

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
09.11.2021 № 239-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

20 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-39-Р/2021 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Цибенко Л.А., за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Liverpool Gin Distillery Limited (GB) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 05.10.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413.

Представник апелянта – Ортинська М.Ю.

Представник Укрпатенту – відсутній (надані письмові пояснення).

Заперечення апелянта – Liverpool Gin Distillery Limited 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 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. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт заперечує проти рішення Укрпатенту про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 для заявлених товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) на тій підставі, що вона належить до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар. Особою, щодо якої торговельна марка «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 є оманливою або такою, що може ввести в оману є Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC) (US), якою подано на реєстрацію позначення «EAGLE RARE» за заявкою № m 2019 20602.

Апелянт – компанія Liverpool Gin Distillery Limited зазначає, що він є виробником алкогольних напоїв, зокрема бурбону, що маркуються заявленим позначенням «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413. Liverpool Gin Distillery Limited є дочірньою компанією Halewood International Limited, з використанням виробничих потужностей якої виробляється продукція, що маркується позначенням «AMERICAN EAGLE». Компанія Halewood International Limited заснована у 1978 році у Великобританії та на сьогодні є відомою у всьому світі завдяки своїй алкогольній продукції. Компанія спеціалізується на виробництві вин, пива, брендів, джину, лікеру, рому, віскі тощо. Продукція компанії набула популярності також в Україні.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «AMERICAN EAGLE» не може бути оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару та його географічного походження, оскільки бурбон під торговельною маркою «AMERICAN EAGLE» дистилюється та настоюється в США.

Апелянт зауважує, що при виборі слова «AMERICAN» він мав намір здійснити акцент на місці виробництва та підкреслити відомості, які відображають особливості товарів під торговельною маркою «AMERICAN EAGLE», що відповідають дійсності. Процес виробництва відбувається в Туллахоме, штат Теннессі, на лікєро-горілчаному заводі, зберігається в Мемфісі, штат Теннессі, США. Компанією виробником є JB Thome & Co., Inc., що зареєстрована за адресою 12301 Сіарбрук Драйв, штат Флорида, 33626, США. Ця компанія є найбільшим брокерським об'єднанням для дистильованих спиртних напоїв у США, здійснює виробництво дистильованого віскі, який як кінцевий продукт відомий споживачам під позначенням «AMERICAN EAGLE».

Апелянт повідомляє, що під торговельною маркою «AMERICAN EAGLE» виробляється три види бурбону: віскі «Бурбон» штату Теннессі у віці 12 років, віскі «Бурбон» штату Теннессі у віці 8 років, віскі «Бурбон» штату Теннессі у віці 4 років. Бурбон під зазначеною торговельною маркою представлений у багатьох оффлайн та онлайн маркетплейсах України, а саме: «OKWINE», «VINTAGE», «АЛІО», «HOTLINE», «ROZETKA». Товари під позначенням «AMERICAN EAGLE» почали реалізовуватись в Україні завдяки початку дистриб'юторських відносин між компанією Halewood International

Limited та українськими компаніями, які є дистриб'юторами алкогольних напоїв в Україні: «Вайн Хантрес» та ТОВ «Арда Трейдинг».

Початком продажу товарів під торговельною маркою «AMERICAN EAGLE» в Україні апелянт вважає дату укладення контракту від 05.07.2019 року із українською компанією «Вайн Хантрес» Україна. Товари, згідно з домовленостями, що були досягнуті між контрагентами в 2019 році, були імпортовані в Україну у 2020 році.

Апелянт не погоджується з висновком про те, що заявлене позначення є оманливим або таким, що може ввести в оману споживача стосовно особи виробника товару, а саме заявника за заявкою № m 2019 20602 на торговельну марку «EAGLE RARE» Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC) (US).

Апелянт вважає, що заявлене позначення «AMERICAN EAGLE» не відтворює ані позначення «EAGLE RARE», ані комерційну назву особи виробника та не може створювати асоціацій з компанією Сазерак Брендз, ЕлЕлСі.

