

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
30.10.2018 № 1571

**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**

21 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 25.05.2018 № Р/49-18 у складі головуючого Жмурко О. В. та членів колегії Терехової Т. В., Теньової О. О., розглянула заперечення Чорновола Максима Володимировича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 04.05.2018 про реєстрацію знака для товарів і послуг «Glutenoff, зобр.» за заявкою № т 2016 13929.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/196-18 від 22.05.2018 проти рішення за заявкою № т 2016 13929;  
копії матеріалів заявки № т 2016 13929;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/212-18 від 30.05.2018, вх. № ВКО/327-18 від 31.07.2018.

**Аргументація сторін**

На підставі висновку закладу експертизи 04.05.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «Glutenoff, зобр.» за заявкою № т 2016 13929 відносно переліку товарів 05 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) без надання правової охорони неохороноспроможним елементам: *Glutenoff*.

Пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – Чорновіл Максим Володимирович не погоджується з рішенням про реєстрацію знака для товарів і послуг «Glutenoff» за заявкою № т 2016 13929 в частині виключення з правової охорони словесного елемента «Glutenoff» та зазначає, що заявлене позначення вигадано ним з метою полегшити покупцеві вибір товару, який відповідає його потребам харчування. Позначенням «Glutenoff, зобр.» апелянт маркує продукцію, призначену для людей з непереносимістю глютену.

Апелянт стверджує, що відповідно до визначень міжнародних та національних стандартів харчових продуктів спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену харчові продукти, на які поширюються вимоги цих стандартів, мають такі визначення, зокрема: «харчові продукти, що не містять глютену» («gluten-free foods»), «не містить глютену» («gluten-free»).

Апелянт зауважує, що він створив і почав використовувати заявлене позначення з 19.09.2014. Позначення «Glutenoff, зобр.» не було вживане в комерційній діяльності іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «Glutenoff, зобр.» при використанні для товарів 05 та 30 класів МКТП має розрізняльну здатність; не є описовим чи загальнозживаним; не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

Словесний елемент «Glutenoff» займає домінуюче положення в зображенні і складає суть заявленого позначення, тому не може бути внесений до знака, як елемент, що не охороняється.

Враховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 04.05.2018 та зареєструвати заявлене за заявкою № т 2016 13929 позначення «Glutenoff, зобр.» з наданням правової охорони словесному елементу «Glutenoff».

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

Заявлене за заявкою № т 2016 13929 позначення «Glutenoff, зобр.» є комбінованим, складається із словесного елемента «Glutenoff», створеного поєднанням двох слів англійської мови «gluten» та «off», що виконані літерами латиниці потовщеним шрифтом. Літера «O» являє собою зображувальний елемент, виконаний двома дужками, у середині яких розміщено графічне зображення колоска.

*Gluten*  *ff*

Зображення заявленого за заявкою № т 2016 13929 позначення.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів:

05 класу МКТП: «волокно дієтичне; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; дріжджові дієтичні добавки; крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби; борошно з льонового насіння на фармацевтичні потреби; борошно на фармацевтичні потреби; дитячі суміші; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; молочні ферменти на фармацевтичні потреби; поживні (харчові) добавки; ферменти на фармацевтичні потреби; ферментні дієтичні добавки; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; цукерки лікувальні; хліб для діабетиків на лікарські (медичні) потреби» та

30 класу МКТП: «прісний хліб; хліб; тісто на кондитерські вироби; тісто; тісто бездріжджове на торти і тістечка; тісто на торти і тістечка; пластівці (зернові продукти); тонке сухе печиво (крекер); цукерки; мигдальні кондитерські вироби; крупи харчові; льодяники (смоктунці); карамелі (цукерки); кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; закуски з рису; закуски зі злаків; вівсяні пластівці; галетне печиво; печиво; муслі; кукурудзяні баранці; батончики злакові; тістечка; торти; булочки здобні; булочки; пряники; кукурудзяне борошно; борошно з тапіоки; борошняні кондитерські вироби; бобове борошно; борошно горіхове; борошно; мигдальне печиво; мигдальне тісто».

