

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
16.06.2025 № 143/2025



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

02 квітня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 09.08.2024 № Р-АП/29-24, у складі головуючого Терехової Т. В. та членів колегії Горбик Ю. А., Грищенко В. Л., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ» проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 18.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «АМБЕР ПІРОСМАНІ AMBER PIROSMANI» за заявкою № т 2019 11085.

Представники апелянта – Черепов Л. В. , Лісна Т. Л.
Представник УКРНОІВІ – Плюто А. М.

Заперечення апелянта – ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ», 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 у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 18.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «АМБЕР ПІРОСМАНІ AMBER PIROSMANI» за заявкою № т 2019 11085, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення:

1) є таким, що суперечить публічному порядку, бо відтворює прізвище грузинського художника Ніко Піросмані;

2) є оманливим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів, що входять до узагальнюючого поняття «вина, які виготовлені з сорту Сапераві, вирощеного в Алазанській долині», тому що містить у своєму складі зазначення «ПІРОСМАНИ/PIROSMANI»;

3) для частини товарів 33 класу МКТП, а саме «брендів», є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками:

– «ПІРОСМАНИ» (свідоцтво № 149853 від 26.12.2011 заявка № m 2011 10065 від 29.06.2011),

– «PIROSMANI» (свідоцтво № 149854 від 26.12.2011 заявка № m 2011 10066 від 29.06.2011),

– «ПИРОСМАНИ (свідоцтво № 149857 від 26.12.2011 заявка № 2011 11128 від 15.07.2011), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» (GE) щодо таких самих та споріднених товарів;

4) для всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених в матеріалах заявки, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «PIROSMANI», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я «Cognac and Wine Factory Vaziani» Ltd. GE (міжнародна реєстрація № 1079268 від 30.05.2011) щодо таких самих та споріднених товарів.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «АМБЕР ПІРОСМАНИ AMBER PIROSMANI» не суперечить публічному порядку, оскільки не відтворює прізвище грузинського художника Піросманішвілі, тому що у розумінні пункту 1 статті 5 Закону з дня смерті автора пройшло понад 70 років та спадкоємців у Ніколи Аслановича Піросманішвілі, права яких могли би бути порушеними, не залишилося.

Словесний елемент «Піросмані», який входить до складу заявленого позначення, є не прізвищем, а псевдонімом митця та вживається як фантазійне позначення відносно товарів 33 класу МКТП. Також, псевдонім не належить до виключень, встановлених пунктом 2 статті 5 Закону.

Апелянт вважає, що застосування формулювання «узагальнююче поняття» у підставі для відмови щодо оманливості заявленого позначення для товарів 33 класу МКТП є безпідставним, у зв'язку з тим, що, зокрема, в Законі та Законі України «Про виноград та виноградне вино» такого формулювання немає.

Апелянт звертає увагу колегії, що за пошуковим словом «PIROSMANI» у базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – BOIB) Global Brand Database знаходиться інформація щодо використання цього позначення у складі торговельних марок не тільки для товарів 33 класу МКТП, а також для товарів і послуг 09, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 43 класів МКТП.

Також позначення «PIROSMANI» не включено до переліку географічних зазначень, яким надано правову охорону в Україні на підставі Угоди між

Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод від 01.03.2007, та не включено до будь-яких ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів.

Щодо схожості заявленого позначення з торговельними марками за свідоцтвами України №№ 149853, 149854, 149857 для частини товарів 33 класу МКТП, а саме «бренді», апелянт зазначає, що зазначена підстава застосована без урахування скороченого переліку заявлених товарів, а саме вилучення з заявленого переліку товарів «алкогольні напої, крім пива». Крім цього, апелянт звертає увагу, що товар «бренді» відсутній у переліку заявлених товарів 33 класу МКТП.

Щодо схожості заявленого позначення з комбінованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1079368 апелянт зазначає, що при проведенні порівняльного аналізу за ознаками схожості порівнювальні позначення не є схожими настільки, що їх можна було б сплутати між собою.

