

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

## Р І Ш Е Н Н Я

18 червня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 26.01.2015 № 06 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Саламова О.В., розглянула заперечення Общества с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 26.11.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BelenkaYa» за заявкою № т 2013 18952.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 611 від 22.01.2015 проти рішення Державної служби від 26.11.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 18952;
- копії матеріалів заявки № т 2013 18952;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 3965 від 27.03.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 26.11.2014 про відмову в реєстрації знака «BelenkaYa» за заявкою № т 2013 18952 на тій підставі, що заявлене позначення відносно всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесними знаками «BELENKA YA» та «БЕЛЕНЬКАЯ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Харківська обл., Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП», м. Донецьк, Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецький лікєро-горілчаній завод «Лік», м. Донецьк, Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп-консалт», м. Київ та Климця Павла Анатолійовича, м. Київ (свідоцтва України № 154004 та № 154005 від 10.04.2012, заявки № т 2010 17473 та № т 2010 17474 від 09.11.2010) щодо таких самих та споріднених товарів;

- зі словесним знаком «БІЛЕНЬКА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Климця Павла Анатолійовича, м. Київ та Товариства з обмеженою відповідальністю «Донецький лікєро-горілочаний завод «Лік», м. Донецьк (свідоцтво України № 41443 від 15.07.2004, заявка № 2002032105 від 15.03.2002) щодо таких самих та споріднених товарів;

- зі словесними знаками «БІЛЕНЬКА на бруньках», «БІЛЕНЬКА на вершках», «БІЛЕНЬКА на молоці», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКєРО-ГОРІЛОЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Харківська обл., та Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП», м. Донецьк (свідоцтва України № 62583 від 15.05.2006, № 72551 від 15.02.2007 та № 74462 від 10.04.2007, заявки № m 2005 02260 від 02.03.2005, № m 2005 09449 від 18.08.2005 та № m 2005 09450 від 18.08.2005 відповідно) щодо таких самих та споріднених товарів;

- зі словесними знаками «БІЛЕНЬКА М'ЯКєНЬКА» та «БІЛЕНЬКА КЛАСИЧНА», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІКєРО-ГОРІЛОЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», Харківська обл., Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП», м. