

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
26.05.2020 № 977-20

**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

13 квітня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 21.11.2019 № Р/119-19 у складі головуючого Гайдук В. В. та членів колегії Василенко М. О., Потоцького М. Ю., розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 05.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТАИРОВО» за заявкою № т 2017 04452.

Представник апелянта – Задорожний Р. В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (заклад експертизи) – Силка О. П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/617-19 від 19.11.2019;

копії матеріалів заявки № т 2017 04452;

письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/667-19 від 17.12.2019;

додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № ВКО/186-20 від 10.04.2020, вх. № ВКО/190-20 від 10.04.2020;

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.09.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТАИРОВО» за заявкою № т 2017 04452, 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:

Таїрово (рус.) – Таїрове (укр.) – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області.

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 заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака «ТАИРОВО» 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 – Таїрово. 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 «ТАИРОВО» 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 *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.

Таїровський винзавод «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 «ТАИРОВО» та похідні від нього слова протягом тривалого часу використовуються ним як фірмовий знак виробника у складі знаків для товарів і послуг, призначених для маркування товарів 33 класу МКТП. Апелянт є власником серії зареєстрованих знаків для товарів 33 класу МКТП, що містять вказані словесні елементи. Апелянт доклав багато зусиль для того, щоб позначення «ТАИРОВО» асоціювалося у споживачів майже всіх регіонів України саме з ним.

Алкогольна продукція, маркована позначенням «ТАИРОВО», виробництва апелянта вже тривалий час реалізується 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, Сімферополь, Черкаси, Тернопіль, 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 «ТАИРОВО», у тому числі через мережу Інтернет.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака та зареєструвати знак «ТАИРОВО» за заявкою № m 2017 04452 відносно скороченого ним переліку товарів 33 класу МКТП.

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

Заявлене позначення «**ТАИРОВО**» є словесним, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. 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; саке; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові».

У додаткових матеріалах вх. № ВКО/190-20 від 10.04.2020 апелянтом змінено зміст вимог, а саме вилучено з переліку такі товари: «байцзю (китайський алкогольний напій); рисовий спирт; саке».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ТАИРОВО» 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 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997) (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.

Перевірка позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону, здійснюється також на підставі підпункту г) пункту 4.3.1.3 та пункту 4.3.1.7 Правил.

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.

Відповідно до зазначених положень Закону та Правил колегія доходить висновку, що місце виготовлення товару та надання послуг є описовим, коли відображає географічне місце.

Закон не пояснює, що розуміється під місцем виготовлення товару, а Правила, які не приведені у відповідність до Закону, виходячи зі світової практики дещо звужують поняття місця виготовлення, передбаченого в Законі.

Разом з тим, стаття 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», який спрямований на визначення місця походження (місця виготовлення певних товарів) визначає географічне місце, як будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Пунктом 4.3.1.8 Правил встановлено, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали.

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 та зазначає наступне.

Таїрове (засноване як Інститут ім. В. Є. Таїрова) – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області України. Адміністративний центр Таїровської селищної громади¹.

Заявлене позначення «ТАИРОВО» є написанням назви населеного пункту Овідіопольського району Одеської області України Таїрове російською мовою.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що для заявлених товарів 33 класу МКТП позначення «ТАИРОВО» вказує на географічне місце їх виготовлення.

Разом з тим, Науково-виробниче підприємство «Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (апелянт) розташоване в Одеській області у селищі міського типу Таїрове, яке вже понад сто років є центром виноградарства і виноробства на півдні України.

Засноване у 1991 році підприємство поступово нарощувало виробничі потужності, набувало довіру і лояльність споживачів, зосередивши свою діяльність на масовому виробництві і просуванні на українському і світовому ринках вин і виноробної продукції.

Апелянт є власником низки свідоцтв України на знаки (всього 28 свідоцтв), у складі яких є такі позначення, як «ТАИРОВО», «ТАЇРОВО», «Таїровський» у різних формах. Зокрема, правова охорона на знак «Таїрово» (комб.) за свідоцтвом № 111047 діє з 18.07.2007.

НВП «НИВА» із замкнутим виробничим циклом і сучасним технологічним обладнанням 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 напою².

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки тривалому використанню між позначенням «ТАИРОВО» і особою апелянта встановився асоціативний зв'язок.

¹ <https://1ua.com.ua/tayirove/ru>, <https://2gis.ua/odessa/firm/1970853118412407>

² <https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=78a6de44-306e-bb0d-3120-5919bd94aa7d&lang=ua>

Заявлене позначення «ТАИРОВО» ідентифікує особу апелянта та надає позначенню в цілому індивідуального характеру, що свідчить про набуття заявленим позначенням розрізняльної функції до дати подання заявки.

