

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.10.2020 № 1991

**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

22 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 23.07.2020 № Р/66-20 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Гайдук В.В., Цибенко Л.А. розглянула заперечення «Артісан Спірітс Бокс» УАБ («Artisan Spirits Box» UAB) (LT), СОДІКО Н.В. (SODIKO N.V.) (BE) проти рішення від 06.05.2020 про відмову в наданні правової охорони знаку «THE COLONIST RUM, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1443288.

Представник апелянта – Бенатов Д.Е.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/349-20 від 23.07.2020 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1443288;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1443288;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/452-20 від 21.09.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/457-20 від 22.09.2020.

Аргументація сторін

Рішення від 06.05.2020 про відмову в наданні правової охорони знаку «THE COLONIST RUM, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1443288 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками «Шардоне Колоніст» за свідоцтвом № 136491, «Піно нуар Колоніст» за свідоцтвом № 136492, «Мерло Колоніст» за свідоцтвом № 136493, «Одеське чорне Колоніст» за свідоцтвом № 157337, «Мускатне Колоніст» за свідоцтвом № 157338, «Сухолиманське Колоніст» за свідоцтвом № 159746, «Каберне Мерло Колоніст» за свідоцтвом № 165625, «Колоніст» за свідоцтвом № 165627, «Портвейн Колоніст» за свідоцтвом № 170783 та комбінованими торговельними марками «Колоніст, зобр.» за свідоцтвами №№ 172864, 172865, 86293, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЛЕС», щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянти – «Артісан Спірітс Бокс» УАБ («Artisan Spirits Box» UAB) (LT) та СОДІКО Н.В. (SODIKO N.V.) (BE) заперечують проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «THE COLONIST RUM, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1443288 на території України та наводять наступні доводи.

Компанія SODIKO N.V. була заснована в 1991 році і є відомим виробником алкогольних напоїв. У 1996 році компанія відкриває власну дистелерію і починає випускати міцні алкогольні напої, зокрема, ром. Станом на 2020 рік компанія має 6 виробничих ліній і сертифікати відповідності BRC та IFS Food, що свідчить про високу якість продукції. Компанія SODIKO N.V. випускає ігристі алкогольні та безалкогольні напої, соки, бренді, віскі, горілку, джин, йєневер, лікери, пастіс, ром, текілу та ін. Продукція поставляється до 70 країн, зокрема до країн – членів ЄС, України, Росії, Тайланду.

Компанія «Artisan Spirits Box» UAB займається управлінням торговельними марками, маркетинговими процесами, в тому числі рекламою та просуванням продукції.

У 2019 році лінійка бренду «Colonist» була вперше представлена на міжнародній виставці ProWein, що є виставкою вин та спиртних напоїв № 1 у світі. Цього ж року було запущено виробництво напоїв чотирьох видів під заявленим позначенням.

Апелянти зазначають, що продукція, маркована заявленим позначенням, є добре відомою на ринку України. У 2019 році до України було імпортовано

та реалізовано близько 300 000 пляшок рому, маркованих заявленим позначенням. Продукція реалізовується через провідні торговельні мережі України «NOVUS» та «АТБ».

Апелянти зазначають, що провівши порівняльний аналіз заявленої торговельної марки та протиставлених торговельних марок, дійшли висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Ураховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення від 06.05.2020 та надати правову охорону торговельній марці «THE COLONIST RUM, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1443288 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «ром; алкогольні напої, що містять ром; алкогольні складники для виготовлення напоїв, що містять ром».

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 торговельної марки «THE COLONIST RUM, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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

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

*Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Міністерством економіки до набрання чинності Законом України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.



Заявлене позначення за міжнародною реєстрацією № 1443288 виконане у вигляді прямокутника, на тлі якого розташовані словесний і зображувальні елементи. Словесний елемент «THE COLONIST RUM» виконаний стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці червоного кольору і розміщений в нижній частині прямокутника. У центрі над словесним елементом зображено портрет чоловіка у традиційному одязі мореплавців, обрамлений рамкою з вензелями, праворуч та ліворуч від якого розташовані зображувальні елементи у вигляді вітрильника, тропічних квітів та птахів. У правому та лівому верхніх кутах прямокутника зображені векторні діаграми – «роза вітрів» (атрибут старовинних географічних карт). Позначення заявлено у синьому, сірому, світло-блакитному, білому, чорному та червоному кольорах.

Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 86293 є словесно-графічною композицією, яка складається з прямокутника чорного кольору, на тлі якого розташовані словесний і зображувальний елементи. Словесний елемент «Колоніст» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера заголовна, а інші – рядкові. Словесний елемент розташований під прямокутником. В правій частині прямокутника зображено портрет чоловіка – стилізоване зображення болгарського переселенця XIX століття.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, 31, 33, 35 класів МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 172864 є словесно-графічною композицією, яка складається із

словесних і зображувальних елементів. Словесний елемент «Колоніст» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера заголовна, а інші – рядкові. Над словесним елементом зображено портрет чоловіка. У центрі композиції зображено малюнок у стилі середньовічного гобелену, на якому зображено сцени збору врожаю винограду.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 172865 є словесно-графічною композицією, яка складається із словесних і зображувальних елементів. Словесний елемент «Колоніст» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера заголовна, а інші – рядкові. Над словесним елементом зображено портрет чоловіка. У нижній частині композиції зображено садибу, з обох сторін оточену виноградниками.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Каберне Колоніст** за свідоцтвом № 136490 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Шардоне Колоніст** за свідоцтвом № 136491 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Піно нуар Колоніст** за свідоцтвом № 136492 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому у першому і останньому словах – перші літери заголовні, інші – рядкові, другий словесний елемент виконаний рядковими літерами.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Мерло Колоніст** за свідоцтвом № 136493 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **Колоніст** за свідоцтвом № 165627 виконана стандартним шрифтом літерами кирилиці, курсивом, в якому перша літера заголовна, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, 31, 33, 35 класів МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Одеське чорне Колоніст** за свідоцтвом № 157337 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому у першому і останньому словах – перші літери заголовні, інші – рядкові, другий словесний елемент виконаний рядковими літерами.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Мускатне Колоніст** за свідоцтвом № 157338 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Сухолиманське Колоніст** за свідоцтвом № 159746 складається із словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка **Каберне Мерло Колоніст** за свідоцтвом № 165625 складається із словесних елементів, розташованих у два рядки один під одним, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, курсивом, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

Портвейн

Протиставлена торговельна марка **Колоніст** за свідоцтвом № 170783 складається із словесних елементів, розташованих у два рядки один під одним, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, курсивом, в якому перші літери заголовні, інші – рядкові.

Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 33 класу МКТП.

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.

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

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення за міжнародною реєстрацією та протиставлених торговельних марок, враховуючи фонетичну транскрипцію та сприйняття на слух звучання словесних елементів, їх семантичного значення; кольорової гама, оригінальності графічного виконання зображувальних елементів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Додатково на користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано докази на підтвердження активного використання заявленого позначення на території України, а саме: копії інвойсів, роздруківки з веб-ресурсів, у яких міститься інформація щодо пропонування до продажу продукції, маркованої заявленим позначенням, в тому числі через провідні торговельні мережі України «NOVUS» та «АТБ».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявленій торговельній марці «THE COLONIST RUM, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1443288 може бути надана правова охорона на території України відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «ром; алкогольні напої, що містять ром; алкогольні складники для виготовлення напоїв, що містять ром».

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 «Артисан Спїрітс Бокс» УАБ («Artisan Spirits Box» UAB) (LT), СОДІКО Н.В. (SODIKO N.V.) (BE) задовольнити.

2. Рїшення від 06.05.2020 про вїдмову в наданнї правової охорони знаку «THE COLONIST RUM, зобр.» за мїжнародною реєстрацїєю № 1443288 скасувати.

3. Надати правову охорону на територїї України торговельнїй марцї «THE COLONIST RUM, зобр.» за мїжнародною реєстрацїєю № 1443288 вїдносно скороченого перелїку товарїв 33 класу МКТП, а саме: «ром; алкогольнї напої, що мїстять ром; алкогольнї складнїки для виготовлення напоїв, що мїстять ром».

Рїшення набирає чинностї з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економїки, торгївлї та сїльського господарства України. Збїр, сплачений за подання заперечення, пїдлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегїї

Л. Г. Запорожець

Члени колегїї

В. В. Гайдук

Л. А. Цибенко