

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
30.12.2024 № 260/2024



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

04 грудня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 12.08.2024 № Р-АП/37-24, у складі головуючого Теньової О. О. та членів колегії Шатової І. О., Горбик Ю. А., за участю секретаря засідання Горбик Ю. А., розглянула заперечення Гураль Марії Василівни проти рішення Національного органу інтелектуальної власності від 25.01.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ПРОШУТТО» за заявкою № m 2022 03651.

Представники апелянта – Кузьмович Б. В., Наумов І. Д.,
Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж. А.

Заперечення апелянта – Гураль М. В., подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням від 25.01.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ПРОШУТТО» за заявкою № m 2022 03651 відносно послуг

35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником; є описовим для частини послуг 35 класу, що пов'язані з введенням у цивільний оборот певного виду товару (а саме шинка), і вказує на їх призначення; може ввести в оману щодо послуг 35 класу, які не відповідають вищевказаному призначенню.

Апелянт – Гураль М. В., не погоджується з вказаним рішенням та зазначає, що заявлене позначення «ПРОШУТТО» активно нею використовується та є відомим щодо неї серед споживачів продуктових магазинів.

Діяльність апелянта спрямована на роздрібний та гуртовий продаж різноманітних харчових товарів. На даний момент асортимент магазину складає понад 13 тисяч позицій товарів, серед яких як товари іноземних виробників, які не здійснюють власний імпорт в Україну, так і товари національних компаній. Саме на це вказує назва магазину, оскільки «прошутто» – це назва унікальної шинки, яка асоціюється з італійськими продуктами.

З січня 2021 року Гураль М. В. почала свою публічну діяльність, створивши сторінку у соціальній мережі «Instagram», де активно публікує інформаційні та розважальні дописи.

На підтвердження вказаних обставин, апелянт надала копії скріншотів фото та відеозаписів зі сторінки в мережі «Instagram» за посиланнями: <https://www.instagram.com/p/DAwEQ6Mtlmf/>; <https://www.instagram.com/p/DAI4yG0tAd0/>; https://www.instagram.com/p/C_irjQUNI00/; <https://www.instagram.com/p/C2emNbJt79z/>; https://www.instagram.com/p/C09kN_ntUh-/; https://www.instagram.com/p/C0Ym_kteqQ/.

На цей час сторінка налічує понад 4300 активних читачів та 129 дописів (https://www.instagram.com/proshytto?igsh=MThtNW50eHF2aTRnZw%3D%3D&utm_source=qr). З моменту написання мотивованої відповіді на попередній висновок закладу експертизи (вих. № 09/01-1 від 09.01.2024) апелянт збільшила обсяг своєї аудиторії більше ніж у три рази. Такий значний приріст підписників за досить короткий проміжок часу свідчить про активний розвиток бренду.

Також Гураль М. В. публікує відеоролики в соціальній мережі «ТікТок», де зараз налічується близько 13200 підписників та 30100 уподобань (https://www.tiktok.com/@proshytto_ternopil). З моменту написання мотивованої відповіді на попередній висновок експертизи (вих. № 244961/ЗМ/23 від 30.12.2023) апелянт збільшила обсяг підписників у понад 43 рази. Такий значний приріст підписників за досить короткий проміжок часу також свідчить про активний розвиток власного бренду заявником. Водночас відеоролики апелянта періодично набирають понад сто та двісті тисяч переглядів.

Апелянт активно використовує заявлене позначення у власних соціальних мережах та у фізичному магазині, публікує дописи, акційні пропозиції, інформацію про нові надходження асортименту. Крім того, магазин

прикрашений яскравою вивіскою та фірмовими елементами. Завдяки такому підходу, Гураль М. В. змогла побудувати сильний бренд, який асоціюється з високою якістю продуктів та відмінним сервісом.

Апелянт вважає, що позначення «ПРОШУТТО» не є описовим, оскільки слово «прошутто» є асоціативним позначенням стосовно товарів та викликає асоціації про те, що товар, який реалізується в магазині апелянта, пов'язаний з чимось італійським і смачним, однак фактично ніяк його не описує.

