

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
05.03.2019 № 349

**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**

07 лютого 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 27.12.2018 № Р/124-18 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Ресенчука В.М., Саламова О.В. розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 23.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТАІROVO» за заявкою № m 2017 04449.

Представник апелянта – патентний повірений Задорожний Р.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/384-18 від 29.08.2018;
- копії матеріалів заявки № m 2017 04449;
- додаткові матеріали вх. № ВКО/74-19 від 01.02.2019;
- додаткові матеріали вх. № ВКО/76-19 від 04.02.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТАІROVO» за заявкою № m 2017 04449, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- є описовим, вказує на місце виготовлення товарів:

Tairovo – наведене літерами латинського алфавіту Таірово (рус.) – Таїрове (укр.) – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області.

- є оманливим для товарів 33 класу, які виготовлені в іншому регіоні.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6 пункт 2).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE>.

Апелянт – Науково-виробниче підприємство «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - Таїровський винзавод «НИВА») заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака «TAIROVO» та надає наступні доводи на користь реєстрації.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є адресою виробника, визначеною Правилами надання послуг поштового зв'язку, містить лише один обов'язковий елемент – назву населеного пункту – TAIROVO. Отже, заявлене позначення безпосередньо вказує лише на населений пункт і не вказує на те, що маркований ним товар походить (виробляється) з цього населеного пункту («зроблено в Таїрово», «вино з Таїрового»), тобто потребує додаткових роздумів. Таким чином, заявлене словесне позначення є сугестивним (асоціативним, навідним), однак не описує безпосередньо характеристики товарів.

Щодо оманливості заявленого позначення для товарів 33 класу МКТП, які виготовлені в іншому регіоні, апелянт зазначає, що юридична адреса заявника, вказана в заявці, співпадає з адресою виробничих потужностей: вул. 40-річчя Перемоги, 1, смт. Таїрове, Овідіопольський р-н, Одеська обл. Зазначена адреса наводиться на всіх етикетках та контр-етикетках, якими маркується продукція апелянта, про що свідчать надані ним фото етикеток та контр-етикеток. Апелянт стверджує, що інших виробничих потужностей, які б знаходились за іншою адресою він не має.

Таким чином, на думку апелянта, є очевидним, що в процесі використання заявленого позначення «TAIROVO» відносно товарів 33 класу МКТП 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<sup>quinquies</sup> 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.

Таїровський вин завод «НИВА», заснований в 1991 році, розташований в селищі Таїрове Одеської області, є виробником вина та виноробної продукції, яка реалізується на українському та світовому ринках.

Апелянт наголошує на тому, що позначення «TAIROVO» («ТАЇРОВО») та похідні від нього слова протягом тривалого часу використовується ним як фірмовий знак виробника у складі знаків для товарів і послуг, призначених для маркування товарів 33 класу МКТП. Апелянт є власником серії з близько 15-ти зареєстрованих знаків для товарів 33 класу МКТП, що містять вказані словесні елементи. Таїровський винзавод «НИВА» доклав багато зусиль для того, щоб позначення «TAIROVO» асоціювалося у споживачів майже всіх регіонів України саме з ним.

Алкогольна продукція, маркована позначенням «TAIROVO», виробництва апелянта вже тривалий час реалізуються в загальнонаціональних мережах супермаркетів, таких як: «АШАН», «ФУРШЕТ», «АТБ-Маркет», «Сільпо», «Велика Кишеня», «ЕКО-Маркет», а також у регіональних мережах супермаркетів, таких як: «Гурман» (Одеса), «Рукавичка» (Львів), «Барвінок» (Львів, Тернопіль, Хмельницька обл., Івано-Франківська обл.), «Класс» (Харків), «NOVUS» (Київ, Черкаси, Рівне). На підтвердження цього апелянт надає копії договорів поставок і видаткові накладні до них.

Апелянт зазначає, що постійно здійснює заходи щодо просування на ринку товарів 33 класу МКТП, маркованих позначенням «TAIROVO», у тому числі через мережу Інтернет.