Апелянт зазначає, що до складу заявленого позначення, окрім словесного елементу «PIROSMANI», входять такі словесні елементи, як «АМБЕР» та «AMBER», що зареєстровані на ім'я апелянта: як торговельні марки «АМБЕР» за свідоцтвом № 116468, «AMBER» за свідоцтвом № 115284; та у складі торговельних марок, зокрема: «AMBER, зобр.» за свідоцтвом № 279307, «МОСКАТО-АМБЕР» за свідоцтвом № 221128, «MOSCATO-AMBER» за свідоцтвом № 221127, «AMBER CHARDONNAY АМБЕР ШАРДОНЕ» за свідоцтвом № 261477, «AMBER RIESLING АМБЕР РИСЛІНГ» за свідоцтвом № 262268, «AMBER PINOT NOIR АМБЕР ПІНО НУАР» за свідоцтвом № 262269, «АМБЕР ПІНО ФРАН AMBER PINOT FRANC» за свідоцтвом № 266110, «АМБЕР КАБЕРНЕ AMBER CABERNET» за свідоцтвом № 283645, «АМБЕР САПЕРАВІ AMBER SAPERAVI» за свідоцтвом № 283646. Тобто йдеться про досить широку лінійку торговельних марок, в основу якої покладено позначення «АМБЕР/AMBER».

Враховуючи зазначене, апелянт вважає, що на сьогоднішній день, внаслідок активного використання протягом тривалого часу, позначення «АМБЕР (AMBER)» набуло достатньої розрізняльної здатності відносно особи апелянта.

Апелянт дослідив інформаційні посилання експертизи у рішенні про відмову в реєстрації торговельної марки «АМБЕР ПІРОСМАНИ AMBER PIROSMANI» за заявкою № m 2019 11085 та звернув увагу колегії Апеляційної палати на таке.

Із інформаційних джерел впливає, що на українському ринку алкогольних напоїв багато виробників, в першу чергу грузинських, які використовують у складі торговельних марок словесні елементи «ПІРОСМАНИ/PIROSMANI».

Щодо інформації у посиланні, зокрема, про те, що грузинські amber wines стали 8-ю категорією вин, доданою до переліку Міжнародної організації виноградарства і виноробства (MOVB), апелянт зазначає таке.

«Включення до переліку зазначеної організації білого вина з мацерацією, яке може характеризуватися оранжево-бурштиновим кольором і дубильним смаком, відбулося 26.11.2020, тобто після дати подання на реєстрацію заявленого позначення. Крім зазначеного, вказана інформація протирічить другій підставі для відмови, відповідно до якої «Піросмані (ჭობრბმბსო) – напівсухе червоне грузинське вино ...», а не «біле вино оранжево-бурштинового кольору».

08.01.2025 (Вх. від 08.01.2025 № 146-08/2025) апелянтом надано зразки етикеток та копії технологічних інструкцій на виробництво вин лінійки АМБЕР/AMBER, в тому числі вина під заявленим позначенням «АМБЕР ПІРОСМАНИ AMBER PIROSMANI» за 2015-2019 роки.

17.02.2025 (Вх. від 17.02.2025 № 1070-08/2025) апелянтом надано копії документів, що підтверджують зв'язок апелянта з виробниками та розповсюджувачами товарів 33 класу МКТП під торговельними марками, до складу яких входять елементи АМБЕР/AMBER, а саме – ліцензійні договори, укладені між ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ» (апелянтом) та Державним підприємством «Харківський завод шампанських вин», приватним підприємством «Українська виноробна компанія» за 2019 та 2024 роки. Надано довідку про виробництво ДП «Харківський завод шампанських вин» шампанських і ігристих вин під торговельними марками, до складу яких входять елементи АМБЕР/AMBER за 2018-2023 роки.

Також на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано роздруківки з рекламною презентацією Державного підприємства «Харківський завод шампанських вин» та його продукції під торговельними марками, до складу яких входять елементи АМБЕР/AMBER за 2019 рік.