Апелянт навів приклади реєстрацій торговельних марок, які, на його думку, також можуть вважатись описовими або вводити в оману, проте отримали правову охорону.

Щодо потенційного ризику введення в оману споживачів апелянт зазначив, що для уникнення вказаного ризику скоротив перелік послуг 35 класу МКТП шляхом виключення таких послуг, як: демонстрування товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 класів та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів; представлення товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 класів та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів на засобах інформування з метою роздрібного та/або оптового продажу.

Апелянт вважає, що за рахунок активного та систематичного використання позначення «ПРОШУТТО» набуло високого ступеня впізнаваності та розрізняльної здатності. Також позначення не є описовим та не може вводити в оману щодо послуг 35 класу МКТП. Саме така комбінація літер, як подана у заявці, на його думку, робить позначення унікальним, впізнаваним та популярним.

При прийнятті рішення апелянт просила керуватися пунктом С (1) статті бquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, яким передбачено, що для визначення можливості знаку бути предметом охорони необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знаку.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 25.01.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ПРОШУТТО» за заявкою № т 2022 03651 та зареєструвати заявлене позначення для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначила, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, із змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі статтею 10 Закону, експертом встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю (пункт 1 статті 5, стаття 6 Закону) на підставі:

Заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

2) є описовим для частини послуг 35 класу, що пов'язані з введенням у цивільний оборот певного виду товару (а саме шинка) і вказує на їх призначення:

Прошутто (італ. prosciutto — «окіст») – італійська шинка, зроблена з окосту, натерта сіллю й прянощами. Окіст найвищої якості. Для нього спеціально вирощують свиней, відгодовуючи каштанами;

3) може ввести в оману щодо послуг 35 класу, які не відповідають вищевказаному призначенню.

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

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%82%D0%BE>

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пункту 11 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 09.10.2024 № Вх-41948/2024), додаткових матеріалах (від 04.12.2024 № Вх-09-8502/24), копіях матеріалів заявки № m 2022 03651, та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **ПРОШУТТО** виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці без зазначення кольору. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротила перелік послуг 35 класу МКТП, а саме виключила з переліку такі послуги: демонстрування товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 класів та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів; представлення товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 класів та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів на засобах інформування з метою роздрібного та/або оптового продажу.

Тому розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого переліку послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ПРОШУТТО» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

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

- 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;
- загальноживані 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 абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

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, 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.

¹ Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ, відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що описові позначення мають залишатися вільними для використання будь-яким виробником або надавачем послуг, оскільки несуть у собі необхідну для споживача інформацію стосовно пропонованого товару або послуги.

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 вважається описовим, якщо воно виключно 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 чи характеристики. Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також 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.

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.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Отже, для визначення позначення оманливим, його смислове значення повинно бути знайоме споживачу як очевидна вказівка на характеристики певного товару чи послуги. За таких умов використання цього позначення для іншого товару чи послуги очевидно буде неправильним, неправдивим і тому оманливим.

Для встановлення того, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, чи є воно описовим та чи є оманливим при використанні щодо скороченого

переліку послуг, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел, мережі «Інтернет», а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала таке.

У перекладі з англійської мови Prosciutto [prə'ʃu:təʊ] прошуто, гостра копчена тонко нарізана шинка³.

Прошутто (італ. – Prosciutto) – італійська сушена шинка, яка традиційно подається нарізаною дуже тонкими скибочками без додаткового приготування. Такий стиль подачі італійці називають «prosciutto crudo», що перекладається буквально, як «сира шинка», або просто «crudo». Прошутто, що пройшло теплову або якусь іншу обробку, називається «prosciutto cotto» (шинка приготовлена)⁴.

Прошутто (італ. Prosciutto в перекладі означає окіст) – італійська шинка, зроблена з окосту, натерта сіллю. Найвідоміша різновид прошутто – пармська шинка – не містить ніяких інших інгредієнтів, крім морської солі. В інших регіонах Італії використовують різні спеції (перець, часник і т. ін.). Нарізка прошутто має особливий неповторний смак і аромат. Подається як закуска або м'ясна основа для сендвічів. Також використовується як начинка для піци. Рекомендується нарізати тонкими скибочками. Блідо-рожеві, трохи блискучі тонкі скибочки прошутто додають в блюда в кінці готування, а найчастіше нарізають дуже тонкими скибочками і подають на стіл з динею або інжиром, або приправляють супи і юшки невеликою кількістю прошутто⁵.

