

# 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

24 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. № 17 від 02.04.2015 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Кулик О.С., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.01.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЧАЧА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14706.

Представник апелянта – патентний повірений Задорожний Р.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палига Н.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4086 від 30.03.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 14706;
- копії матеріалів заявки № т 2013 14706;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 16753 від 12.11.2015;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 9720 від 15.06.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.01.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ЧАЧА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14706, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для товарів 33 класу, крім «міцні алкогольні виноградні напої», тому що містить у своєму складі зазначення «чача»:

«Чача – грузинський міцний алкогольний напій, виноградний бренд. Часто називається «грузинською горілкою». Міцність становить 35-50%, рідше 60%. Отримується шляхом дистиляції виноградного вина. Іноді в Грузії називають чачею будь-який плодовий самогон»;

2) для товарів 33 класу «міцні алкогольні виноградні напої» складається лише з даних, що є загальноновживаними як позначення товарів певного виду

(чача) та вказують на місце виготовлення товарів (Таїрово – Таїрове – селище міського типу Овідіопольського району Одеської області).

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

<http://uk.wikipedia.org/wiki/Таїрове>;

<http://uk.wikipedia.org/wiki/чача>;

<http://alky.su/Статьи/Алкобольные-напитки/Бренди-чача>.

Апелянт – Науково-виробниче підприємство «НИВА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації заявленого позначення та зазначає наступне.

Щодо висновку експертизи про те, що заявлене позначення є оманливим відносно всіх товарів 33 класу МКТП, крім «міцні алкогольні напої», оскільки містить словесний елемент «чача», апелянт зазначає, що на теперішній час в Україні не існує Державного стандарту з чіткими вимогами до характеристик та властивостей такого напою, як чача.

Разом з тим, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови (Голов. ред. В.Т.Бусел, редактори-лексикографи: В.Т.Бусел, М.Д.Василега-Дерибас, О.В.Дмитріє, Г.В.Латник, Г.В.Степанко. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.) та відомостей відкритої енциклопедії Вікіпедії «чача» – міцний алкогольний напій, що виготовляється на основі винограду, його вичавків або взагалі – будь-який плодovий самогон.

Апелянт зазначає, що під визначення «чача» як загальної назви напою підпадають наступні товари 33 класу МКТП, що вказані в заявці № m 2013 14706, а саме: алкогольні напої виноградні; алкогольні напої із вмістом винограду; алкогольні напої на основі винограду або виноградних вичавків; горілка виноградна, горілка із вмістом винограду; горілка на основі винограду або виноградних вичавків; настоянки виноградні алкогольні, настоянки на основі винограду або виноградних вичавків алкогольні; настоянки із вмістом винограду алкогольні, настоянки гіркі виноградні, настоянки гіркі із вмістом винограду; настоянки гіркі на основі винограду або виноградних вичавків; перегінні алкогольні напої на основі винограду або виноградних вичавків, виноградні екстракти спиртові; лікери виноградні; лікери на основі винограду або виноградних вичавків; лікери із вмістом винограду, напої виноградні алкогольні на основі вина. Тому, апелянт просить скоротити та уточнити перелік товарів 33 класу МКТП, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за заявкою № m 2013 14706.

Стосовно словесного елемента «ТАЇРОВО» апелянт зазначає, що відповідно до відомостей про адміністративно-територіальні одиниці України, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради України, селище під назвою Таїрово не знаходиться в Одеській області. Натомість, до складу Овідіопольського району Одеської області входить селище міського типу Таїрове, назва якого відрізняється від слова, що входить до складу заявленого позначення – ТАЇРОВО за заявкою № m 2013 14706.

У зв'язку з цим, на думку апелянта, відсутні обґрунтовані підстави вважати словесний елемент «ТАЇРОВО» адресою виробника або посередника, оскільки не включає відомостей про область, район, вулицю, номер будинку.

