

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.10.2017 № 1494

**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

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/21-17 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Науково-виробничого підприємства “НИВА” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 16.09.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ФРИЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” за заявкою № т 2015 03418.

Представник апелянта – Задорожний Р.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 18626 від 24.11.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2015 03418;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/73-17 від 31.08.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 16.09.2016 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “ФРИЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” за заявкою № т 2015 03418, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- є загальноживаним як позначення товару певного виду, що входить до узагальнюючого поняття “вина ігристі”:

“Frizzantino - это десертное полуигристое, полусладкое вино светлo-золотистого цвета с зеленоватыми отблесками. Сбалансированный бодрящий, в меру сладкий, вкус порадует ансамблем из персика, яблoк, цветочного букета и неожиданной лёгкой кислинкой в конце. Изящный аромат демонстрирует тона акации и нежного солода. Вино Фризантино - это классический представитель белых итальянских вин. Оно относится к игристым винам слабого давления, которые в Италии называют “фризанте”. Вино Frizzantino производят на основе сорта “Просекко”, который относится к винным сортам позднего периода созревания”;

- є оманливим для інших товарів 33 класу.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розд. II, ст. 6, п. 2).

http://chaokakao.com.ua/italian_vine/frizzantino_bianco

<http://elit-alco.com.ua/item/347-italyanskoe-beloe-vino-frizantino-frizantino-15-1-8>

<http://alcovegass.com.ua/i568511-frizzantino-bianco-amabile-frizantino-bianco-amabile-151.html>

<http://vip-alco.com.ua/item/37-frizzantino-frizantino-151-8>

<http://lavka-italiano.com.ua/p70710056-frizzantinfofrizantino-riunite-beloe.html>

<http://elitchka.com.ua/catalog/frizzantino-frizzantino/>

http://prom.ua/Vino-beloe-frizzantino.html?no_redirect=1

<http://prom.ua/Frizantino.html>

<http://apkua.com/agroboard/i-122908/vino-frizzantino-frizantino-beloe-polusladkoe-igrisloe-1-51-95grn/>

<http://evrostirka.etov.ua/product/1633987-vino-frizzantino-frizzantino.html>

Апелянт – Науково-виробниче підприємство “НИВА” у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю (далі – НВП “НИВА”) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № м 2015 03418.

На думку апелянта, заявлене позначення не відноситься до категорії загальноновживаних для товарів певного виду. Апелянт зазначає, що висновок закладу експертизи не містить посилань на відомості про те, що до дати подання заявки № м 2015 03418 позначення “ФРИЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” використовувалось в Україні в якості назви одного й того ж товару різними виробниками протягом тривалого часу, а сайти, на які посилається експертиза, не містять доказів використання позначення фахівцями в якості назви певного товару і входження його в такому вигляді до складу української мови.

Апелянт зазначає, що слово “фризантіно” у словниках та на офіційних веб-ресурсах відсутнє. Апелянт стверджує, що загальноновживаним позначенням є слово “frizzante”, яке перекладається з італійської мови, як “ігристий, шипучий”. Таке ж значення цього слова міститься у “Винному словаре” та сайтах в мережі Інтернет. Слово “frizzante” та словосполучення “frizzante bianco”, “vino frizzante” зазначені як види напою на етикетках пляшок, що

пропонуються до продажу на тих веб-сайтах, на які посилається заклад експертизи.

Апелянт також зазначає, що основним видом діяльності НВП “НИВА” є масове виробництво і просування на українському та світовому ринках вин і виноробної продукції. Продукція підприємства під різними торговельними марками реалізується в провідних національних торговельних мережах. Таким чином, на думку апелянта, його вино та виноробна продукція, асоціюється в українських споживачів саме з ним.

Апелянт звернувся також до пошукової бази зареєстрованих торговельних марок TMview та за результатом пошуку отримав бібліографічні дані торговельних марок, що містять словесний елемент “frizzantino”, які зареєстровані в інших країнах. Так, словесний знак “FRIZZANTINO” відносно товарів 32, 33 класів МКТП зареєстровано в 2005 році в Іспанії (№ M2635528) та в Колумбії (№ 306910), в 2007 році в Португалії (№ 399586), а комбіновані знаки, що містять словесний елемент “FRIZZANTINO”, в Румунії (№ 102599) та Австрії (№ 142618), в Україні 27.02.2017 ДСІВ видано свідоцтво України № 222669 на знак для товарів і послуг “ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР FRIZZANTINO” для товарів 33 класу МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 16.09.2016 та зареєструвати заявлене за заявкою № m 2015 03418 позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: “алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; бренді; вина; вина ігристі; вина іскристі; вина газовані; вина кріплені; вина десертні; вина шипучі; виноматеріали оброблені (вино нефільтроване, небутильоване); пікети (вино з виноградних вичавків)”.