На користь реєстрації заявленої торговельної марки апелянтом надано наступні документи (у копіях):

- інформація з сайту <https://youcontrol.com.ua> про компанію Liverpool Gin Distillery Limited;

- декларація від 22.12.2020 про те, що компанія Liverpool Gin Distillery Limited є дочірньою компанією Halewood International Ltd згідно угоди, укладеною між компаніями та підтвердження виробництва продукту в США;

- інформація з онлайн енциклопедії Вікіпедія про компанію Halewood International Limited (https://en.wikipedia.org/wiki/Halewood_International);

- інформація з інтернет-магазинів «OKWINE», «VINTAGE», «АЛЮ», «HOTLINE» «ROZETKA», що спеціалізуються на продажі алкогольних напоїв під заявленим позначенням;

- інформація з сайту <https://halewood-int.com/contact/> щодо товарів під позначенням «AMERICAN EAGLE»;

- сертифікат віку від компанії JB Thome & Co., Inc від 01.05.2019, яка займається виробництвом віскі для компанії Liverpool Gin Distillery Limited та компанії Halewood International Ltd;

- копія специфікації № WH_HIL-3 від 24.02.2020 до контракту № 05/072019 від 05.07.2019 про продаж товарів українській компанії, яка є дистриб'ютором алкогольних напоїв;

- копія інвойсу № 200515645 від 01.04.2020, згідно з яким компанія Halewood International Ltd здійснювала поставку товарів в Україну, зокрема товарів під позначенням «AMERICAN EAGLE». Сертифікат походження товарів № 1099767.

- копія сертифіката здоров'я для харчових продуктів, що були імпортовані в Україну згідно з інвойсом № 200515645 від 01.04.2020 під позначенням «AMERICAN EAGLE». Відповідно до сертифіката товари, що було поставлено в Україну під торговельною маркою «AMERICAN EAGLE» є безпечними та відповідають міжнародним та українським стандартам;

- копія інвойсу № 200496561 від 29.11.2019 (дата підпису 02.12.2019), згідно якого компанія Halewood International Limited здійснювала поставку товарів під торговельною маркою «AMERICAN EAGLE» через українську компанію дистриб'ютора ТОВ «Арда Трейдинг ЛЛС».

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 05.10.2020 та надати правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1456413 відносно заявленого переліку товарів 33 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за міжнародною реєстрацією № 1456413 умовам надання правової охорони, 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).

Позиція представника Укрпатенту полягає в тому, що заявлене позначення складається лише з позначень чи даних, що є оманливими по відношенню до зазначених у заявці товарів, зокрема щодо їх географічного походження та може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Також, на думку експерта, заявлене позначення не може бути прийнятим для реєстрації відносно всього переліку заявлених товарів 33 класу МКТП, тому що воно є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим позначенням «EAGLE RARE» за заявкою № m 2019 20602, заявник – Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC).

Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 визначені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту 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 20 і 21 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 вступне слово апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні № Вх-31989/2020 від 30.12.2020, копії матеріалів міжнародної

реєстрації № 1456413, письмових поясненнях представника Укрпатенту № Вх-2005-С/2021 від 05.04.2021, додаткових матеріалах № Вх-24328/2021 від 15.06.2021 та встановила наступне.

Заявлена на реєстрацію торговельна марка «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 складається з двох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці, в один рядок, усі літери заголовні. Подана на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП – алкогольні напої, крім пива; алкогольні складники для виготовлення напоїв. Дата територіального поширення – 26.03.2019.

Протиставлена торговельна марка «EAGLE RARE» за заявкою № m 2019 20602, дата подання – 16.07.2019, складається з двох словесних елементів, виконана стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці, в один рядок, усі літери заголовні. Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП – алкогольні напої (крім пива); алкогольні складники для виготовлення напоїв; спиртні напої; спиртові екстракти; лікери; аперитиви; дигестиви (лікери та алкогольні напої); перегінні алкогольні напої; дистильовані міцні алкогольні напої; віскі; купажоване віскі; бурбон; лікери на основі віскі; ароматизоване віскі; ароматизований бурбон; алкогольні коктейлі; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива.

Відповідно до пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), підписаної 14 квітня 1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 (далі – Мадридський протокол), який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Тобто охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією прирівнюється до охорони знака за національною реєстрацією.

