

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
27.03.2019 № 517

**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>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

12 лютого 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 23.06.2018 № Р/61-18 у складі головуючого Ресенчука В. М. та членів колегії Горбик Ю. А., Цибенко Л. А. розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» за заявкою № т 2016 02996.

Представник апелянта – Задорожний Р.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/244-18 від 21.06.2018;
- клопотання представника апелянта щодо перенесення засідань (вх. № ВКО/540-18 від 26.11.2018, вх. № ВКО/36-19 від 17.01.2019, вх. № ВКО/86-19 від 07.02.2019);
- копії матеріалів заявки № т 2016 02996.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 04.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» за заявкою № т 2016 02996, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для частини товарів 33 класу, які не відносяться до узагальнюючого поняття «вина» та/або не відповідають визначенню «фраголіно»:

«FRAGOLINO (італ.) - фраголіно (красное вино)».

2) для частини товарів 33 класу, які відносяться до узагальнюючого поняття «вина»:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником;

- є загальноновживаним як позначення товару певного виду – «ФРАГОЛІНО».

«Фраголіно - це солодке вино (всього 7.5% спирту) з виразним полунично-суничним смаком. При виробництві не використовуються сторонні фрукти, просто сам сорт винограду Ізабелла (*Vitis Labrusca*) має полуничний післясмак. Деякі виробники підсилюють ефект за допомогою соку або сиропу, але в оригінальну рецептуру ці добавки не входять, якщо вони використовуються, на етикетці має бути зазначено, що це винний напій.

Більшість вин Fragolino виробляють на північному сході Італії. Сама назва «Фраголіно» походить від італійського слова *fragola* (полуниця) із зменшувально-пестливим суфіксом, так що його можна вільно перекласти як «полуничка». Для виробництва використовується сорт *Vitis Labrusca*».

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

Universal (It-Ru) (до версії ABBYY Lingvo x3)

Новий великий італійсько-російський словник. © «Русский язык-Медиа», 2004, Зорько Г.Ф. 300 тис. слів і словосполучень.

[http://drink.at.ua/news/fragolino\\_vino\\_i\\_shampanske\\_z\\_polunichnim\\_smakom/201606-08-667](http://drink.at.ua/news/fragolino_vino_i_shampanske_z_polunichnim_smakom/201606-08-667)

<http://winestyle.com.ua/products/San-Remo-Fragolino-Rosso.html>

<http://alcovegas.com.ua/i568510-vino-fragolino-fragolino-zemlyanichnoe-0751.html>

<https://alcofan.com/vino-i-shampanskoe-fragolino.html>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Fragolino>

Апелянт – Науково-виробниче підприємство «НИВА» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВП «НИВА») заперечує проти рішення від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛІНО FRAGOLINO» за заявкою № м 2016 02996.

Апелянт дослідив заявлене позначення відповідно до пунктів 4.3.1.3 – 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) та зазначає наступне.

Апелянт погоджується з тим, що в деяких джерелах слово «fragolino» перекладається з італійської як «фраголіно (червоне вино)». Однак, за твердженням апелянта, зустрічаються і інші переклади цього слова, наприклад: «fragolino» (з італ.) – красный пагелл (земляничный пегал).

Апелянт вважає, що слово «fragolino» походить від італійського слова «fragola», що в перекладі на українську мову означає «суниця (полуниця)», і є його пестливою формою – «суничне (полуничне)». У зв'язку з цим апелянт просить скоротити заявлений перелік товарів 33 класу МКТП до наступних: вина; вина із полуниці або суниці; вина на основі полуниці або суниці; вина зі смаком полуниці або суниці; вина з ароматом полуниці або суниці; вина газовані зі смаком полуниці або суниці; вина газовані з ароматом полуниці або суниці; вина газовані на основі полуниці або суниці; вина ігристі зі смаком полуниці або суниці; вина ігристі з ароматом полуниці або суниці; вина ігристі на основі полуниці або суниці.

Вичерпний перелік позначень, що не мають розрізняльної здатності надано в пункті 4.3.1.4 Правил. На думку апелянта заявлене позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» не відноситься до жодного пункту 4.3.1.4 Правил, та завдяки тривалому використанню набуло розрізняльної здатності.

Крім того, висновок закладу експертизи не містить посилань на відомості про те, що до дати подання даної заявки № т 2016 02996 позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» використовувалось в Україні протягом тривалого часу кількома виробниками в якості знака для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики.