Колегією також встановлено, що у рішенні Мінекономрозвитку за заявкою № т 2016 13929, прийнятому за результатами кваліфікаційної експертизи, зроблено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони для всього заявленого переліку товарів, але для таких, що не містять глютен, без надання правової охорони неохороноспроможному елементу «Glutenoff». Проте у рішенні не вказано, які саме підстави застосовані для віднесення зазначеного словесного елемента до позначень, що не охороняються відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), та для скорочення заявленого переліку товарів.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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;

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 товарів або надання послуг;

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

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Згідно з до пунктом 4.3.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що:

- а) не мають розрізняльної здатності;
- б) є загальноновживаними як позначення товарів певного виду;
- в) являють собою загальноновживані символи і терміни;
- г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту;
- г) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.8 встановлено, що позначення, зазначені у пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента.

Відповідно до пункту 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.

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.

До позначень, які являють собою загальноновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані символи і терміни (пункт 4.3.1.6 Правил).

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, 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, 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.

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, з метою перевірки обґрунтованості рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження словесного елемента «Glutenoff» заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.3.1.6 та 4.3.1.7 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним додаткові матеріали.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно переліку товарів 05 та 30 класів МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що він не може бути віднесений до позначень, перелічених у пункті 4.3.1.4 Правил.

Що стосується заявленого позначення в цілому, то оригінальне виконання літери «О» із зображувальним елементом у вигляді колоска в середині є відмітною ознакою, яка надає виразність заявленому позначенню та посилює його розрізняльну здатність.

Для встановлення того, чи належить заявлене позначення «Glutenoff, зобр.» до позначень, що зазначені у пункті 4.3.1.3 б), в), г) Правил, колегія Апеляційної звернулася до наявних у вільному доступі довідково-

інформаційних джерел для дослідження семантичного значення словесного елемента «Glutenoff» та зазначає наступне.

Gluten ['glu:tn] n; спец. 1) клейковина; 2) глютен, рослинний білок.<sup>1</sup>

Глютен (gluten) – білкова фракція пшениці, жита, ячменю, вівса або їхніх гібридних сортів і їхніх похідних, нерозчинна у воді та у 0,5 Молів розчині хлористого натрію, яку не переносять окремі особи. В Україні використовують термін «клейковина», який ідентичний терміну «глютен».<sup>2</sup>

Глютенова хвороба – хвороба, викликана непереносимістю однієї із основних частин білка злакових рослин – глютену.<sup>3</sup>

«Глютен (gluten) – смесь двух белков – глиадин (gliadin) и глютенина (glutenin). Глютен содержится в пшенице и ржи, придавая им важное свойство: когда они смешиваются с водой, то становятся клейкими, начинают захватывать воздух, и из них можно приготовить тесто. Повышенная чувствительность к глютену приводит к развитию чревной болезни у детей».<sup>4</sup>

Згідно з Новим англо-українським словником – off – [ɔ:f] 1. *adv* вказує на 1) відхід, відбуття, відокремлення; 2) відстань; 3) припинення, завершення дії; 4) вимикання, роз'єднання апарата; 2. *prep.* вказує на: 1) відстань від; 2) усунення з поверхні; 3) відхилення від норми; 3. *adj.* 1) далекий, віддалений; 2) невржайний; 3) другорядний; 4) вільний тощо.<sup>5</sup>

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати зазначає, що слово «Glutenoff» не має сталого перекладу з англійської мови і дослівно може означати «глютен вимикати», «глютен вільний».

Отже, при використанні щодо заявлених товарів 05 та 30 класів МКТП, словесний елемент «Glutenoff» прямо не описує ці товари, їх склад, якість, характеристики або призначення.

Семантика слова не є однозначною та очевидною і вимагає від споживача певних домислів. Зокрема, позначення може сприйматись споживачем як фантазійне прізвисько, одночасно викликаючи асоціації про відсутність у товарах глютену.

