

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
28.05.2019 № 906

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

4 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 27.12.2018 № Р/123-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Ресенчука В.М., Красовського В.Г. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «УДК-ІНВЕСТ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 02.05.2018 про відмову в реєстрації знака «FINEST WHEAT, зобр.» за заявкою № т 2016 05648.

Представник апелянта – Тищенко О.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Палига Н.А. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/291-18 від 12.07.2018;
копії матеріалів заявки № т 2016 05648;
письмові пояснення Укрпатенту вх. № ВКО/202-19 від 04.04.2019;
клопотання вх. № ВКО/77-19 від 05.02.2019;
додаткові пояснення апелянта вх. № ВКО/199-19 від 03.04.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 02.05.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «FINEST WHEAT, зобр.» за заявкою № т 2016 05648, оскільки заявлене комбіноване позначення:

1) є описовим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), виготовлених на основі пшениці, вказує на певну складову та обумовлені нею властивості товарів, носить хвалебний характер.

Позначення складається з словесної частини «FINEST WHEAT» (англ. – «найкраща пшениця») та зображувальної частини, яка містить зображення колосків по колу. Зображувальна частина позначення підсилює його описовість.

2) є оманливим для товарів 33 класу, в яких згадана складова відсутня.

Підстави для висновку: пункт 2 статті 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Апелянти – Товариство з обмеженою відповідальністю «УДК-ІНВЕСТ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» не погоджується з наведеним рішенням, оскільки вважають його прийнятим без урахування фактичних обставин справи, які свідчать на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянти зазначають, що у рішенні Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака «FINEST WHEAT, зобр.» не зазначено жодної підстави щодо відмови в реєстрації позначення відносно послуг 35 класу МКТП.

Стосовно твердження експертизи про описовість заявленого позначення відносно частини товарів 33 класу МКТП апелянти зазначили, що позначення володіє яскравою, вираженою та складною зображувальною композицією, яка сприймається потенційними споживачами як визначний чинник при здійсненні вибору на користь того чи іншого товару або послуги.

Словесна частина «FINEST WHEAT» виконана англійською мовою, що не є мовою спілкування більшості українських споживачів, і відтак може сприйматися як фантазійна і видумана назва. Напис «FINEST WHEAT», що входить до складу заявленого позначення, є літературним перекладом позначення «Пшенична сльоза» для іноземних споживачів, що використовується апелянтами при виробництві і просуванні горілок торговельної марки «ХОРТИЦЯ» у її англійськомовному виконанні «KHORTYTSA». Словосполучення «FINEST WHEAT» не визначається і не сприймається споживачами як «Краща пшениця».

Стосовно твердження експертизи про оманливість заявленого позначення відносно частини товарів 33 класу МКТП апелянти зазначили, що враховуючи відсутність у споживачів стійкої асоціації позначення «FINEST WHEAT» саме з пшеницею як складовою (сировиною) для товарів 33 класу МКТП, вони не можуть сприймати таке позначення як неправдиве чи оманливе щодо властивостей товарів, на яких воно нанесено.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянти наводять обставини набуття розрізняльної здатності позначенням внаслідок його тривалого використання. Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» є підприємством-виробником і дистриб'ютором алкогольної продукції, що нараховує більше ніж 20 представництв і філій у всіх регіонах України. Позначення «FINEST WHEAT, зобр.» активно використовується


в маркуванні, рекламуванні і просуванні алкогольних напоїв з жовтня 2015 року, внаслідок чого набуло розрізняльної здатності та є пізнаваним серед кола споживачів саме відносно алкогольної продукції апелянта. Алкогольна продукція, маркована заявленим позначенням, окрім продажу в Україні (в мережі закладів «Duty free»), експортується апелянтами, зокрема, до таких країн як Франція, Італія, Португалія, Литва, Естонія. Позначення використовується не лише для маркування алкогольних (горілчаних) напоїв, але також у оформленні місць продажу алкогольних напоїв (неккери, цінники, шелфтокери, додаткові місця продажу), та засобами рекламування та популяризації на телебаченні і радіо.