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;
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Стаття 9 *sexies* Мадридського протоколу дозволяє державам, що є одночасно учасниками і Мадридської угоди і Мадридського протоколу, подавати заявки на міжнародну реєстрацію знаків на основі не тільки національної (базової) реєстрації, але і на основі національної (базової) заявки.

Станом на 26.03.2019 була чинна редакція Закону з останніми змінами від 09.04.2015, що набули чинності з 21.05.2015.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Стосовно оманливості торговельної марки «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 та її здатності ввести споживачів в оману відносно географічного місця походження заявлених товарів та особи, що виробляє товар колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови – омана – 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне. 3. Те саме, що обман. 1. Вводити в оману.

Оманливий – 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо кого-, чого-небудь. // Примарний, уявний; несправжній. Вводити в оману – навмисно неправильно інформувати; обдурювати (В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 173бс.).

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Для встановлення того, чи є заявлена торговельна марка «AMERICAN EAGLE» такою, що може ввести в оману щодо товарів 33 класу МКТП, зокрема щодо їх географічного походження або особи яка виробляє товар, необхідно встановити, чи може ця торговельна марка викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про певну особу, яка їх надає, і чи є таке уявлення правдоподібним.

Під час розгляду заперечення колегією Апеляційної палати було встановлено, що товари під заявленою торговельною маркою виробляються в США, що підтверджується наданою декларацією від 22.12.2020 та сертифікатом від 01.05.2019. Компанія Liverpool Gin Distillery Limited та компанія Halewood International Limited здійснюють виробництво кінцевого продукту, при цьому основний процес дистиляції та виробництва здійснює американська компанія на заводі, що розташований в Сполучених Штатах Америки за замовленням компанії Halewood International Limited. З огляду на зазначені вище відомості, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що торговельна марка «AMERICAN EAGLE» не є такою, що вводить в оману або може вести в оману щодо товарів, місця їх виготовлення у зв'язку із використанням у ній слова «AMERICAN».

Стосовно висновку про оманливість торговельної марки щодо особи, яка виробляє товар колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлена торговельна марка не містить будь-яких вказівок на особу виробника чи належні Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC) комерційні позначення.

Колегією Апеляційної палати було взято до уваги мотивоване заперечення від 10.09.2019 № 31347, РМТ-зар-75, подане від імені компанії Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC). Факт використання з 2017 року вказаною компанією торговельної марки «EAGLE RARE» на території України, реалізації товарів 33 класу МКТП під вказаною торговельною маркою, та, відповідно, широкої обізнаності споживачів товарами, що виробляються Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC) не знайшов свого підтвердження наданими до мотивованого заперечення письмовими доказами.

Зважаючи на це, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка подала мотивоване заперечення та не може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з компанією Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC)

Як було встановлено колегією Апеляційної палати та підтверджено матеріалами заперечення заява про територіальне поширення торговельної марки на території України «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 була подана 26.03.2019. Укрпатент отримав заяву про територіальне поширення 11.04.2019. При цьому торговельна марка «EAGLE RARE» за заявкою № m 2019 20602 була подана на реєстрацію 16.07.2019, тобто пізніше аніж апелянт здійснив територіальне поширення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1456413 в Україні.

Ураховуючи зазначене, доводи представника Укрпатенту щодо того, що заявлена торговельна марка не може бути прийнята для реєстрації відносно всього переліку заявлених товарів 33 класу МКТП, тому що вона є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованим позначенням «EAGLE RARE» за заявкою № m 2019 20602, заявник – Сазерак Брендз, ЕлЕлСі (Sazerac Brands, LLC) колегією Апеляційної палати не беруться до уваги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини та відомості у наданих апелянтом документах і додаткових поясненнях, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Liverpool Gin Distillery Limited (GB) щодо реєстрації торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1456413 відносно товарів 33 класу МКТП.

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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Liverpool Gin Distillery Limited (GB) задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 05.10.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 скасувати.
3. Надати правову охорону торговельній марці «AMERICAN EAGLE» за міжнародною реєстрацією № 1456413 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Л. А. Цибенко