Для з'ясування того, чи належить словесний елемент «Glutenoff» до загальнозживаних позначень товарів певного виду або термінів колегія Апеляційної палати звернулася до діючих в Україні стандартів у сфері виробництва та обігу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, а також до окремих міжнародних стандартів та нормативно-правових актів в цій сфері.

Пунктом 5 Стандарту Асоціації Європейських Спілок Целіакії (AOECS) до продуктів без глютену встановлені вимоги до маркування, реклами і

<sup>1</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/gluten>

<sup>2</sup> ДСТУ-Н Codex Stan 118:2014 «Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги»

<sup>3</sup> Червяк П.І. Медична енциклопедія. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001.

<sup>4</sup> Медицинский словарь (Oxford). Том 1 (А-М): Пер. с англ. – М.: Вече, 2001.

<sup>5</sup> Балла М.І. Новий англо-український словник – К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

презентації продуктів харчування, що не містять глютену. Зокрема, такі продукти мають маркуватися написом «без глютену» «gluten free» та торговельною маркою «Перекреслений колосок», а також можуть супроводжуватися додатковими твердженнями «придатний для людей з непереносимістю глютену», «спеціально вироблено для людей з непереносимістю глютену».

Щодо харчових продуктів спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену діє міжнародний стандарт CODEX ALIMENTARIUS (Standart for Foods for Special Dietary Use For Persons Intolerant to Gluten, Codex Stan 118-1979) в редакції 2008 року.

Зазначеному міжнародному стандарту відповідає діючий в Україні національний стандарт ДСТУ-Н Codex Stan 118:2014 «Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги». Згідно з цим стандартом для маркування харчових продуктів, що не містять глютену («gluten free foods»), використовують напис «не містить глютену», який має бути надрукований в безпосередній близькості від назви продукту. Для харчових продуктів, спеціально оброблених для зменшення вмісту глютену від 20 мг/кг до 100 мг/кг, використовують напис «з дуже низьким вмістом глютену».

Загальні технічні умови щодо виробництва кондитерських борошняних виробів для спеціального дієтичного споживання визначені національним стандартом України ДСТУ 7346-2013.

На території Європейського Союзу вимоги щодо надання споживачам інформації про відсутність або знижений вміст глютену в харчових продуктах встановлені Виконавчим регламентом Комісії (ЄС) № 828/2014 від 30 липня 2014 року. Відповідно до зазначеного регламенту для маркування продукції використовуються написи «gluten-free» або «very-low gluten».

Таким чином, відповідно до стандартів маркування продуктів, які не містять глютен, позначення «Glutenoff» не використовується. Натомість загальноживаними є такі написи: «не містить глютену», «продукти без глютену», «з низьким вмістом глютену», «без глютену», «gluten free», «gluten free foods», «very-low gluten» або торговельна марка Асоціації Європейських Спілок Целіакії «Перекреслений колосок».

Колегією Апеляційної палати також не виявлено позначення «Glutenoff» у термінологічних словниках та спеціальних виданнях.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що на території України позначення «Glutenoff» не є загальноживаним терміном або символом характерним для сфери виробництва та обігу харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання.

Оскільки позначення «Glutenoff» однозначно не асоціюється з певним товаром із притаманними йому ознаками і властивостями та не застосовується в якості назви товарів певного виду різними виробниками протягом тривалого

часу, його також не можна віднести до позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів певного виду.

З огляду на результати проведеного дослідження колегія Апеляційної палати вважає словесний елемент «Glutenoff» таким, якому може бути надано правову охорону, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені абзацами другим, третім, четвертим та шостим пункту 2 статті 6 Закону.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до абзацу п'ятого статті 6 Закону 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.