Враховуючи зазначене, апелянт вважає, що, оскільки він є власником широкої лінійки торговельних марок, до складу яких входить позначення АМБЕР/AMBER, яке набуло розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання, це позначення асоціюється саме з особою апелянта.

18.02.2025 (Вх. від 18.02.2025 № 1120-08/2025) апелянтом надано клопотання про уточнення та скорочення переліку заявлених товарів 33 класу МКТП до таких: «вина, виготовлені з винограду сорту Сапераві, що походить з території Грузії».

На підставі викладеного апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 18.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «АМБЕР ПІРОСМАНИ AMBER PIROSMANI» за заявкою № т 2019 11085 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВ зазначив, 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення експертизи 27.01.2021 за вих. № 10214/ЗМ/21 експертом було направлено повідомлення про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення.

10.06.2021 від заявника надійшла мотивована відповідь з доводами на користь реєстрації позначення, а також скорочений перелік товарів 33 класу МКТП.

Наведені у мотивованій відповіді доводи не були визнані обґрунтованими, тому 18.08.2021 за результатами кваліфікаційної експертизи експертом підготовлено висновок про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є таким, що суперечить публічному порядку, бо відтворює прізвище грузинського художника Піросмані.

«Нико Пиросмани (груз. ნიკო ფიროსმანი настоящее имя Николай Асланович Пиросманашвили (Пиросманашвили), груз. ნიკოლოზ ასლანის ძე ფიროსმანიშვილი; 17 мая 1862, Мирзаани, Тифлисская губерния, Российская империя – 7 апреля 1918, Тифлис, Закавказье) – грузинский и русский художник-самоучка, представитель примитивизма, один из крупнейших мастеров наивного искусства. Его творчество высоко оценивали Пабло Пикассо и русские авангардисты. О жизни художника сняты фильмы, многие поэты (Павел Антокольский, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе и др.) посвятили ему стихи»;

2) є оманливим для товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, крім товарів, що входять до узагальнюючого поняття «вина, які виготовлені з сорту Сапераві, вирощеного в Алазанській долині», тому що містить у своєму складі зазначення «Піросмані/PIROSMANI».

«Пиромани (ფიროსმანი) – полусухое красное грузинское вино, выпускается с 1981 года. Готовится из сортов винограда саперави, возделываемого в Алазанской долине на известном микроучастке Ахоеби села Карданахи в Гурджаанском муниципалитете Грузии.

Исключительно благоприятные почвенно-климатические условия и кахетинская технология изготовления создают вино неповторимый вкус и аромат. Вино имеет густой темно-гранатовый цвет.

Готовое вино содержит спирта 10,5-12,5 % об., сахара 1,5-2,5 % при титруемой кислотности 5-7 г/л.

Уникальность процесса изготовления Пиромани связана с приверженностью старинным грузинским технологиям:

1. Плоды очищают от веточек и измельчают.
2. После предварительно подготовки сырье вместе с косточками и шкурками перекладывают в специальные емкости, зарытые в землю. Называются такие сосуды кевври и вмещают в себя до 5 тысяч литров будущего вина.
3. В керамических кувшинах напиток выдерживают на протяжении нескольких месяцев. Подземное хранение позволяет добиться постоянной температуры (около 14 °С) и сохранить натуральный вкус.

4. Процесс брожения останавливают с помощью холодильных установок, после чего отстаивают, пастеризуют и разливают вино.

Кроме классических стеклянных бутылок, можно встретить Пиросмани в керамических емкостях. Это также дань старинным обычаям и попытка подчеркнуть местный колорит.