Колегією Апеляційної палати також встановлено, що у своїй мотивованій відповіді (вх. № 19/3М/Вх№182570 від 07.08.2019) на повідомлення закладу експертизи про можливу відмову в реєстрації знака апелянт навів свідчення набуття позначенням розрізняльної здатності, надав копії договорів поставок з ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» до найбільш відомих великих торговельних мереж, що функціонують у різних регіонах України, таких як гіпермаркет «АШАН», супермаркети «Сільпо», «Фора», оптові гіпермаркети Fozzi, магазини «Фора» та «Бумі-маркети», гіпармаркетів «Караван» та магазинів «ТорМарт», а також докази щодо здійснення заходів щодо просування на ринку товарів заявленого класу МКТП, маркованих позначеннями «ТАИРОВО», «ТАЇРОВО». Спираючись на підпункт г) пункту 4.3.1.3, абзац другий пункту 4.3.1.8 Правил та пункт С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності апелянт (заявник) просив заклад експертизи врахувати надані ним матеріали, як докази набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності.

Однак з висновку закладу експертизи, який набув статусу рішення від 05.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТАИРОВО» за заявою № т 2017 04452, не вбачається чи були враховані надані матеріали, а відтак, зазначений висновок є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до абзацу другого пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить, зокрема, позначення, зазначені у підпункті г) пункту 4.3.1.3 Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Спираючись на положення пункту С (1) статті 6 *quinquies* 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, колегія Апеляційної палати розглянула представлені апелянтом на етапі експертизи заявленого позначення (мотивована відповідь вх. № 19/3М/Вх№182570 від 07.08.2019) та повторно подані, а також додатково подані при поданні заперечення матеріали на підтвердження фактів тривалого використання позначення «ТАИРОВО» відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

Зокрема, такі документи:

договори поставки між НВП «НИВА» та ТОВ «Ашан Україна ГІПЕРМАРКЕТ» № П5075 від 23.05.2014 та 01.01.2016, ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» № 3603 від 14.07.2014, ТОВ «Український Рітейл» № СТМ/1-0313 від 20.03.2013, ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» № 161004 від 01.06.2016, ТОВ «АТБ Маркет» № 59039 від 01.01.2016-2017, ТОВ «Фудком» № 4600043551 від 24.05.2017;

договір про популяризацію торговельної марки між НВП «НИВА» «НИВА» та ТОВ Компанія «Альфа»;

видаткові накладні, що підтверджують постачання продукції маркованої заявленим позначенням «ТАИРОВО»;

дистриб'юторські угоди на поставку продукції маркованої заявленим позначенням «ТАИРОВО» з: ТОВ «АНД ГРУП» № 15/06/01-ДС від 15.06.2018; ТОВ «АЛЬЯНС УКРАЇНСЬКИХ ПРИВАТНИХ КОМПАНІЙ» № 02/08/01-ДС від 02.08.2018; ТОВ «ЕЛПСИС» № 26/11/18-ДС від 26.11.2018; ТОВ «Дистриб'юторська компанія «Руслана» № 26/09-ДС від 29.09.2016; ТОВ «ГОЛДФРУКТ» № 26/04-ДС від 26.04.2016; ПП «Спірит ЗАХІД» № 27/04-ДС від 27.04.2016; ТОВ «Торгова фірма «Стиль» № 28/12-ДС від 28.12.2015; ТОВ «КЛАС І К» № 10/07-ДС від 10.07.2015; ТОВ «Торговий Дім- «Фрегат» № 0226/11 від 26.11.2009; ПП «Полагропром» № 0102/06 від 02.06.2010; ТОВ «Галичина-Табак» № 216 від 28.03.2011; ТОВ «Львівська пивна компанія» № 27/01 від 27.03.2012; ТОВ «Аскор-Україна» № 0604 від 06.04.2012; ФОП Лентюгов А.В. № 0904 від 09.04.2012;

технологічні інструкції, відносно яких застосовується заявлене позначення; зразки етикеток та 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 «ТАИРОВО» та набуття позначенням розрізняльної здатності щодо заявлених товарів 33 класу МКТП.

Враховуючи факт скорочення апелянтом заявленого переліку товарів 33 класу МКТП до: «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; арак; аперитиви; 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); ром; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові» колегія Апеляційної не вважає очевидним, що заявлене позначення «ТАИРОВО» в процесі використання як знак для зазначеного переліку товарів створює небезпеку введення в оману споживача.

З урахуванням викладеного вище та положень статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації знака «ТАИРОВО» за заявкою № m 2017 04452 скороченого апелянтом переліку товарів 33 класу МКТП, а саме «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; арак; аперитиви; 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); ром; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові».

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 у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, 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 05.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ТАИРОВО» за заявкою № т 2017 04452 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ТАИРОВО» за заявкою № т 2017 04452 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; арак; аперитиви; 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); ром; сидр; спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

М. О. Василенко

М. Ю. Потоцький