З огляду на асоціативний характер заявленого позначення «Glutenoff, зобр.» колегія Апеляційної палати вважає, що його використання як знака для маркування заявлених товарів 05 та 30 класів МКТП, що містять глютен або його залишки, не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо товару, а відтак обмеження переліку товарами, що не містять глютен, у рішенні Мінекономрозвитку від 04.05.2018 є правомірним.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене за заявкою № т 2016 13929 позначення «Glutenoff, зобр.» для товарів:

05 класу МКТП: «волокно дієтичне; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; дріжджові дієтичні добавки; крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби; борошно з льонового насіння на фармацевтичні потреби; борошно на фармацевтичні потреби; дитячі суміші; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; молочні ферменти на фармацевтичні потреби; поживні (харчові) добавки; ферменти на фармацевтичні потреби; ферментні дієтичні добавки; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; цукерки лікувальні; хліб для діабетиків на лікарські (медичні) потреби – всі вищезазначені товари, що не містять глютен»

та 30 класу МКТП: «прісний хліб; хліб; тісто на кондитерські вироби; тісто; тісто бездріжджове на торті і тістечка; тісто на торті і тістечка; пластівці (зернові продукти); тонке сухе печиво (крекер); цукерки; мигдальні кондитерські вироби; крупи харчові; льодяники (смоктунці); карамелі



(цукерки); кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; закуски з рису; закуски зі злаків; вівсяні пластівці; галетне печиво; печиво; муслі; кукурудзяні баранці; батончики злакові; тістечка; торти; булочки здобні; булочки; пряники; кукурудзяне борошно; борошно з тапіоки; борошняні кондитерські вироби; бобове борошно; борошно горіхове; борошно; мигдальне печиво; мигдальне тісто – всі вищезазначені товари, що не містять глютен» є таким, що відповідає умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що відповідно до положень статті 6 *quinquies* C(1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

На користь реєстрації заявленого позначення «Glutenoff, зобр.» апелянтом надано такі додаткові матеріали:

копії рахунків ТОВ «Хостинг Україна» № 1-1415325 від 19.09.2014, № 1-2036652 від 10.09.2015 щодо делегування доменного імені та реєстрації домену [glutenoff.com.ua](http://glutenoff.com.ua) на ім'я апелянта;

платіжні доручення про оплату хостингу № P24A103025156760593 від 19.09.2014, № P24A383095264265633 від 10.09.2015;

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію фізичної особи-підприємця апелянта – Чорновола М.В. Дата реєстрації – 03.09.2012.

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ». Скорочене найменування англійською мовою LLC «GLUTENOFF». Дата реєстрації 25.10.2016. Єдиним засновником підприємства є апелянт. Основним видом діяльності є роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

копія статуту ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» від 2016 року та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» від 22.05.2018;

копії рахунків на оплату по замовленню №№320, 321 від 01.12.2017 та видаткових накладних №№126, 127 від 08.12.2017 щодо постачання продуктів без глютену від ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» Нікопольському регіональному благодійному фонду «Дітям Нікополя»;

фото продукції без глютену інших виробників з маркуванням відмінним від заявленого позначення: печиво під знаком «Смакуй» («без глютену»); печиво під знаком «Healthy Tradition» («без глютену», «gluten free»); цукерки під знаком Равлик Боб («без глютену»); булочки європейського виробника під знаком Dr. Schar («Перекреслений колосок», «wheat free», Europe's № 1 «gluten free»); продукти, вироблені у США («gluten free»);

фото продукції без глютену, що виробляється ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» під знаком «Glutenoff», та магазинів, в яких реалізується ця продукція;

фото виставки FreeFromFood Ukraine за 2016, 2017 роки з офіційного веб-сайту АККО Інтернешнл, соціальної мережі Facebook, де представлено продукцію апелянта, марковану заявленим позначенням;

фото апелянта на фоні позначення «Glutenoff, зобр.» у репортажі програми «События. Бизнес без границ» національного телеканалу Україна про Web Summit 2016;

фото веб-сторінки інтернет-магазину апелянта (<https://glutenoff.com.ua>) із зображенням позначення «Glutenoff, зобр.» та соціальної сторінки магазину у мережі Facebook (<https://www.facebook.com/glutenoff.com.ua>), де зазначено дату створення магазину – 19.09.2014;

статистка відвідувань та переглядів веб-сторінки апелянта у Google Adwords за період з 19.09.2014 по 31.12.2017 та за даними сервісу Alexa;

скріншоти коментаря від 26.08.2015 та відгуків стосовно магазинів та продукції апелянта з соціальної сторінки мережі Facebook (перший відгук від 29.03.2016) та з веб-порталу Prom. ua (перший відгук від 25.11.2015).