Вино названо в честь известного грузинского художника-примитивиста — Нико Пиросмани, некоторые сюжеты из его картин использованы в оформлении этикеток грузинского вина»;

3) для части товарів 33 класу МКТП, а саме «брендів», є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними торговельними марками:

– «ПІРОСМАНИ» (свідоцтво № 149853 від 26.12.2011 заявка № m 2011 10065 від 29.06.2011),

– «PIROSMANI» (свідоцтво № 149854 від 26.12.2011 заявка № m 2011 10066 від 29.06.2011),

– «ПІРОСМАНИ» (свідоцтво № 149857 від 26.12.2011 заявка № 2011 11128 від 15.07.2011), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» (GE) щодо таких самих та споріднених товарів;

4) для всіх товарів 33 класу МКТП переліку, зазначеного в матеріалах заявки, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «PIROSMANI», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я «Cognac and Wine Factory Vaziani» Ltd. GE (міжнародна реєстрація № 1079268 від 30.05.2011) щодо таких самих та споріднених товарів.

Зазначення «Amber» не надає позначенню додаткової розрізняльної здатності, а лише вказує на властивості товару:

«Amber wines – категория вин, изготавливаемых методом брожения виноградного сока на мезге, выдерживаются в традиционных глиняных сосудах квеври. В Грузии его принято называть «Карвиспери гвино», что в переводе означает вино янтарного цвета. Грузинские amber wines стали 8-й категорией вин, добавленной в список International Organisation for Vine and Wine (OIV-International organisation of vine and wine/Международная организация виноградарства и виноделия (MOVB) – межправительственной организации, компетентной в области виноградарства и виноделия, деятельность которой носит научно-технический характер».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 5, пункт 1, розділ II стаття 6 пункти 2, 3).

<http://www.georgianwine.ru/Wine/pirosmani>,

<https://produktalko.com/vino/pirosmani-vino-istoriya-korotko-i-obzor-napitka.html>,

<https://vzboltay.com/alcohol/wine/1125-pirosmani.html>,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8,

<https://harchi.info/articles/shcho-treba-znaty-pro-gruzynske-vyno>,

<https://eniw.ru/pirosmani.htm>,

<https://vzboltay.com/alcohol/wine/1125->

pirosmani.html,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE,

<https://sova.news/2017/05/22/19432/>, <https://drinks.ua/tag/gruzinskie-jantarnye-vina/>,
<http://bizzzone.info/wine/2020/1606692773.php>,

<https://winestyle.com.ua/wine/pirosmani-wine/>, <https://okwine.ua/vino-pirosmani-tbilvino-kr-p-slad-12-0-75l>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1849936>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/174627>.

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), визначено, 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 пунктів 11 і 12 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 апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-42760/2021 від 26.10.2021), додаткових матеріалах до заперечення (Вх. від 08.01.2025 № 146-08/2025; Вх. від 17.02.2025 № 1070-08/2025; Вх. від 18.02.2025 № 1120-08/2025), копіях матеріалів заявки № m 2019 11085.

АМБЕР ПІРОСМАНІ

Заявлене позначення **AMBER PIROSMANI** є словесним, складається з чотирьох словесних елементів, розташованих у два рядки один під одним. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

У клопотанні (Вх. від 18.02.2025 № 1120-08/2025) апелянтом скорочено та уточнено перелік заявлених на реєстрацію товарів 33 класу МКТП до таких: «вина, виготовлені з винограду сорту Сапераві, що походить з території Грузії».

З урахуванням викладеного, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «АМБЕР ПІРОСМАНІ AMBER PIROSMANI» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1

статті 5, пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил² в межах скороченого апелянтом переліку 33 класу МКТП.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 4.3.1.1 Правил встановлено, що під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил з метою з'ясування того, чи може воно порушувати публічний порядок у зв'язку з тим, що відтворює псевдонім грузинського художника Ніко Піросманішвілі (Піросмані).

Насамперед, колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення поняття «публічний порядок».

Сутність понять «публічний порядок», «гуманність» і «мораль», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, визначаються через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони торговельних марок.

Законодавством України термін «публічний порядок» не визначений.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, виходячи із тлумачень термінів «публічний» та «порядок», публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави.

Таким чином, сутність поняття «публічний порядок», що включене до пункту 1 статті 5 Закону, визначається через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 в 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.

України та спеціального законодавства щодо правової охорони торговельних марок.