Також, апелянт зазначає, що слово ТАЇРОВО та похідні від нього протягом тривалого часу використовуються апелянтом як «фірмовий знак» виробника у складі серії знаків за свідоцтвами України, що зареєстровані на ім'я апелянта, відносно товарів 33 класу МКТП, зокрема: свідоцтва: №№ 11047, 18091, 142102, 174265, 192053, 196608, 130962, 130963, 130964, 131451, 132086, 132735, 132736, 141713, 142247, 142248, 142249, 142250. У зв'язку з цим, апелянт вважає, що слово ТАЇРОВО при застосуванні для маркування алкогольних напоїв асоціюються з діяльністю та особою апелянта. Тому, наявність у складі заявленого позначення словесного елементу «ТАЇРОВО» пов'язує його з особою апелянта та надає йому розрізняльної здатності в цілому.

Додатково до заперечення апелянт надає пояснення щодо обставин, що з'ясувалися на апеляційному засіданні стосовно правової охорони в Україні географічного зазначення Грузії «СНАСНА ჯჷჯჷ» (транслітерація українською – ЧАЧА) для товару – горілка з вичавків винограду відповідно до Угоди між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод.

У зв'язку з цим Апелянт зазначає, що ця Угода не містить безпосередніх положень щодо порядку охорони географічних зазначень та не передбачає підстав для відмови в реєстрації знаків для товарів і послуг. Апелянт, посилаючись на статтю 7 Угоди з Грузією, якою передбачено, що ця Угода не зачіпає положень інших міжнародних договорів, учасниками яких є сторони, зазначає, що Україна і Грузія є учасниками іншого міжнародного договору – Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРИПС) (далі – Угода ТРИПС). Відповідно до частини третьої статті 22 Угоди ТРИПС Країна-Член, *ex officio*, якщо дозволяє її законодавство або на прохання зацікавленої сторони, відмовляє у реєстрації знака або признає недійсною реєстрацію знака, який містить або складається з географічного зазначення, стосовно товарів, які не походять із зазначеної території, якщо використання зазначення у знаку для таких товарів на території цієї країни має характер, котрий вводить в оману широкий загал щодо реального місця походження цих товарів. Тобто, в якості обов'язкової умови для відмови в реєстрації знака, який містить географічне зазначення, в Угоді ТРИПС наводиться те, що використання такого позначення вводить в оману широкий загал щодо реального місця походження цих товарів.

Частина шоста статті 24 Угоди ТРИПС визначає, що ніщо в цьому розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена до товарів або послуг, для яких відповідне зазначення ідентичне з прийнятим у розмовній мові терміном, що означає загальноприйнятту назву таких товарів або послуг на території цього Члена. Тобто, апелянт вважає, що частина друга статті 23 Угоди ТРИПС не є обов'язковою для застосування у тих випадках, коли охоронюване в одній країні-

члені Угоди ТРІПС географічне зазначення є загальноприйнятою назвою певного товару в іншій країні-члені.

Апелянт стверджує, що стосовно позначення «ЧАЧА ТАЇРОВО» додержані зазначені умови Угоди ТРІПС, що дозволяє його реєстрацію як знака, а саме: наявність у позначенні слова ТАЇРОВО не залишає у споживача сумнівів щодо дійсного географічного та комерційного походження маркованих таким знаком поварів, в Україні слово чача є загальноприйнятою назвою виду міцного алкогольного напою, який завдяки тривалому застосуванню асоціюється насамперед зі способом та сировиною виготовлення, а не з кавказьким походженням.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ за заявкою № т 2013 14706 та зареєструвати знак «ЧАЧА ТАЇРОВО» відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення 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 третього пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

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 тощо.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що 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.

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

Заявлене позначення «ЧАЧА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14706 є словесним, виконаним стандартним шрифтом кирилиці великими літерами української абетки без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої виноградні; алкогольні напої із вмістом винограду; алкогольні напої на основі винограду або виноградних вичавків; алкогольні напої з ароматом винограду; горілка; горілка виноградна; горілка із вмістом винограду; горілка на основі винограду або виноградних вичавків; горілка із ароматом винограду; настоянки; настоянки виноградні; настоянки на основі винограду або виноградних вичавків; настоянки із вмістом винограду; настоянки з винограду; настоянки гіркі; настоянки гіркі виноградні; настоянки гіркі із вмістом винограду; настоянки гіркі на основі винограду або виноградних вичавків; настоянки гіркі із ароматом винограду; перегінні алкогольні напої; перегінні алкогольні напої на основі винограду або виноградних вичавків; перегінні алкогольні напої із ароматом винограду; виноградні екстракти спиртові; лікери; лікери виноградні; лікери на основі винограду або виноградних вичавків; лікери із вмістом винограду; лікери із ароматом винограду; напої винні виноградні десертні та міцні.