За результатами аналізу наданих апелянтом матеріалів, а також відомостей з наявних у вільному доступі інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Апелянт вигадав і почав використовувати позначення «Glutenoff» (ГлютенOFF) з 19.09.2014 у діяльності інтернет-магазину. З 25.10.2016 апелянт є одноосібним засновником та керівником ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» (LLC «GLUTENOFF»).

Першим посиланням у переліку результатів пошуку заявленого позначення «Glutenoff» у мережі Інтернет є посилання на веб-сайт апелянта, маркований заявленим позначенням. На сайті широко пропонуються для продажу продукти без клейковини (глютену) виробництва ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» та інших виробників, надано інформацію про умови їх доставки та продажу, рецепти, корисні статті.

Продукція ТОВ «ГЛЮТЕНОФФ» також реалізується у дев'яти магазинах міста Києва та Київської області.

Апелянт представляє та рекламує продукцію під заявленим позначенням на багатьох виставках. Зокрема, у 2016 та 2017 роках апелянт брав участь у виставці АККО Інтернешнл FreeFromFood Ukraine, призначеній для чутливих/уразливих груп споживачів, що проходила за підтримки НДІ Продовольчих ресурсів НААН України, партнерами якої були Всеукраїнське Товариство Целіакії, Європейська Асоціація Целіакії (AOECS), Міжнародна Діабетична Асоціація України (МДАУ). Крім цього, інтернет-магазин апелянта був представлений на веб-саміті Web Summit 2016 у Лісабоні (Португалія), який відвідало біля 53 тисяч інвесторів і підприємців з усього світу.

Надані апелянтом дані щодо статистики відвідувань веб-сторінки [glutenoff.com.ua](http://glutenoff.com.ua) за період з 19.09.2014 по 31.12.2017 підтверджують постійно зростаючу популярність ресурсу.

На думку колегії Апеляційної палати, надані документи свідчать про тривале та інтенсивне використання та просування апелянтом заявленого позначення на території України, зокрема, до дати подання заявки. Позначення «Glutenoff, зобр.» використовується апелянтом шляхом нанесення на упаковання товару, під час пропонування товару для продажу, при оформленні вітрин та промоматеріалів, на виставках, в мережі Інтернет.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Glutenoff, зобр» внаслідок використання стало впізнаваним відносно особи апелянта серед споживачів, що потребують спеціального харчування.

Зважаючи на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Чорновола Максима Володимировича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 04.05.2018 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «Glutenoff, зобр.» за заявкою № т 2016 13929 відносно товарів:

05 класу МКТП «волокно дієтичне; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджі на фармацевтичні потреби; дріжджові дієтичні добавки; крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби; борошно з льонового насіння на фармацевтичні потреби; борошно на фармацевтичні потреби; дитячі суміші; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; молочні ферменти на фармацевтичні потреби; поживні (харчові) добавки; ферменти на фармацевтичні потреби; ферментні дієтичні добавки; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; цукерки лікувальні; хліб для діабетиків на лікарські (медичні) потреби – всі вищезазначені товари, що не містять глютен» та

30 класу МКТП: «прісний хліб; хліб; тісто на кондитерські вироби; тісто; тісто бездріжджове на торти і тістечка; тісто на торти і тістечка; пластівці (зернові продукти); тонке сухе печиво (крекер); цукерки; мигдальні кондитерські вироби; крупи харчові; льодяники (смоктунці); карамелі (цукерки); кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; закуски з рису; закуски зі злаків; вівсяні пластівці; галетне печиво; печиво; муслі; кукурудзяні баранці; батончики злакові; тістечка; торти; булочки здобні; булочки; пряники; кукурудзяне борошно; борошно з тапіоки; борошняні кондитерські вироби; бобове борошно; борошно горіхове; борошно; мигдальне печиво; мигдальне тісто - всі вищезазначені товари, що не містять глютен».

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

Головуючий колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Т. В. Терехова

О. О. Теньова