Апелянт наголошує на тому, що знаки «ТАЇРОВО АСТІ» та «TAIROVO ASTI», складовими і розрізняльними елементами яких є саме слова «ТАЇРОВО» та «TAIROVO», визнано добре відомими в Україні відносно апелянта щодо товарів 33 класу станом на 12.08.2013.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака та зареєструвати знак «TAIROVO» за заявкою № m 2017 04449 відносно усіх товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою.

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.

Заявлене позначення **TAIROVO** є словесним, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; арак; аперитиви; байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; дигестиви (лікери та алкогольні напої); вина; вермути; віскі; анісова настоянка (лікер); анісовий лікер; горілка; горілка вишнева; джин; коктейлі; кюрасо; лікери; медовуха (напій медовий); м'ятні лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі

пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «TAIROVO» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим для заявлених товарів (вказує на місце їх виготовлення) та оманливим для товарів, які виготовлені в іншому регіоні, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості та джерела, наявні в матеріалах апеляційної справи, інші доступні інформаційні джерела.

З метою визначення того, чи є заявлене позначення «ТАІROVO» описовим (чи вказує на передбачуване місце виготовлення товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою), колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення заявленого позначення з метою вирішення питання – чи може воно сприйматися щодо заявлених товарів як вказівка на місце їх виробництва і місцезнаходження виробника.

Таїрове (засноване як Інститут ім. В. Є. Таїрова) – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області України. Адміністративний центр Таїровської селищної громади (<https://1ua.com.ua/tayirove/ru>, <https://2gis.ua/odessa/firm/1970853118412407>).

Унікальні кліматичні та природні умови Одеської області дозволяють сконцентрувати 40% усіх виноградних насаджень України, виробляючи при цьому майже половину вітчизняного винограду та виноматеріалів. Становлення та розвиток виноградарства як галузі нерозривно пов'язано з ім'ям видатного вченого В.Є.Таїрова – засновника наукової школи виноградарства (<http://vo.od.ua/rubrics/problemu-i-konflikty/8384.php>).

Селище Таїрова виникло на землях Одеського градоначальства в результаті створення у 1905 році першого науково дослідного закладу краю – Інституту виноградарства і виноробства, яке започаткував Василь Єгорович Таїров (Таїрянц) (далі – Інститут Таїрова). Інститут Таїрова працює в галузі виноградарства і виноробства та має статус Національного наукового центру. Перший винзавод, побудований і введений в експлуатацію В.Є.Таїровим у 1907 році, мав назву «Таїровський винзавод», для виробництва вина використовував виключно матеріал виноградних сортів, які досліджувалися вченими Інституту Таїрова. правонаступником і послідовником виноробних традицій Таїровського винзаводу став новий експериментальний винзавод дослідного господарства інституту, побудований у 1958 році.

Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є.Таїрова на сьогодні являє собою сучасну науково-дослідну установу, яка вирішує наукові проблеми в різних напрямках.

Науково-виробниче підприємство «Нива» було створене у 1991 році на базі Інституту виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїрова. Метою підприємства від початку існування була розробка нових марок шампанських і тихих вин, їх масове виробництво та реалізація. І вже протягом перших п'яти

років було винайдено кілька десятків марок вина, що постачалися на внутрішній ринок, а також експортувалися до країн СНД. На той час це було єдине в Україні підприємство, що використовувало технологію холодного розливу вина, визнану провідними виробниками Європи.

У 1996 році для підприємства відкрився ринок далекого зарубіжжя. Британська компанія «Premium Brand Corporation» провела дослідження українського ринку вина з метою визначення настільки якісних вин, що їх можна було експортувати до Великобританії і постачати до королівського двору як найкраще українське вино. Після року відбору експерти зупинилися на продукції Таїровського винзаводу. Разом з «Premium Brand Corporation» було зареєстровано торговельну марку «Одеський степ».

Сьогодні Таїровський винзавод це сучасне підприємство, яке динамічно розвивається, освоює нові марки вина та технології. На заводі працює 188 працівників. Персонал підбирається дуже ретельно, адже саме від цих людей залежить якість виробленої продукції. На винзаводі працює або проходить стажування значна кількість аспірантів та кандидатів наук - виноробів, хіміків, технологів. Наявність власної лабораторії дозволяє прискорити розробку нових марок вин. Зокрема, протягом 2009-2010 років були освоєні унікальні марки, право на виготовлення яких належить лише Таїровському винзаводу: «Чорний граф», «Оксамит», «Принцеса ночі», «Королівський рубін», «Таїровське мускатне», «Шансон», «Князь Голіцин» (<http://www.managerhelp.org/hoks-894-1.html>).