Відповідно до довідково-інформаційних джерел «чача — це грузинський спиртний напій, який виходить шляхом перегонки з твердої фракції вичавки винограду сорту Ркацителі або Ізабелла. Справжня чача готується тільки в Грузії. Вся справа в тому, що секрет приготування цього алкогольного напою тримається в суворій таємниці і передається з покоління в покоління і ніколи не розголошується за межі сім'ї.» [http://eslovnyk.com/tvori/Словники АБВУД Lingvo \(Uk-Uk\);](http://eslovnyk.com/tvori/Словники АБВУД Lingvo (Uk-Uk);) <http://verano.rv.ua/izha-i-kulinariya/shho-take-chacha/>.

«чача – Кавказька виноградна горілка із вичавків.» (Великий тлумачний словник сучасної української мови В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007., - с.1595).

«Чача — це міцний спиртний грузинський і абхазський напій. Чача відноситься до класу виноградних брендів. Фортеця чачі зазвичай 45-50%, рідше буває 60%.» Explanatory (Uk-Uk)

«Чача - це грузинське виноградне бренді (виноградна горілка), дуже міцне. Найчастіше вміст спирту в чачі знаходиться на рівні 60 %. Насправді, справжня грузинська чача проводиться тільки з винограду сорту Ркацителі. Тому чачу і відносять до класу виноградних брендів. Виробництво чачі в Грузії йде своїм корінням в глибину століть...» <http://myhelper.com.ua/index.php?newsid=29464>.

З метою з'ясування того, чи належить заявлене позначення до позначень, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями, колегія Апеляційної палати дослідила товари, для яких заявляється знак, насамперед товари 33 класу МКТП: «міцні алкогольні виноградні напої».

Товари 33 класу – алкогольні напої, в тому числі міцні алкогольні виноградні напої є особливою категорією товарів, введення в господарський обіг яких регулюється Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон про спирт).

Цей Закон визначає алкогольні напої як продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТЗЕД.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати констатує, що введення в господарський обіг алкогольних напоїв регулюється Законом про спирт і передбачає дотримання встановлених цим Законом вимог. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати дослідила спеціалізовані інформаційні джерела, які містять відомості щодо алкогольних напоїв, введення в господарський обіг яких здійснюється на території України.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Товарна позиція 2208 (Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистилати та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт) Групи 22 (Алкогольні і безалкогольні напої та оцет) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка є систематизованим переліком товарів в Україні, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, не містить товарної

підпозиції щодо товару з назвою «чача» (Додаток 1 до Закону України «Про Митний тариф України» <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/584a-18/paran3#n3>).

Номенклатура продукції промисловості України за 2005 – 2014 роки у позиції 11.01-11.04 (Напої алкогольні, вино) не містить товару з назвою «чача». <http://dovidnyk.in.ua/directories/npp-2014/search=%D0%A7%D0%90%D0%A>; <http://www.proagro.com.ua/sprav/promua/npp/>.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) у групі 10 (Виробництво харчових продуктів, напоїв, [DA15] виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до уживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину тощо) не містить позиції з виробництва товару під назвою «чача». (<http://dovidnyk.in.ua/directories/kved>).

Отже, на думку колегії Апеляційної палати є очевидним те, що назва або позначення «чача» не використовувалось в Україні різними виробниками для товару алкогольні напої (міцні алкогольні виноградні напої).

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «чача» не можна вважати загальноживаним позначенням товару певного виду (міцні алкогольні виноградні напої) у сенсі визначення пункту 4.3.1.5 Правил.

Разом з тим, відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Національного центру інтелектуальної власності Грузії «Сакпатенті» (далі – Сакпатенті) ([http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang\\_id](http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id)), назві СНАСНА ჭაჭა (ЧАЧА) надано правову охорону на території Грузії як географічному зазначенню походження товару Spirit produced from grapes (горілка з вичавків винограду) (Protected Geographical Indications (PGI) відповідно до Закону Грузії «Про найменування місць походження та географічні зазначення походження товарів» (Law on Appellations of Origin and Geographical Indications of Goods), номер реєстрації 1, дата реєстрації 13.12.2011 за поданням Міністерства сільського господарства Грузії.