Правові засади щодо дотримання публічного порядку в Україні визначені Конституцією України, іншими законодавчими актами України, а також загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права.

Знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, який не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни³.

Оскільки відповідно до частини першої статті 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, є правочином, то подання заявки на торговельну марку можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Згідно з частиною другою статті 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

З огляду на зазначене, оцінка сприйняття торговельної марки повинна проводитись з урахуванням норм, прийнятих у суспільстві тієї країни, де набувається правова охорона. Під час установлення того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, мають враховуватися всі особливості, що можуть бути йому притаманні, у тому числі сучасне розуміння сутності слів або зображень, що є його елементами, та їх сприйняття в суспільстві. Водночас суперечність публічному порядку заявленого позначення або його елемента має бути очевидною. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку в певних обставинах, не може бути достатнім для відмови в реєстрації такої торговельної марки в цілому.

Суперечність заявленого позначення публічному порядку має установлюватися, у тому числі з урахуванням: переліку товарів і послуг, для яких позначення заявляється на реєстрацію; передбачуваного кола споживачів цих товарів (послуг); фактів, обставин і відомостей, які можуть свідчити на користь реєстрації торговельної марки.

Колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», а також проаналізувала доводи апелянта та встановила таке.

«Ніко Піросмані (груз. ნიკო ფიროსმანიშვილი, Микола/Нікола Асланович Піросманішвілі; нар. 1862, Мірзаані, Тифліська губернія, Російська імперія – пом. 5 травня 1918, Тбілісі, Грузія) – всесвітньо відомий

³ Коментар Г. Боденхаузена до пункту 3 статті 6 quinquies (B) Паризької конвенції про охорону промислової власності.

грузинський художник ХХ століття, самоучка, яскравий представник примітивного стилю в живописі»⁴.

«Ніко Піросмані – відомий світу художник-примітивіст, проте сам він і не знав, як саме його будуть возвеличувати мистецтвознавці. Піросмані не вбачав у власних творах особливої стилістики, він писав так, як бачив світ – світлим та відкритим. Та доля Піросмані не була такою ж світлою, як його картини ... сам Піросмані стає відомим, завдяки своїм розписам шинків, котрі побачили брати-футуристи Ілля та Кирило Зданевичі. Вони скуповували роботи Піросманішвілі й мріяли зустріти самого митця».

«Художник, чия творчість могла б прославити націю і дати їй право на участь в нинішній боротьбі за мистецтво, – писали в статті. – Розуміння кольору і те, як митець користується ним, ставлять Піросманішвілі в ряд великих живописців»⁵.

«Грузинські вина завжди славилися винятковою якістю та чудовим смаком. Одне з улюблених та популярних у народі – «Піросмані», вино, яке не може не сподобатися найвибагливішим любителям слабоалкогольних напоїв.

Напій має не зовсім звичайну історію. З'явилося вино 1981 року, а назву отримало завдяки грузинському художнику-примітивісту. Ніко Піросманішвілі народився в невеликому селі, все життя прожив у цілковитій бідності, не вдалося йому випробувати щастя і в коханні.

Слава прийшла до Ніко Піросманішвілі лише після смерті. Сьогодні репродукції його картин прикрашають пляшки із вином його імені.

«Піросмані» можна зустріти як напівсухе, так і напівсолодке. Найчастіше у продажу можна бачити червоне вино, проте виробники роблять і біле, щоправда, у менших обсягах.

Це грузинське вино виготовляють у районі Ахоїбі (він знаходиться в Алазанській долині).

Для виробництва благородного напою використовують два сорти винограду. Найчастіше це – «Сапераві». Іноді додають сорт «Ркацителі».

Своєю назвою вино завдячує не однойменному селу в Кахетії, а художнику Ніко Піросманашвілі, який жив у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Він народився в Мірзаані, а одним із псевдонімів невизнаного генія стало скорочення від прізвища Піросмані. Художник творив у стилі примітивізму і не був оцінений свого часу.

