

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
30.10.2018 №1566

**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

20 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 06.04.2018 № Р/35-18 у складі головуючого Запорожець Л. Г. та членів колегії Козелецької Н. О., Красовського В. Г., розглянула заперечення Лепехи Ігоря Миколайовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 27.02.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “СУМІШ БОРДО” за заявкою № т 2016 05416.

Представник апелянта – Авраменко Ю. С.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Іленок В.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення вх. № ВКО/135-18 від 03.04.2018;

клопотання про залучення документів: вх. № ВКО/254-18 від 26.06.2018; вх. № ВКО/274-18 від 04.07.2018; вх. № ВКО/367-18 від 20.08.2018;

клопотання про скорочення переліку товарів і послуг: вх. № ВКО/358-18 від 14.08.2018; вх. № ВКО/379-18 від 27.08.2018;

матеріали заявки № т 2016 05416.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 27.02.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “СУМІШ БОРДО” за заявкою № т 2016 05416, відповідно до якого заявлене словесне позначення:

1) є загальноновживаним як позначення товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) певного виду, що входять до узагальнюючого поняття “фунгіциди”;

“Суміш бордо - це фунгіцид захисної контактної дії”. “Суміш бордо - бордоська суміш (раніше називали бордоська рідина) – розчин мідного купоросу у вапняному молоці (гашеного вапна). Бордоська суміш давно і ефективно використовується для лікування рослин і попередження різних грибкових захворювань”.

“Наприкінці минулого століття фермер – виноградар з французької провінції Бордо, мабуть, заради економії випадково змішав вапно і мідний купорос (історія замовчує, який саме компонент не захотів він викинути) для обприскування своїх виноградників проти несправжньої борошнистої роси (мільдю). Ефект дії цієї суміші проти мільдю винограду виявився для нього приголомшливим. Так, з легкої руки французького фермера бордоська суміш продовжує переможний хід по земній кулі і зараз як і раніше знаходить активне застосування проти переважної більшості грибкових і багатьох бактеріальних хвороб широкого кола рослин, корисних для людини. Зараз створено багато препаратів схожого спектру дії”.

2) є оманливим для товарів, які не відповідають зазначеному визначенню.

Підстави для висновку: стаття 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

[https://parcel.com.ua/bordeaux-mixture-250-g/;](https://parcel.com.ua/bordeaux-mixture-250-g/)

<http://nashedelo.biz.ua/ukr/cmec-bordo-250-gr-garden-club.html;>

<https://prom.ua/p380840374-bordoskaya-smes-fungitsid;all.html;>

<https://agromag.in.ua/p394025347-bordoskaya-smes-250g.html;>

<https://agromarket50.com.ua/zsr/fungicidi-vid-hvorob/sumish-bordo-250-g;>

[http://doityourself.in.ua/2015/03/20/377/;](http://doityourself.in.ua/2015/03/20/377/)

<http://www.rivnist.in.ua/news/2014/04/08/2505;>

[https://www.vsadu.in.ua/2015/11/bordoska-sumish.html.](https://www.vsadu.in.ua/2015/11/bordoska-sumish.html)

Апелянт – Лепеха Ігор Миколайович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “СУМІШ БОРДО” за заявкою № т 2016 05416 та зазначає наступне.

Пунктом 10.2.2 Методичних рекомендацій визначено три ознаки, які характеризують позначення, що є загальноновживаним. Заклад експертизи посилається саме на другу ознаку, що на думку апелянта підтверджує, що першу і третю ознаку він не порушує. Тому, згідно з абзацом п'ятим пункту 10.2.2 Методичних рекомендацій, “СУМІШ БОРДО” не є загальноновживаним

позначенням, оскільки лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальноновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Відповідно до пункту 10.2.4 Методичних рекомендацій основними інформаційними джерелами для віднесення заявленого позначення до загальноновживаного, як позначення товару (послуги) певного виду є офіційні документи, яким може бути, зокрема МКТП.

При цьому в 05 класі МКТП не вживається поняття “Суміш Бордо”, що свідчить про те, що дане позначення не є загальноновживаним, а будь-яке посилання на те, що воно входить до узагальнюючого поняття, яке передбачене в МКТП, не є доцільним.

У другому абзаці пункту 10.2.4 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 20.08.1997 № 72 (далі – Правила) передбачено, що у разі відсутності позначення як назви товару (послуги) в офіційних документах такими джерелами можуть бути енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні словники тощо.

Терміни, на які заклад експертизи посилався у повідомленні № 122284/ЗМ/17 від 13.12.2017, за твердженнями апелянта, не зазначені в жодному офіційному документі.

Враховуючи зазначене, апелянт вважає, що заявлене на реєстрацію позначення під дію абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не підпадає.