Апелянт НВП «НИВА» – виробниче підприємство, розташоване в селищі міського типу Таїрове, Одеської області. Основним видом діяльності підприємства, яке засноване 1991 року, є масове виробництво та просування на українському та світовому ринках вин і алкогольної продукції. Таїровський винзавод «НИВА» відомий українським споживачам завдяки своїй продукції під знаками Salute та Taïrovo.

Апелянт зазначає, що серед широкого асортименту виноробної продукції Таїровського винзаводу «НИВА» присутні також вина «ФРАГОЛІНО (FRAGOLINO)». Таїровський винзавод «НИВА» доклад багато зусиль для того, щоб позначення «ФРАГОЛІНО (FRAGOLINO)» асоціювалося у споживачів майже усіх регіонів України саме з ним. Так, за твердженнями апелянта, вина «ФРАГОЛІНО (FRAGOLINO)» виробництва Таїровського винзаводу 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: «Гурман» (Одеса), «Рукавичка» (Львів), «Барвинок» (Львів, Тернопіль, Хмельницька обл., Івано-Франківська обл.), «Клас» (Харків), «NOVUS» (Київ, Сімферополь, Черкаси, Рівне). На підставі укладених ним Договорів поставок, апелянт здійснює реалізацію товарів 33-го класу МКТП власного виробництва (в тому числі маркованих заявленим позначенням) до найбільш відомих великих торговельних мереж. Дані договори, видаткові накладні до них та пов'язана з цим господарська діяльність свідчать про набуту розрізняльну здатність заявленим позначенням внаслідок використання його заявником.

На думку апелянта, немає жодних підстав відносити заявлене позначення до категорії таких, що не мають розрізняльної здатності.

Беручи до уваги наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 04.04.2018 та зареєструвати заявлене позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» за заявкою № т 2016 02996 відносно скороченого 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.

Відповідно до пункту 2 статі 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноновживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Пунктом 4.3.1.5 Правил визначено, що до позначень, які 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.

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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.5 та 4.3.1.9 Правил у межах доводів заперечення.

ФРАГОЛІНО  
ФРАГОЛИНО

Заявлене позначення «FRAGOLINO» складається з трьох слів «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO», що виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латинської та кириличної абетки, української та російської мови.

Позначення подано на реєстрацію для переліку товарів 33 класу МКТП, який під час розгляду був скорочений апелянтом до наступних товарів: «вина; вина із полуниці або суниці; вина на основі полуниці або суниці; вина зі смаком полуниці або суниці; вина з ароматом полуниці або суниці; вина газовані зі смаком полуниці або суниці; вина газовані з ароматом полуниці або суниці; вина ігристі зі смаком полуниці або суниці; вина ігристі з ароматом полуниці або суниці; вина ігристі на основі полуниці або суниці».

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи з цього визначення, знак (торговельна марка) має бути здатним вирізняти товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, мають бути притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач зможе відрізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через

що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції на відповідному ринку товарів або послуг.

Розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. В залежності від заходів, що здійснюються особою, що використовує позначення або третіми особами, вона (розрізняльна здатність) може бути придбана, примножена або втрачена.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються різними виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів.

Позначення вважається загальноживаним як позначення товару (послуги) певного виду, якщо воно пов'язується лише з видовими ознаками і/або властивостями товару (послуги) та не пов'язується з ознаками і/або властивостями товару (послуги), які додатково надані йому (їй) ініціативною діяльністю певної особи.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що основними інформаційними джерелами для з'ясування того, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність та, чи є заявлене позначення загальноживаним, є офіційні документи. У разі відсутності відповідних офіційних документів, такими джерелами можуть бути енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні словники тощо. Допоміжними елементами інформаційної бази для встановлення факту належності заявленого позначення до загальноживаного як позначення товару (послуги) певного виду є двомовні словники та зазначена довідкова література на іноземній мові (в першу чергу мовою країни заявника).

Згідно з довідково-інформаційних джерел слово «fragolino» не має іншого перекладу, крім перекладу з італійської мови, відповідно до якої «fragolino» - 1) ихт. красний пагелл; 2) фраголіно (красное вино)<sup>1</sup>.