07.11.2007 в Україні набрала чинності Угода між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод (далі – Угода з Грузією).

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з статтею 3 Угоди з Грузією Сторони надають одна одній переліки географічних зазначень вин, спиртних напоїв та мінеральних вод, що охороняються ними і походять з їх територій.

Статтею 2 Угоди з Грузією Україна зобов'язана визнати та забезпечити у відповідності з цією Угодою та національним законодавством правову охорону географічних зазначень вин, спиртних напоїв та мінеральних вод, що походять з території Грузії, перелік яких надано відповідно до статті 3 Угоди.

Правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулювання відносин, що виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням

та захистом визначені Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (далі – Закон про географічні зазначення), іншими нормативно-правовими актами.

Розділом VI Закону про географічні зазначення визначено захист прав на використання зазначення походження товару. Зокрема, статтею 23 цього Закону встановлено, що порушенням прав на використання зазначення походження товару є використання неправдивого (фальшивого) зазначення або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього місця походження товару, зокрема порушенням є:

а) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має права на його використання;

б) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо;

в) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

г) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

На виконання положень статті 4 Угоди з Грузією та на підставі відомостей, переданих офіційним листом Сакпатенті від 05.03.2013 № 01-03/282, відомості про географічні зазначення вин, спиртних напоїв та мінеральних вод, що походять з території Грузії, внесено до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (далі – Реєстр). Зокрема, за № 39 до Реєстру внесено відомості про зареєстроване кваліфіковане зазначення походження (КЗП) товару СНАСНА ჭყჭყ, транскрипція літерами українського алфавіту: ЧАЧА, як географічне зазначення походження товару із зазначенням країни походження – Грузія для товару – горілка з вичавків винограду.

У Реєстрі містяться:

Опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару:

«Чача» - грузинський національний алкогольний напій – «Чачіс араки».

Органолептичні характеристики «Чача» – прозора, безбарвна рідина, з добре вираженим ароматом і смаком. У справжньої «Чачі» може бути забарвлення від безбарвного до темно-солом'яного. Вміст легких речовин в «Чачі» не повинен бути менше, ніж 1,4 г в одному літрі абсолютного алкоголю. Об'ємний вміст спирту в готовій для реалізації «Чачі» не повинен бути менше 40 %;



Опис методу виробництва продукту:

1. Сорти та якість винограду:

Для виготовлення «Чачі» допускається використання сортів винограду, прийнятих для виробництва вина тільки в певних зонах і підзонах виноградарства Грузії. Виноград повинен задовольняти всім тим вимогам, які встановлені для винограду, що використовується при виготовленні вина.

2. Процес вигонки і настоювання:

Грузинська горілка з виноградних вичавків «Чача» отримується вигонкою настояної, спресованої або неспресованої вичавки винограду водяною парою безпосередньо або після додавання води. Допускається додавання винного осаду на вижимки винограду. Допускається також вигонка спиртоводного розчину, отриманого екстрагуванням виноградних вичавків та/або вторинна вигонка спиртів, отриманих зазначеним методом. Вміст спирту в отриманій вигонці не повинен перевищувати 75 об'ємних відсотків. З метою поліпшення смакових якостей допускається ароматизування «Чачі» з використанням натуральних ароматизаторів. Ароматизування в обов'язковому порядку вказується в найменуванні продукту або на етикетці «Чачі». Допускається настоянка «Чачі» в посуді різного об'єму, з дуба або з деревини іншої породи, або витримка на лісоматеріалі.

Не допустимо додавання в «Чачу» спирту будь-якого іншого походження, крім спирту «Чачі». Також не допустимо штучне підвищення будь-яким способом цукристості та/або вмісту спирту у виноградних вичавках, призначених для виробництва «Чачі»;

Межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару:

Виноград, призначений для виробництва «Чачі», повинен бути зібраний у виноградниках, розташованих в наступних виноградних зонах і підзонах: Кахеті, Картлі, Месхеті, Імереті, Рача, Лечхумі, Гурія, Самегрело, Абхазія, Аджара. Вигонка «Чачі», настоювання та розлив допускається і за межами зони розвитку виноградарства, але тільки в територіальних межах Грузії.