Апелянт зазначає, що позначення “Бордо” (без додаткових елементів) не є таким, що асоціюється з якістю, географічним походженням товару або ж з певним виробником.

Крім того, що поняття “Бордо” може використовуватися у різних значеннях, і мати спільний корінь не лише із поняттям “бордоська”, а й зокрема: “Бордо”-марка вин; “Бордо” - вид прямої і високої пляшки, з високими плечами і невеликим поглибленням на дні, що перешкоджає попаданню осаду в бокал; назва кольору “бордовий”, який походить від назви вина.

Зазначені терміни зовсім не асоціюються між собою, а мають своє індивідуальне значення, так само як і “Суміш Бордо”.

Окрім того в Україні з позначенням “Бордо” було зареєстровано 8 торговельних марок в різних класах МКТП, що говорить про те, що це позначення не підпадає під дію пункту 4.3.1.9 Правил.

Апелянт стверджує, що має фактичний пріоритет у застосуванні словесного позначення “СУМІШ БОРДО” для виготовлення фунгіцидів (протигрибкових препаратів).

11.12.2009 ТОВ “Агрохімпак”, директором якого є апелянт, погоджено технічні умови “Засіб для захисту рослин СУМІШ “БОРДО”. 11.02.2010 на

зазначені технічні умови було отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/7999.

17.04.2010 Державною санітарною-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров'я України було зареєстровано тимчасовий технологічний регламент, який регулює процес виробництва продукції “СУМІШ БОРДО”.

10.05.2011 ТОВ “Агрохімпак” одержано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на препарат “СУМІШ БОРДО”.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 27.02.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2016 05416 та зареєструвати позначення “СУМІШ БОРДО” відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

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

Заявлене позначення “СУМІШ БОРДО” є словесним, виконано заголовними літерами друкованим шрифтом кирилицею.

Клопотанням вх. № ВКО/379-18 від 27.08.2018 апелянт скоротив перелік товарів і послуг для якого він просить зареєструвати заявлене позначення до наступного: 05 клас МКТП “дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; бактерицидні засоби; пестициди; препарати для нищення гнилісних грибів; протиспорові препарати; хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; хімікати для обробляння проти філоксери; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдью”.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зокрема: 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 4.3.1.5 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.

Пунктом 4.3.1.9 Правил визначено, що 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 рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.5 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Положеннями пункту 4.3.1.5 Правил визначено, що ознаками, які характеризують позначення як загальноновживане для товарів (послуг), є:

1) використання цього позначення як видової назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки та властивості, і позначенням, яке використовується в якості його назви.

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) незалежними один від одного виробниками товарів або надавачами послуг.

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальноновживаних для товарів (послуг) певного виду.

У тих випадках, коли позначення внаслідок його тривалого використання різними виробниками для одного і того ж товару (послуги) стало видовим або родовим поняттям, воно може вільно проставлятися на товарах, у документації, що супроводжує товар, використовуватися при рекламуванні товару, воно включається у словники, енциклопедії, довідники, використовується у періодичних виданнях, у радіо- і телевізійних передачах тощо.

Для з'ясування того чи є заявлене позначення загальноновживаним як позначення товарів певного виду при його використанні для товару 05 класу МКТП “фунгіциди” колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел для визначення семантичного значення заявленого позначення.

“Суміш, -і, жін. 1. Сукупність предметів різного виду, сорту. || перен. Поєднання чого-небудь різного, різноманітного. Гетерогенна суміш – суміш, яка складається з компонентів, що перебувають у різних фазах. Гомогенна суміш – суміш, яка складається з компонентів, що перебувають в одній фазі. У

суміші з чим – разом, спільно з чим-небудь. 2. Продукт механічного поєднання, змішання різних речовин, елементів. Кормові суміші. Пальна (горюча) суміш – горючі гази або пара рідкого палива з повітрям, які запалюються у двигунах внутрішнього згоряння. Робоча суміш – паливо, повітря й залишкові гази у двигуні внутрішнього згоряння.

Бордо, невідм., с. 1. Сорт червоного вина. 2. прикм. Те саме, що бордовий.

Бордоська рідина – рідкий отруйний хімікат; застосовується проти грибкових хвороб рослин”. (“Великий тлумачний словник сучасної української мови” – В.Т. Бусел, ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.).

“Бордо́ (фр. Bordeaux) – місто та муніципалітет на південному заході Франції” (<https://uk.wikipedia.org/>).

За результатами дослідження інформаційно-довідкових джерел колегією Апеляційної палати не виявлено обставин, зазначених у п. 4.3.1.5 Правил, а саме використання позначення “Суміш бордо” тривалий час різними виробниками для одного й того ж товару (послуги).