У статті «Шампанське Фраголіно (Fragolino): опис і особливості полуничного і суничного італійського вина, культура його споживання» визначається, що: *«Фраголіно – це виноградне шампанське, яке має італійське походження. Виготовляють його з винограду сорту Ізабелла, яке і має приємний ягідний або суничний післямак в залежності від місця росту виноградної лози та технології виготовлення. При цьому унікальний смак та аромат багато виробників на сьогодні посилюють шляхом штучних домішок або сиропів одноіменних ягід. Але таке виробництво не може вважатися оригінальним, оскільки дійсна рецептура виготовлення не передбачає таких сторонніх домішок»<sup>2</sup>.*

<sup>1</sup> <https://classes.ru/all-italian/dictionary-italian-russian-universal-term-28245.htm>

<sup>2</sup> <http://poradu24.com/kylinarnaya/shampanske-fragolino-fragolino-opis-i-osoblivosti-polunichnogo-i-sunichnogo-italijskogo-vina-kultura-jogo-spozshivannya.html>

Стаття «Фраголіно – італійське вино і шампанське з полуничним смаком» також зазначає, що: «Фраголіно називають «дамським» і «літнім» – дійсно, це солодке вино (всього 7.5% спирту) з виразним полунично-суничним смаком. Парадокс в тому, що при виробництві не використовуються сторонні фрукти, просто сам сорт винограду Ізабелла (*Vitis Labrusca*) має полуничний післясмак. Деякі виробники підсилюють ефект за допомогою соку або сиропу, але в оригінальну рецептуру ці добавки не входять, якщо вони використовуються, на етикетці має бути зазначено, що це винний напій.

Історія сорту. Більшість вин *Fragolino* виробляють на північному сході Італії. Сама назва «Фраголіно» походить від італійського слова *fragola* (полуниця) із зменшувально-пестливим суфіксом, так що його можна вільно перекласти як «полуничка». Для виробництва використовується сорт *Vitis Labrusca*, який ще сто з невеликим роком тому вважався диким. Цей сорт мутував і піддавався гібридизації стільки разів, що зараз вже практично неможливо відстежити його батьківщину, але більшість фахівців сходяться на думці, що виноград *Labrusco* прийшов до Європи з Нового Світу.

Кажуть, що виноград цієї родини використовували у Франції для виробництва Фрамбуазьє, а на Британських островах з нього робили «*lissieu*» вино-алкогольний напій з характерним терпким запахом. Зараз сорт фраголіно йде на виробництво не тільки вишуканого (і при цьому цілком доступного) вина, але і більш грубих і міцних напоїв, наприклад граппи.

Всього на ринку представлено три види цього вина:

- *Fragolino Rosso* – солодке червоне вино;
- *Fragolino Bianco* – напівсолодке біле;
- *Fragolino sparkling wine* – ігристе вино (аналог шампанського), буває як червоним, так і білим.

Будь-який вид Фраголіно добре поєднується з десертами: фруктовими пирогами, меренгами, печивом, родзинками, чорносливом, персиками, абрикосами. При подачі вино слід охолодити до температури +6-8°C.

З виробників Фраголіно особливо відома компанія *Duchessa Lia*<sup>3</sup>.

Стаття «Шампанское Фраголіно: обзор вкуса и видов + стоит ли покупать» також посилається на те, що: «Одним из самых популярных брендов шампанского по праву считается *Fragolino* – прямиком из солнечной Италии, названный в честь одноименного сорта винограда, который у нас бытует под привычным и знакомым каждому названием «изабелла». Само название *Fragolino* происходит от итальянского *Fragola* – «клубника», что уже говорит о мягком клубничном вкусе и приятном розоватом цвете шампанского»<sup>4</sup>.

«*Fragolino* создают только в солнечной Италии, на территории Эмилии, Апулии и Венетто. За основу берут исключительно сорта вызревшего белого винограда. Сам процесс изготовления проходит два этапа

<sup>3</sup> [http://drink.co.ua/news/fragolino\\_vino\\_i\\_shampanske\\_z\\_polunichnim\\_smakom/2016-06-08-667](http://drink.co.ua/news/fragolino_vino_i_shampanske_z_polunichnim_smakom/2016-06-08-667)

<sup>4</sup> <https://vzboltay.com/alcohol/wine/1079-fragolino.html>

*ферментації, після термін стабілізації именно для такого сорту вина, і тільки після напоюк ретельно отфільтровують, разливають»<sup>5</sup>.*

З метою аналізу того, чи використовується в Україні позначення «фраголіно», «фраголіно» та/або «fragolino» виробниками товару «вина» в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційної мережі Інтернет.