Слово «прошутто» походить від латинського «pro» (до) і «exsuctus» (минула форма від «prosciugare» – «добувати всі соки»). Португальський термін «presunto» має те саме походження. Порівняно також із сучасним італійським дієсловом «prosciugare», що означає «висушувати».

«Прошутто» – це термін, що описує категорію продукту.

Позначення є описовим, якщо на офіційних мовах країни (або не лише для англomовного населення ЄС) це словосполучення відповідає положенню законодавства щодо опису характеристик товарів/послуг. Тобто, на українській, англійській та італійській мовах воно має те саме описувальне значення.

З викладеного слідує, що італійська prosciutto стала загальним терміном у світовій кулінарії і виробники використовують його для позначення конкретного типу шинки. Тому, навіть якщо цей термін активно використовувався заявником, інші учасники ринку також можуть використовувати його для позначення подібного товару.

Оскільки «ПРОШУТТО» є частиною загальноприйнятого лексикону (Лексикон – запас слів, словник, лексика) у харчовій промисловості, це не дозволяє створити враження, що певний виробник чи компанія є єдиним джерелом цього продукту.

³ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/prosciutto>

⁴ <https://recept-2u.com.ua/istoriya-proshutto-chast-pervaya/>

⁵ <https://pesto-italy.com.ua/produkti/kovbasa-ta-myaso/proshuto/krudo-100-g.html>

Проаналізувавши семантичне значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати констатує, що слово «ПРОШУТТО» має конкретне семантичне значення по відношенню до частини послуг 35 класу МКТП, для розуміння якого не потрібно додаткових асоціацій та логічних побудов.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення прямо вказує на вид та призначення послуг – демонстрування та продаж споживачам італійської шинки.

Крім того, враховуючи семантичне значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що звичайним споживачам зрозумілий зміст заявленого позначення і воно буде сприйматися споживачами виключно як вказівка на великий асортимент продуктів – італійської шинки від різних виробників.

Для споживачів використання словесного позначення «ПРОШУТТО» як торговельної марки може мати певні негативні наслідки, зокрема, призвести до ризику помилок при виборі послуг, оскільки пересічні споживачі справедливо можуть думати, що компанія, яка рекламує свої послуги під торговельною маркою «ПРОШУТТО», насправді є виробником шинок або постачальником конкретного виду продукту, що може призвести до невірних асоціацій з конкретним товаром.

Колегія Апеляційної палати вважає, що у разі реєстрації словесного позначення «ПРОШУТТО» для послуг 35 класу МКТП може виникнути ситуація, коли інші учасники ринку не зможуть ефективно використовувати термін «прошутто» у своїй діяльності без порушення прав на таку торговельну марку. Наприклад, інші компанії, що надають маркетингові послуги або працюють з продуктами, що мають відношення до шинок, можуть бути змушені уникати цього терміну, навіть якщо це не має відношення до їхніх товарів або послуг. Це створює правову невизначеність на ринку і порушує принцип вільної конкуренції.

На підставі викладеного вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що для скороченого переліку частини послуг 35 класу МКТП заявлене позначення є описовим. У зв'язку з цим, до заявленого позначення має бути застосована підстава для відмови, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Оскільки заявлене позначення має однозначне семантичне значення для споживачів і безпосередньо вказує на такий вид послуг як продаж продукту харчування – «шинка», то в процесі його використання для надання іншої частини послуг 35 класу МКТП, таке позначення буде оманливим,

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою 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.

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

Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб з-поміж аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що розрізняльна здатність характеризується наявністю в позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримати інформацію про комерційне джерело походження товару чи послуги, тобто ідентифікувати особу виробника або надавача послуг.

Розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. У залежності від заходів, що здійснюються особою, що використовує позначення або третіми особами, розрізняльна здатність може бути придбана, примножена або навіть втрачена. Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Згідно з МКТП до 35 класу належить: рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи.