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 заявленого позначення “ФРИЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” 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 другого 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 зазначеною нормою Закону правова охорона не може бути надана таким позначенням, оскільки вони не відповідають основному призначенню знака, встановленому у статті 1 Закону – відрізнити товари і/або послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг інших осіб.

Відповідно до абзацу другого пункту 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.

Загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма 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 загальноновживаним 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 віднесення заявленого позначення до загальноновживаного, як позначення товару (послуги) певного виду є офіційні документи.

В той же час, у разі відсутності позначення як назви товару (послуги) в офіційних документах такими джерелами можуть бути енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні словники тощо. Допоміжними елементами інформаційної бази для встановлення факту належності заявленого позначення до загальноновживаного як позначення товару (послуги) певного виду є двомовні словники та зазначена довідкова література на іноземній мові (в першу чергу мовою країни заявника).

Заявлене словесне позначення “ФРИЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” складається зі слова “фрізантіно”, що виконано стандартним шрифтом заголовними латинськими літерами, а також літерами кириличної абетки, української та російської мови.

Апелянтом скорочено поданий на реєстрацію перелік товарів 33 класу МКТП, а саме: “алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; бренді; вина; вина ігристі; вина іскристі; вина газовані; вина кріплені; вина десертні; вина шипучі, виноматеріали оброблені (вино нефільтроване, небутильоване); пікети (вино з виноградних вичавків)”.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення загальноновживаним як позначення товару певного виду, колегія Апеляційної палати проаналізувала наведені у рішенні інформаційні джерела, інші доступні джерела, в тому числі з мережі Інтернет.

Колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Згідно з довідково-інформаційними джерелами слово “frizzantino” не має перекладу, крім перекладу з сербської мови, що означає “вино frizzantino”. Frizzantino – злегка ігристе (frizzante), біле напівсолодке (amabile) вино світло-золотистого кольору. Аромат досить яскравий і чіткий - яблуко, груша, квіти.

Прекрасно збалансоване, легке і дуже смачне десертне вино¹. Вино Фрізантіно – це класичний представник білих італійських вин. Воно відноситься до ігристих вин слабого тиску, які в Італії називають “фрізанте”². Слово “frizzante” перекладається з італійської мови, як “ігристий, шипучий”³. Фрізанте – шипучие вина с сильным пенообразованием⁴.

У статті “Зменшувальні суфікси в італійській мові. Словотворення” зазначено, що в італійській мові використовують зменшувальні суфікси, в тому числі, “-ino”⁵.

Так, у глосарії термінів у галузі виноробства он-лайн енциклопедії Вікіпедія “frizzante” означає – напівгазоване вино, “frizzantino” визначено як італійський термін, що означає слабогазоване вино, яке є більше ігристим, ніж негазоване вино, але менш, ніж напівгазоване.⁶

На сайті “Intervitis: искусство виноделия» міститься стаття “Искусство виноделия”, яка опублікована 22.08.2010 про “апелласьоны” (виноробна територія) східно-центральної Італії, де зазначено, що “В раздел COLLI DI PARMA DOC (Эмилия-Романья) входят плотные, слегка игристые вина frizzantino. Игристые белые вина из чистых сортов винограда производятся как в стиле frizzantino и frizzante, так и spumante”⁷.

З метою аналізу того, чи використовується назва “Frizzantino” виробниками товару “вина” в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів, колегія Апеляційної палати звернулась інформаційної мережі Інтернет

На сайті Prom.ua пропонується до продажу ігристе вино Frizzantino італійських виробників: Terre Del Sole (Frizzantino Terre Del Sole Amabile); Donelli (Frizzantino Donelli); Frantolino (Frizzantino amabile Vino Frizzante); SERENISSIMA (Vino Frizzante Bianco Polinni Serenissima Dolce); Zonin (Frizzantino); Chiarli (Frizzantino Trebbiano Amabile, Rubicone IGT)⁸.

На сайті “Вінницький форум” розміщеному в мережі Інтернет 16.07.2013, українським споживачам пропонуються до продажу продукти з Італії: MARTINI ASTI, FRIZZANTINO, LAMBRUSCO, FRAGOLINO”⁹.

На сайті “Вторге Украина: бесплатные объявления Украины”, розміщеному в мережі Інтернет 30.05.2014, українським споживачам пропонуються до продажу італійські вина, в тому числі, “Frizzantino Bianco Amabile. Страна производитель: Италия. Вино: Белое игристое (frizzante), полусладкое (amabile)”¹⁰.