Є одне грузинське вино, яке настільки відоме і звичне, що ти думаєш, що це одна з таких самих назв, як Кіндзмараулі, Ркацителі, Мтевані і так далі. Ми говоримо про Піросмані. І лише дехто знає, що це вино, яке названо на честь відомого грузинського художника. До речі, це той самий художник, про якого співається у пісні «Мілілон червоних троянд». Грузини цього художника дуже

⁴https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96

⁵<https://plomin.club/niko-pirosmani/>

люблять та шанують. Ось тільки Ніко Просманашвілі, а це повне ім'я цього художника, не було визнано за життя»⁶.

Узагальнюючи наведену інформацію, колегія Апеляційної палати зазначає, що Ніко Піросмані (Микола Асланович Піросманішвілі) відомий у світі та Україні як грузинський художник-примітивіст, який виріс на батьківщині кращих грузинських вин, у Кахетії. Велика кількість картин художника присвячені грузинському виноробству, відображають повсякденне життя людей та природу Грузії.

Інформаційні джерела свідчать про використання з 1981 року словесного елемента «PIROSMANI/ПІРОСМАНИ» різними виробниками як найменування грузинського вина, присвяченого легендарному грузинському художнику Ніко Піросмані. Сюжети його картин виробники іноді розміщують на етикетках.

Отже, сприйняття псевдоніма грузинського художника Піросмані в українському суспільстві не може пов'язуватися з будь-яким посяганням на основи суспільного ладу держави, основні права і свободи людини та суспільства в цілому.

Псевдонім грузинського художника Піросмані тривалий час використовується виноробами як найменування вина, названого на честь художника, що підтверджує шанобливе ставлення та повагу до цієї особистості, а відтак не може негативно сприйматися у суспільстві у зв'язку з використанням заявленого позначення відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не належить до позначень, які відповідно до пункту 4.3.1.1 Правил можна віднести до таких, що суперечать публічному порядку. Використання заявленого позначення для маркування вина не створюватиме невірною розуміння (спотворення) особистості Ніко Піросмані та ймовірності завдання шкоди репутації цієї відомій особі чи применшення його вкладу у світову культуру і мистецтво.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 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.

⁶ <https://snegovik24.com.ua/vino-pirosmani-istoriya-ta-xarakteristiki-napoyu-kultura-pittya-ta-vartis/t-plyashki>

Відповідно до інформаційних джерел вино Піросмані здебільшого характеризується як напівсухе червоне вино, виготовлене з винограду сорту Сапераві, вирощеного в регіоні Кахетія східної Грузії. В ароматі домінують відтінки стиглої вишні, граната та легка кислинка червоної смородини.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що для скороченого переліку заявлених товарів 33 класу МКТП «вина, виготовлені з винограду сорту Сапераві, що походить з території Грузії» підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не буде поширюватися на заявлену торговельну марку «АМБЕР ПІРОСМАНІ AMBER PIROSMANI».

Стосовно твердження експертизи, що «зазначення «Amber» не надає позначенню додаткової розрізняльної здатності, а лише вказує на властивості товару», колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Розглянувши надані апелянтом матеріали на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянт (ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ») є власником свідоцтв України № № 116468, 115284, 279307, 221128, 221127, 261477, 262268, 262269, 266110, 283645, 283646 на торговельні марки, до складу яких входять такі словесні елементи, як «АМБЕР» та «AMBER».

Відповідно до довідки, наданої апелянтом, ДП «Харківський завод шампанських вин» за період з 2018 до 2023 року було вироблено 248 088 одиниць продукції під торговельними марками, в основу яких покладено елементи «АМБЕР/AMBER», що використовуються ДП «Харківський завод шампанських вин» на підставі ліцензійних договорів з ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ».

На підтвердження фактичного використання зазначених торговельних марок апелянт також надав зразки етикеток вин лінійки «АМБЕР» та копії технологічних інструкцій на виробництво вин, затверджених наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Москато-Амбер», «Амбер Рислінг», «Амбер Піно фран», «Амбер Мерло», «Амбер Сапераві», «Амбер Піно Нуар», «Амбер Піросмані», «Амбер Алазанська долина».