На сайті Prom.ua<sup>6</sup> пропонується до продажу ігристе вино FRAGOLINO італійських виробників: компанії Toso S.p.a. (Fragolino Fiorelli Bianco, Fragolino Fiorelli Pesca, Fragolino Fiorelli Rosso), компанії Fiorelli (Фраголіно Fiorelli Pesca Bianco, Фраголіно Fiorelli Rosso, Фраголіно Fiorelli Bianco), компанії Novellini (Fragolina novellina bianco, Fragolina novellina pesca, Fragolina novellina pera, Fragolina novellina rosso), компанії Distilleria Bottega (Фраголіно Fiorelli Pesca Bianco, Фраголіно Fiorelli Rosso, Фраголіно Fiorelli Bianco), компанії Novello (Fragolina novellina bianco, Fragolina novellina pesca, Fragolina novellina pera, Fragolina novellina rosso), компанії Vinicola Tombacco (Fragolina Rosso, Fragolina Bianco), компанії Terre Del Sole (Fragolino Rosso Terre Del Solo).

На сайті інтернет-супермаркету «Rozetka»<sup>7</sup> українським споживачам пропонується до продажу італійські вина FRAGOLINO італійських виробників: Casa Vinicola Costanza Srl (Фраголіно Novellina Rosso, Фраголіно Novellina Granatino Rose, Фраголіно Novellina Pera Mellow, Фраголіно Novellina Bianco, Фраголіно Novellina Pesca Mellow), виноробня Decordi (Фраголіно Bianco Borgo Imperiale, Фраголіно Decordi Rosso, Фраголіно Decordi Rosatto), компанія Fiorelli (Фраголіно Fiorelli Pesca Bianco, Фраголіно Fiorelli Rosso, Фраголіно Fiorelli Bianco).

На сайті компанії «Fiorelli»<sup>8</sup>, українському споживачу пропонується до продажу італійське вино Fragolino Fiorelli італійського виробника.

На сайті компанії імпортера європейських товарів TUTTO.COM.UA<sup>9</sup> українському споживачу пропонується до продажу вина Fragolino різних італійських виробників, таких як Fiorelli, Novellini.

На сайті «ОК Wine виномаркет» українським споживачам пропонуються до продажу італійські вина: Fragolino Fiorelli Bianco, Fragolino Fiorelli Pesca, Fragolino Fiorelli Rosso, країна виробництва Італія, виробник Toso S.p.a.

Внаслідок того, що на ринку України представлено товари (вина ігристі) різних виробників, маркованих позначенням «FRAGOLINO», споживачі та фахівці виноробної галузі розуміють це позначення в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні, що не потребує додаткового аналізу і доказів.

Узагальнюючи наведені відомості інформаційних джерел, в тому числі ті, що наведені у рішенні про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг,

<sup>5</sup> <https://infomix.com.ua/fragolino-fragolino-italyanskoe-vinogradnoe-vino-i-shampanskoe/>

<sup>6</sup> <https://prom.ua/Fragolino.html>

<sup>7</sup> [https://rozetka.com.ua/shampanskoe-i-igristoe-vino/c4649058/vid175512=fragolino-fragolino/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTauyB2ZLy-bpwAdLCiQhnr0\\_f8CcF22D2y5Q9v1aaJtYJ6l7\\_XUIBoCRE8QAvD\\_BwE](https://rozetka.com.ua/shampanskoe-i-igristoe-vino/c4649058/vid175512=fragolino-fragolino/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTauyB2ZLy-bpwAdLCiQhnr0_f8CcF22D2y5Q9v1aaJtYJ6l7_XUIBoCRE8QAvD_BwE)

<sup>8</sup> <http://fiorelli.in.ua/>

<sup>9</sup> [https://tutto.com.ua/product/fragolino\\_Fiorelli\\_Bianco\\_071\\_bile](https://tutto.com.ua/product/fragolino_Fiorelli_Bianco_071_bile)



колегією Апеляційної палати встановлено те, що назва «FRAGOLINO» використовується різними виробниками як назва червоного вина з виразним полунично-суничним смаком на етикетках, під час рекламування товару та під час пропонування його до продажу.