¹ vivino.com.ua/shop/frizzantino, <http://vinamira.com/content/frizzantino-frizzantino>, <http://vip-alco.com.ua/>

² <http://whiskey-shop.com.ua/vino/frizzantino>, <http://whiskey-shop.com.ua/product/list?q=frizzantino>

³ <https://translate.google.com.ua/>

⁴ <http://eniw.ru/glossariy-vino>

⁵ <http://primalezione.com/zmenshuvalni-sufiksi-v-italiyskiy-movi/>

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_wine_terms#F

⁷ <https://intervitis.ru/italiya/apelyasony-vostochno-centralnoj-italii.html>

⁸ <http://kiev.prom.ua/p405048449-vino-bile-frizzantino.html>

⁹ <https://forum.vn.ua/showthread.php?t=47769>

¹⁰ <https://vtorge.net/ad/italyanskie-vina-frizzantino-lambrusko-fragolino-i-t-d-flaa1.html>

На сайті “OK WINE виномаркет” українським споживачам пропонуються до продажу італійські вина: “FRIZZANTINO, TREBBIANO DEL RUBICONE, CHIARLI”, країна виробництва Італія, виробник Chiarli^{11 12}; “FRIZZANTINO DOLCE, CAVICCHIOLI”, країна виробництва Італія, виробник Cavicchioli¹³.

На сайті виномаркету “GOODWINE” українським споживачам пропонуються до продажу італійські вина: “Trebiano del Rubicone Frizzantino secco” країна виробництва Італія, виробник Chiarli¹⁴, “Trebiano del Rubicone Frizzantino”, країна виробництва Італія, виробник Chiarli¹⁵.

На сайті виномаркету “WINETIME gastro&wine market” українським споживачам пропонується до продажу італійське вино: “Cavicchioli Frizzantino Dolce”, країна виробництва Італія, виробник Cavicchioli¹⁶.

На сайті виномаркету “PAPAROCKS” українським споживачам пропонується до продажу італійське вино: “Donelli Frizzantino Bianco Amabile”¹⁷.

На сайті компанії імпортера європейських товарів “Regno Italy” представлено інформацію про італійські ігристі вина “Fiorelli Frizzantino Bianco”¹⁸, “Fiorelli Frizzantino Rosso”¹⁹.

На сайті інтернет-супермаркету “ROZETKA” українським споживачам пропонуються до продажу італійські вина: “Donelli Frizzantino Bianco Amabile”, “Donelli Frizzantino Rosso Amabile”, “Zonin Frizzantino”²⁰

За результатами аналізу зазначених вище джерел інформації з мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що назва “frizzantino” використовується як назва товару “вино ігристе”, на етикетках, під час рекламування товару та під час пропонування його до продажу.

Внаслідок того, що на ринку України представлено товар (вина ігристі) різних виробників, маркований позначенням “frizzantino”, споживачі та фахівці виноробної галузі розуміють це позначення в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні, що не потребує додаткового аналізу і доказів.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є загальноповживаним як позначення товару певного виду.

¹¹ <https://okwine.ua/igris-toe-vino/igris-toe-vino-frizantino-trebyano-del-rubikone-frizzantino-trebbiano-del-rubicone-chiarli-bel-slad-7-5-0-751.html>

¹² <https://okwine.ua/igris-toe-vino/igris-toe-vino-frizantino-trebyano-del-rubikone-sekko-frizzantino-trebbiano-del-rubicone-secco-chiarli-bel-sukh-10-0-751.html>

¹³ <https://okwine.ua/igris-toe-vino/igris-toe-vino-frizantino-dolche-frizzantino-dolce-cavicchioli-bel-slad-0-751.html>

¹⁴ <http://goodwine.com.ua/trebbiano-del-rubicone-frizzantino-secco-01799.html>

¹⁵ <http://goodwine.com.ua/trebbiano-del-rubicone-frizzantino-01800.html>

¹⁶ http://winetime.com.ua/ua/vino-cavicchioli-frizzantino-dolce-bil-nsol_204855.htm

¹⁷ <http://paparocks.com.ua/donelli-frizzantino-1>

¹⁸ <http://www.regno.ua/index.php?id=29149>

¹⁹ <http://www.regno.ua/index.php?id=29150>

²⁰ https://rozetka.com.ua/search/?section_id=§ion=&text=Frizzantino&rz-search-button=

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

Оманливість заявленого позначення розглянута колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів 33 класу МКТП: “алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; бренді; вина; вина ігристі; вина іскристі; вина газовані; вина кріплені; вина десертні; вина шипучі; виноматеріали оброблені (вино нефільтроване, небутильоване); пікети (вино з виноградних вичавків)”.

Колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене за заявкою № т 2015 03418 позначення вказує на вид товару “вино ігристе”, у зв'язку з чим є оманливим для тих товарів, що не відповідають цьому визначенню.

Стосовно тверджень апелянта щодо реєстрації знаків “FRIZZANTINO” 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.

Згідно з пунктом 17.3.13. Регламенту при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “ФРИЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” не відповідає умовам надання правової охорони відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати 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 ДСІВ 16.09.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ФРІЗАНТИНО FRIZZANTINO ФРИЗАНТИНО” за заявкою № т 2015 03418 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

О.С. Кулик

М.Ю. Потоцький