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словесні елементи «АМБЕР» та «AMBER», які входять до складу заявленого позначення, набули достатньої розрізняльної здатності, що дозволяє ідентифікувати особу апелянта. Тому, при використанні для маркування товарів 33 класу МКТП, заявлене позначення може сприйматись українськими споживачами як продовження серії торговельних марок апелянта.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Підстава для відмови щодо схожості заявленого позначення відносно частини товарів 33 класу МКТП, а саме «брендів», зі словесними торговельними марками за свідоцтвами №№ 149853, 149854, 149857 колегією Апеляційної палати не розглядається, у зв'язку із скороченням заявленого переліку товарів 33 класу МКТП, в якому відсутні товари «алкогольні напої» та «бренди».

Крім того, дія протиставлених торговельних марок була припинена.

Протиставлена торговельна марка «ПІРОСМАНИ» за свідоцтвом України № 149853 припинила свою дію з 30.06.2021. Відомості про це опубліковані в офіційному електронному бюлетені НОІВ № 3 від 19.01.2022.

Протиставлена торговельна марка «PIROSMANI» за свідоцтвом України № 149854 припинила свою дію з 30.06.2021. Відомості про це опубліковані в офіційному електронному бюлетені НОІВ № 3 від 19.01.2022.

Протиставлена торговельна марка «ПІРОСМАНИ» за свідоцтвом України № 149857 припинила свою дію з 16.07.2021. Відомості про це опубліковані в офіційному електронному бюлетені НОІВ № 7 від 16.02.2022.

Підстава для відмови щодо схожості заявленого позначення відносно всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених в матеріалах заявки переліку, з комбінованою торговельною маркою «PIROSMANI», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я «Cognac and Wine Factory Vaziani» Ltd. GE (міжнародна реєстрація № 1079268 від 30.05.2011) щодо таких самих та споріднених товарів, колегією Апеляційної палати також не розглядається у зв'язку з таким.



Протиставлена комбінована торговельна марка *Pirosmeni* за міжнародною реєстрацією № 1079268 складається із зображувальної частини у вигляді чоловіка, що сидить на стільці, та словесної частини «Pirosmeni». Водночас словесний елемент «Pirosmeni» дискламовано, про що здійснено запис за кодом (526) бібліографічних даних міжнародної реєстрації.

Крім цього, дію міжнародної реєстрації № 1079268 на торговельну марку «Pirosmeni» припинено з 30.05.2021 у зв'язку з закінченням строку дії. Сповіднення про це опубліковано в офіційному бюлетені Міжнародного бюро ВОІВ від 23.12.2021 2021/49 Gaz.

З урахуванням викладеного, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, не буде поширюватися на заявлену за заявкою № т 2019 11085 торговельну марку «АМБЕР ПІРОСМАНИ AMBER PIROSMANI» відносно скороченого переліку заявлених товарів 33 класу МКТП.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «вина, виготовлені з винограду сорту Сапераві, що походить з території Грузії».

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 в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПОТЕНЦІАЛ» задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 18.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «АМБЕР ПІРОСМАНІ AMBER PIROSMANI» за заявкою № т 2019 11085 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «АМБЕР ПІРОСМАНІ AMBER PIROSMANI» за заявкою № т 2019 11085 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «вина, виготовлені з винограду сорту Сапераві, що походить з території Грузії».

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Т. В. Терехова
Ю. А. Горбик
В. Л. Грищенко



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/40-25 від 13.06.2025
КЕП (Підписання проекту):
Терехова Т. В. 13.06.2025 11:38
03561708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/40-25 від 13.06.2025
КЕП (Підписання проекту):
Грищенко В. Л. 13.06.2025 11:35
58D71208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/40-25 від 13.06.2025
КЕП (Підписання проекту):
Горбик Ю. А. 13.06.2025 11:10
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00