Як вказано в пояснювальних примітках, послуги 35 класу є такими, що надаються особами чи підприємствами, які безпосередньо допомагають в роботі або керуванні справами іншого промислового чи комерційного підприємства.

Хоча продаж товарів не можна вважати послугою, діяльність, пов'язана з розміщенням товарів в одному місці, яке дозволяє покупцям оглядати і купувати їх, належить до 35 класу. Такі послуги можуть здійснюватися магазинами роздрібної торгівлі, через каталоги пошлюкової торгівлі або в режимі онлайн.

Отже, послуги цього класу включають продаж товарів або їх просування на ринку.

У даному випадку, позначення «ПРОШУТТО» не тільки описує тип м'ясного виробу, але й фактично вказує на його призначення – для продажу певного виду продукту, оскільки заявлене на реєстрацію для певних послуг 35 класу МКТП. Для заявлених послуг позначення «ПРОШУТТО» не має розрізняльної здатності, оскільки споживачі вірогідно сприйматимуть його як назву певного товару, що пропонується до продажу, а не як торговельну марку. Наявність у торговельній марці лише цього терміну не дозволяє точно ідентифікувати, який саме виробник чи компанія продає чи просуває ці продукти.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене за заявкою № т 2022 03651 словесне позначення «ПРОШУТТО» є описовим,

оскільки прямо вказує на вид товару (шинка) і є загальноприйнятим терміном для позначення певного виду м'ясних виробів і не дозволяє чітко ідентифікувати джерело товару на ринку та не має достатньої розрізняльної здатності для реєстрації як торговельної марки відносно заявлених послуг 35 класу МКТП.

У запереченні апелянт стверджував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок активного використання в рекламі та під час пропонування товару для продажу, та надала відповідні докази.

Проаналізувавши надані матеріали, колегія Апеляційної палати зазначає. Абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил встановлено, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності, а саме роздруківки з інформацією про апелянта з вебсайтів: <https://www.instagram.com/p/DAwEQ6Mtlmf/>;
<https://www.instagram.com/p/DA14yG0tAd0/>;
https://www.instagram.com/p/C_irjQUNI00/;
<https://www.instagram.com/p/C2emNbJt79z/>;
https://www.instagram.com/p/C09kN_ntUh-/;
https://www.instagram.com/p/C0Ym__kteqQ/.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що навіть з урахуванням використання апелянтом позначення «ПРОШУТТО» на ринку, споживачі все одно сприйматимуть його як загальний термін для певного виду продукту (шинки), а не як ексклюзивний індикатор певного виробника чи надавача заявлених послуг 35 класу МКТП (постачальника продукту).

Отже, заявлене за заявкою № т 2022 03651 позначення в цілому не може вважатись таким, що має розрізняльну здатність.

Стосовно того, що апелянтом для прикладу можливості реєстрації заявленого позначення «ПРОШУТТО» наведені інші позначення, які складаються з назви продукту або страви та на які видані свідоцтва України, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту доказами у справі, зокрема за запереченням, є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів, поясненнями учасників розгляду заперечення.

Пунктом 2 глави 7 розділу I Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Зважаючи на те, що обсяг правової охорони наведених апелянтом торговельних марок, які складаються з назви продукту або страви та заявленого позначення відрізняються, колегія Апеляційної палати не бере до розгляду відомості про ці торговельні марки, як такі, що не стосуються предмета заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 32.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Гураль Марії Василівні в задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 25.01.2024 про відмову в реєстрації торговельної марки «ПРОШУТТО» за заявкою № т 2022 03651 відносно послуг 35 класу МКТП залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності після складання його повного тексту та затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затвержене рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий
Члени колегії

О. О. Теньова
І. О. Шатова
Ю. А. Горбик



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/337-24 від 27.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 27.12.2024 12:59
3FAA9288358EC0030400
000000BV3900E0A2D700



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/337-24 від 27.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Горбик Ю. А. 27.12.2024 12:47
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№3201-01/337-24 від 27.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
ШАТОВА І. О. 27.12.2024 12:26
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05