що порівнювані словесні позначення мають візуальну (графічну) схожість, оскільки схожі характером літер (прописні із першою великою літерою), алфавітом, літерами якого написані,

видом шрифту, розташуванням літер по відношенню одна до одної та формою розташування слів одне до одного, і тому мають загальне зорове сприйняття. Графічна схожість впливає на схожість позначень в цілому, а саме, підсилює її.

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється, зокрема на підставі подібності закладених у позначеннях понять, ідей.

Колегія Апеляційної палати вже констатувала, що слово «советовское» має семантичну схожість зі словом «советское». Ураховуючи те, що порівнювані знаки і позначення мають спільний елемент «Шампанское», що підсилює схожість порівнюваних позначень, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки і позначення в цілому мають семантичну схожість.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати із протиставленими знаками та заявленими позначеннями.

За результатами розгляду заперечення Публічного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» проти рішення ДСІВ від 02.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Советовское Шампанское» за заявкою № т 2015 09971 у межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктами 1, 2 статті 5 Закону та на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 та 5 статті 6 Закону.

Проте, підстава для відмови в реєстрації заявленого позначення «Советовское Шампанское» за заявкою № т 2015 09971, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

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. Відмовити Публічному акціонерному товариству «Київський завод шампанських вин «Столичний» у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення ДСІВ від 02.03.2016 про відмову в реєстрації знака «Советовское Шампанское» за заявкою № т 2015 09971 в частині підстави для відмови, а саме:

для заявлених товарів 33 класу та послуг 35 класу, пов'язаних з їх введенням у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованими знаками «Советское Шампанское», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Державного підприємства «Харківський завод

шампанських вин», (UA) (свідоцтво № 62637 від 15.05.2006, заявка № m 2005 10415 від 09.09.2005 р; свідоцтво № 168438 від 25.03.2013, заявка № m 201205444 від 29.03.2012), щодо споріднених товарів;

- комбінованими знаками «Советское Шампанское напівсолодке» (свідоцтво № 97980 від 10.10.2008, заявка № m 2007 11595 від 16.07.2007), «Советское Шампанское солодке» (свідоцтво № 97981 від 10.10.2008, заявка № m 2007 11596 від 16.07.2007), «Советское Шампанское напівсухе» (свідоцтво № 100590 від 10.12.2008, заявка № m 2007 11594 від 16.07.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Черняка Євгенія Олександровича, (UA) та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД», (UA), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Советское Шампанское», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Державного підприємства «Севастопольський виноробний завод», (UA) (свідоцтво № 106991 від 12.05.2009, заявка № m 2009 01046 від 05.02.2009), щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ БУАССОН ЭЛИТ» (свідоцтво № 135208 від 25.02.2011, заявка № m 2009 14958 від 11.11.2009), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Буассон Еліт» Бельведер Груп», (UA), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Советское Шампанское Измаил», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНЗАВОД», (UA) (свідоцтво № 142261 від 10.08.2011, заявка № m 2009 13211 від 12.10.2009), щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Советское Шампанское», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, (UA) (свідоцтво № 148461 від 25.11.2011, заявка № m 2011 11786 від 28.07.2011 р.), щодо споріднених товарів;

- комбінованими знаками «Советское Шампанское», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, (UA) та Зворотного Семена Петровича, (UA) (свідоцтво № 151088 від 25.01.2012, заявка № m 2011 15008 від 23.09.2011; свідоцтво № 152392 від 27.02.2012, заявка № m 2011 11784 від 28.07.2011), щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «Советское шампанское Французский бульвар Радянське шампанське Французький бульвар» (свідоцтво № 158271 від 10.07.2012, заявка № m 2011 09224 від 14.06.2011 р.), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Гулієва Рубена Вартановича, (UA), Гулієва Роберта Рубеновича, (UA), Гулієва Шота Рубеновича, (UA), Масленкова Володимира Миколайовича, (UA), щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ. ОКЗ» (свідоцтво № 187475 від 25.06.2014, заявка № m 2013 11143 від 25.06.2013), «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ.ОКЗ радянське шампанське. ОКЗ» (свідоцтво № 190565 від 10.09.2014, заявка № m 2013 07973 від 30.04.2013), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ГСХ Трейдмарк Лімітед, (СУ), щодо споріднених товарів;

- комбінованим позначенням «Советское Шампанское» (заявка № т 2012 18265 від 22.10.2012), раніше поданим на реєстрацію в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Люкс Верітас», (UA), щодо споріднених товарів;

- з позначеннями «ЗОЛОТИЙ КУБОК СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» (заявки № т 2013 21039 від 14.11.2013; № т 2014 02071 від 12.02.2014), раніше поданими на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАТОНА-ІНВЕСТ», (UA) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛКОГОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», (UA), щодо споріднених товарів.

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

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