Колегією Апеляційної палати встановлено, що на українському ринку, зокрема в українському сегменті мережі Інтернет, позначення “СУМІШ БОРДО” використовується для товару “фунгіцид” виробництва ТОВ-фірма “Агрохімпак”, “Garden Club”, який пропонується до продажу в різних інтернет-магазинах.

Колегія Апеляційної палати також проаналізувала інтернет-посилання, наведені експертизою на підтвердження власних доводів.

<https://parcel.com.ua/bordeaux-mixture-250-g/> - посилання на інтернет-магазин, де пропонується до продажу фунгіцид, маркований позначенням “БОРДОСЬКА СУМІШ” виробництва “Агроопт+”.

<http://nashedelo.biz.ua/ukr/smes-bordo-250-gr-garden-club.html> - посилання на інтернет-магазин, де пропонується до продажу фунгіцид, маркований позначенням “СУМІШ БОРДО” виробництва “Garden Club”.

<https://prom.ua/p380840374-bordoskaya-smes-fungitsid;all.html> - посилання на інтернет-магазин, де пропонується до продажу фунгіцид, маркований позначенням “БОРДОСКАЯ СМЕСЬ” виробництва “Грин Бэлт” (Росія).

<https://agromag.in.ua/p394025347-bordoskaya-smes-250g.html>,
<https://agromarket50.com.ua/zsr/fungicidi-vid-hvorob/sumish-bordo-250-g> - посилання на інтернет-магазини, де пропонується до продажу фунгіцид, маркований позначенням “СУМІШ БОРДО” виробництва “Агрохімпак”.

<http://doityourself.in.ua/2015/03/20/377/> - стаття “Бордоська рідина (суміш). Як приготувати та коли застосовувати”.

<http://www.rivnist.in.ua/news/2014/04/08/2505> - стаття “Бордоська суміш. Як приготувати, коли і де використовувати”.

<https://www.vsadu.in.ua/2015/11/bordoska-sumish.html> - стаття “Рецепти приготування бордоської суміші і інструкція із застосування”.

Таким чином, аналіз зазначених Інтернет-посилань показав, що позначення “СУМІШ БОРДО” для маркування фунгіцидів використовується в Україні двома виробниками: фірмами “Агрохімпак” та “Гарден клуб”.

При цьому статті, розміщені в мережі Інтернет, не містять інформації саме про товар фунгіцид під назвою “СУМІШ БОРДО”. Фунгіцид “бордоська рідина” в наведених статтях згадується як “бордоський розчин” або “бордоська суміш”.

26.06.2018 вх. № ВКО/254-18 апелянтом надано копії сторінок статутів: Товариства з обмеженою відповідальністю – фірми “АГРОХІММАРКЕТ”, Товариства з обмеженою відповідальністю – фірми “АГРОХІМПАК” та Товариства з обмеженою відповідальністю “ГАРДЕН КЛАБ”, які підтверджують, що апелянт є учасником (засновником) цих товариств.

20.08.2018 вх. № ВКО/367-18 апелянтом надано копію посвідчення про державну реєстрацію препарату “Суміш Бордо, ВП, фунгіцид” № 06722, видане ТОВ “Агрохімпак” від 31.07.2018.

Зважаючи на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “СУМІШ БОРДО” для товарів 05 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття “фунгіциди”, не є загальноживаним як позначення товару певного виду, оскільки воно не має ознак, встановлених пунктом 4.3.1.5 Правил.

Стосовно оманливості позначення “СУМІШ БОРДО” для інших товарів 05 класу МКТП, які не відповідають визначенню “фунгіциди”, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

До оманливих відносяться позначення, які містять відомості, що по суті є описовими, але по відношенню до заявлених товарів (послуг) можуть однозначно сприйматись споживачем як неправдиві або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товарів або характеру послуг чи їх походження. Якщо такі відомості у позначенні очевидні і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Проаналізувавши позначення “СУМІШ БОРДО”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що семантика позначення в цілому не є однозначною та очевидною без додаткових роздумів та пояснень, тому його не можна вважати описовим для товарів 05 класу МКТП, які відповідають визначенню “фунгіциди”.

Відтак, позначення “СУМІШ БОРДО” не буде однозначно сприйматись споживачами як таке, що оманливо описує товари 05 класу МКТП, їх властивості або інші якісні характеристики.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “СУМІШ

БОРДО” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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. Заперечення Лепехи Ігоря Миколайовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 27.02.2018 про відмову в реєстрації знака “СУМІШ БОРДО” за заявкою № т 2016 05416 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак “СУМІШ БОРДО” за заявкою № т 2016 05416 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: “дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; бактерицидні засоби; пестициди; препарати для нищення гнилісних грибів; протиспорові препарати; хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; хімікати для обробляння проти філоксери; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдью”.

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

Головуючий колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

Н. О. Козелецька

В. Г. Красовський