Ураховуючи наведене апелянти просять відмінити рішення від 02.05.2018 та прийняти рішення про реєстрацію знака «FINEST WHEAT, зобр.» за заявкою № m 2016 05648 відносно всіх заявлених товарів 33 і послуг 35 класів 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.

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 рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 та 4.3.1.9 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила), а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.



Заявлене на реєстрацію позначення «» є комбінованим та складається із словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи «FINEST WHEAT» виконано заголовними літерами друкованого шрифту різного розміру, оригінальним шрифтом, латиницею. Зображувальні елементи у вигляді стилізованих колосків та ліній розміщено півколом вгорі та внизу словесних елементів.

У доповненнях до заперечення вх. № ВКО/423-18 від 01.10.2018 апелянти скоротили заявлений перелік товарів 33 класу МКТП до наступного: «алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; горілка; горілка вишнева; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції».

Перелік послуг 35 класу МКТП залишився незмінним.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема: 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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, що 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, у 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.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно прямо описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

З метою визначення змісту словесного елемента «FINEST WHEAT» заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«Finest ['fainist] найкращий; найліпший»¹. «Wheat [wi:t] n бот. пшениця»². Словосполучення «FINEST WHEAT» перекладається з англійської мови як «найкраща пшениця». Зважаючи на те, що зміст словесного елемента має визначене семантичне значення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, заявлене позначення хвалебно характеризує (найкраща) продукт (пшениця) з якої виробляється сировина (спирт), яка є складовою заявлених товарів. Разом з тим, колегія Апеляційної палати зважає на те, що заявлене позначення є комбінованим, містить зображувальні елементи, відтак воно не складається лише з позначень чи даних, що є описовими. Щодо переліку послуг 35 класу МКТП, то очевидно, що заявлене позначення не може сприйматися, як описове, оскільки не вказує на жодні характеристики заявлених послуг.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими. 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

¹<https://translate.google.com/>

²<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/wheat>

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 безпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні.

Щодо оманливості позначення «FINEST WHEAT, зобр.» стосовно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, апелянтом надано інформацію про те, що заявлене позначення використовується щодо товарів, виготовлених на основі пшеничного спирту. Зважаючи на це, колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що виключається небезпека виникнення у споживача асоціацій, пов'язаних з певною якістю товарів, що не відповідають дійсності.

Щодо оманливості заявленого позначення для послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що очевидним є відсутність у ньому відомостей, які можуть однозначно сприйматися споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів. Відтак, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «FINEST WHEAT, зобр.» не є оманливим щодо переліку послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, надані апелянтом в обґрунтування обставин тривалого використання заявленого позначення щодо заявлених товарів, а саме:

довідку Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» від 10.12.2018 про обсяг експорту горілчаних напоїв «Khortytza Finest Wheat» до інших країн за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 (всього експортовано 2818206 пляшок);

фотографії алкогольної продукції маркованої заявленим позначенням на полицях магазинів;

Звіт за результатами опитування думки споживачів алкогольних напоїв в Україні відносно відомості торговельної марки «FINEST WHEAT, зобр.», підготовлений ТОВ «ПРОФИ ПРОМО».

ТОВ «ПРОФИ ПРОМО», відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має право надавати послуги щодо дослідженням кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Зазначений звіт показав, що опитано 750 респондентів методом інтернет-опитування у період з 10.12.2018 по 10.01.2019. За результатами опитування 44 % респондентів асоціюють позначення «FINEST WHEAT, зобр.» з торговельною маркою «ХОРТИЦЯ»/«KHORTYTSA». 48.3 % респондентів вважають, що

позначення «FINEST WHEAT, зобр.» використовується на алкогольній продукції протягом 4-5 років.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи вмотивованими і вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «FINEST WHEAT, зобр.» відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП та заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «УДК-ІНВЕСТ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 02.05.2018 про відмову в реєстрації знака «FINEST WHEAT, зобр.» за заявкою № т 2016 05648 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «FINEST WHEAT, зобр.» за заявкою № т 2016 05648 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; горілка; горілка вишнева; джин (ялівцева горілка); коктейлі; лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції» та заявленого переліку послуг 35 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

В. М. Ресенчук

В. Г. Красовський