Отже, позначення «ЧАЧА» є географічним зазначенням походження товару – горілка з вичавків винограду, яке охороняється в Україні відповідно до Угоди з Грузією та Закону про географічні зазначення. Країною походження вказаного географічного зазначення є Грузія.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону про географічні зазначення. Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

Зважаючи на викладені фактичні обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що використання українським виробником заявленого позначення

«ЧАЧА ТАЇРОВО» для маркування товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою № т 2013 14706, створює небезпеку введення в оману споживача щодо справжнього місця походження товару.

Колегія Апеляційної палати також констатує, що згідно з відомостями Реєстру, апелянт не є особою, яка має право користуватися географічним зазначенням походження товарів «ЧАЧА», що охороняється в Україні відповідно до Закону про географічні зазначення.

Відтак, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що на заявлене позначення «ЧАЧА ТАЇРОВО» відносно товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою № т 2013 14706, поширюються підстави для відмови в реєстрації, встановлені абзацом п'ятим пункту 3 статті 6 Закону, оскільки воно містить як елемент позначення «ЧАЧА», яке є географічним зазначенням походження товару, що охороняється в Україні відповідно до Угоди з Грузією та Закону про географічні зазначення.

Стосовно тверджень апелянта про те, що щодо позначення «ЧАЧА ТАЇРОВО» додержані умови частини шостої статті 24 Угоди ТРІПС, а частина друга статті 23 Угоди ТРІПС не є обов'язковою для застосування у тих випадках, коли охоронюване в одній країні-члені Угоди ТРІПС географічне зазначення є загальноприйнятою назвою певного товару в іншій країні-члені, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до частини шостої статті 24 Угода ТРІПС ніщо в цьому Розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена до товарів або послуг, для яких відповідне зазначення ідентичне з прийнятим у розмовній мові терміном, що означає загальноприйнятту назву таких товарів або послуг на території цього Члена. Ніщо в цьому Розділі не вимагає від Члена застосовувати положення цього Розділу щодо географічного зазначення будь-якого іншого Члена щодо продуктів виноробства, для яких відповідні зазначення є ідентичними із звичайною назвою сорту винограду, що існує на території цього Члена на дату набрання чинності Угодою про заснування Світової організації торгівлі (далі – Угода СОТ). Дата набрання чинності для України Угодою СОТ 16.05.2008.

Апелянтом, як доказ того, що позначення «ЧАЧА» є загальноприйнятою в Україні назвою товару зазначено те, що визначення (тлумачення) слова «чача» включено до українських словників, зокрема до Великого тлумачного словника сучасної української мови В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун». При цьому, апелянт не зважає на те, що в усіх інформаційно-довідкових джерелах «чача» визначається загальним поняттям – грузинська (кавказька) виноградна горілка. Інших доказів того, що позначення «чача» стало загальноприйнятою назвою алкогольних напоїв виноградних в Україні до 16.05.2008, апелянтом не надано.

Натомість, дослідженням спеціалізованих довідково-інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати встановила, що позначення «чача» не є загальноживаним позначенням товару певного виду (міцні алкогольні виноградні напої).

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає посилення апелянта на частину шосту статті 24 Угоди ТРІПС необґрунтованим.

За результатами розгляду заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення ДСІВ від 22.01.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЧАЧА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14706 у межах мотивів, викладених апелянтом у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом п'ятим пункту 3 статті 6 Закону.

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 Науково-виробничому підприємству «НИВА» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення ДСІВ від 22.01.2015 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг «ЧАЧА ТАЇРОВО» за заявкою № т 2013 14706 в частині підстави для відмови, а саме:

заявлене позначення «ЧАЧА ТАЇРОВО» відносно товарів 33 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою № т 2013 14706 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки містить у своєму складі як елемент позначення «ЧАЧА», яке є географічним зазначенням походження товару, що охороняється в Україні відповідно до Угоди з Грузією та Закону про географічні зазначення.

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

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

В.М.Ресенчук