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що воно не має індивідуальних або оригінальних ознак, у нього відсутня властивість бути придатним для вирізнення товарів 33 МКТП класу з-поміж інших таких самих або споріднених товарів.

Отже, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене словесне позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» для заявлених товарів 33 класу МКТП, що відносяться до узагальнюючого поняття «вина», є загальноживаним як позначення товарів певного виду, що не має розрізняльної здатності на ринку алкогольної продукції.

Щодо висновку у рішенні Мінекономрозвитку про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони у зв'язку з тим, що воно є оманливим для частини товарів 33 класу, які не відносяться до узагальнюючого поняття «вина» та/або не відповідають визначенню «фраголіно», колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим. До оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють дійсність.

Оманливість заявленого позначення розглянута колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене за заявкою № т 2016 02996 позначення вказує на вид товару «червоне вино з виразним полунично-суничним смаком». Колегія вважає, що заявлене позначення може викликати у потенційних споживачів асоціативне уявлення про властивості або споживчі характеристики заявлених товарів. Відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, що не відповідатимуть цьому визначенню або відповідним характеристикам, таке уявлення буде неправдоподібним. Отже, позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» в процесі свого використання в якості знака для частини заявлених товарів, не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно врахувати всі фактичні обставини.

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.

Згідно з підпунктами а) та б) пункту 4.3.1.3 Правил до таких позначень, у тому числі, відносяться позначення, що не мають розрізняльної здатності та є загальноновживаними як позначення товарів певного виду.

На користь реєстрації та підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом в запереченні зазначено: *«Серед широкого асортименту виноробної продукції Таїровського винзаводу «НИВА» присутні також вина «ФРАГОЛІНО (FRAGOLINO)». Таїровський винзавод «НИВА» доклад багато зусиль для того, щоб позначення «ФРАГОЛІНО (FRAGOLINO)» асоціювалося у споживачів майже усіх регіонів України саме з ним. Вина «ФРАГОЛІНО (FRAGOLINO)» виробництва Таїровського винзаводу 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: «Гурман» (Одеса), «Рукавичка» (Львів), «Барвінок» (Львів, Тернопіль, Хмельницька обл., Івано-Франківська обл.), «Класс» (Харків), «NOVUS» (Київ, Сімферополь, Черкаси, Рівне). Апелянт, на підставі укладених ним Договорів поставок здійснює реалізацію товарів 33-го класу МКТП власного виробництва (в тому числі маркованих заявленим позначенням <sup>ФРАГОЛІНО</sup><sub>ФРАГОЛІНО</sub><sup>FRAGOLINO</sup>) до найбільш відомих великих торговельних мереж. Дані договори, видаткові накладні до них та пов'язана з цим господарська діяльність свідчать про набуту розрізняльну здатність заявленим позначенням внаслідок використання його заявником».*

Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали заперечення та встановила, що належних доказів на підтвердження вищезазначених доводів та набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта, останнім надано не було. Надані апелянтом документи і відомості не підтверджують набуття ним розрізняльної здатності та не можуть бути враховані на користь реєстрації заявленого позначення.

З огляду на вказане, колегія Апеляційної палати зазначає, що у наданих апелянтом документах не міститься підтверджень тривалого використання позначення «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛІНО FRAGOLINO» на дату подання заявки, у зв'язку з чим набуття останнім розрізняльної здатності як знака для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП відносно апелянта є недоведеним.

Стосовно тверджень апелянта щодо реєстрації знаків «FRAGOLINO» в інших країнах, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 10.7. Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, (далі - Регламент) колегія оцінює надані апелянтом докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили.

В силу пункту 1 статті 6 Паризької конвенції умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством.

Таким чином, твердження апелянта щодо реєстрації знаків «FRAGOLINO» в інших країнах, не розглядаються колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» за заявкою № т 2016 02996, зазначені в абзацах другому пункту 2 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та, відповідно, у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і мотивовано.

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

2. Рішення Мінекономрозвитку від 04.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ФРАГОЛІНО ФРАГОЛИНО FRAGOLINO» за заявкою № т 2016 02996 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Мінекономрозвитку.

Головуючий

В. М. Ресенчук

Члени колегії

Ю. А. Горбик

Л. А. Цибенко