Таїровський винзавод «Нива» із замкнутим виробничим циклом і сучасним технологічним обладнанням з 1991 року випускає продукцію під популярними торговими марками «Таїрово», «Одеський степ», «Грантвін» і «Salute», а також експортує її за кордон. Торговий ряд пропонує асортимент з 200 видів, які включають ігристі, газовані та тихі вина, шампанське, вермути і сидр. Нині на винзаводі активно освоюють технологію «холодного розливу» для максимального збереження смакових якостей ароматного напою (<https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=78a6de44-306e-bb0d-3120-5919bd94aa7d&lang=ua>).

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ТАІРОВО» вказує на місце виготовлення товарів та є оманливим для товарів 33 класу МКТП, які виготовлені в іншому регіоні, а також здатне ввести в оману щодо виробника заявлених товарів з огляду на діяльність відомої в даній галузі наукової установи – Інституту виноградарства та виноробства ім. В.С. Таїрова та пов'язану з цим історію становлення та виникнення назви географічної місцевості Таїрове (укр.) Таирово (рус.) Таірово (лат.) – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області діяльність, яка повністю співзвучна із заявленим позначенням.

Колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що позначення «ТАІРОВО» за заявкою № т 2017 04449 є описовим, вказує на місце виготовлення заявлених товарів 33 класу МКТП, обґрунтованим.

Відповідно до абзацу 2 пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, зазначені у підпунктах а), б), в), г) пункту 4.3.1.3 Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У підпункті г) пункту 4.3.1.3 Правил вказуються позначення, зокрема, що вказують на місце виготовлення товару.

При розгляді заперечення колегія Апеляційної палати також розглянула факти використання апелянтом заявленого позначення, спираючись на положення пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню, колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції розглянула матеріали, представлені апелянтом на підтвердження фактів тривалого використання позначення «ТАІROVO» відносно заявлених товарів 33 класу МКТП:

- договір поставки № П5075 від 23.05.2014 між Науково-виробничим підприємством «НИВА» та ТОВ «Ашан Україна ГІПЕРМАРКЕТ»;
- договір поставки № П5075 від 01.01.2016 між Науково-виробничим підприємством «НИВА» та ТОВ «Ашан Україна ГІПЕРМАРКЕТ»;
- договір поставки № 3603 від 14.07.2014 між Науково-виробничим підприємством «НИВА» та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»;
- договір поставки № 161004 від 01.06.2016 між Науково-виробничим підприємством «НИВА» та ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ», до складу якої входить мережа гіпермаркетів «Караван» та магазини біля будинку Тор.Mart;
- договір поставки № 59039 від 01.01.2018 між Науково-виробничим підприємством «НИВА» та ТОВ «АТБ Маркет»;
- договір поставки № 4600043551 від 24.05.2017 між Науково-виробничим підприємством «НИВА» та ТОВ «Фудком»;
- видаткові накладні, що підтверджують постачання продукції маркованої заявленим позначенням «ТАІROVO»;
- зразки етикеток;
- технологічні інструкції, відносно яких застосовується заявлене позначення;
- роздруківки рекламних матеріалів;
- приклади продажу товарів, маркованих заявленим позначенням через мережу Інтернет.

Проаналізувавши надані апелянтом матеріали, колегія Апеляційної палати вважає, що вони свідчать про тривалість використання заявником позначення «ТАІROVO».

Крім того, в додаткових матеріалах до заперечення апелянт надав лист, який підтверджує згоду Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова» Національної академії аграрних наук України на реєстрацію знака «TAIROVO» за заявкою № т 2017 04449 на ім'я Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю.

З урахуванням викладеного вище та положень статті 6<sup>quinquies</sup> 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 і реєстрації знака «TAIROVO» за заявкою № т 2017 04449 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 23.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «TAIROVO» за заявкою № т 2017 04449 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «TAIROVO» за заявкою № т 2017 04449 відносно всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у переліку за заявкою.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

В. М. Ресенчук

О. В. Саламов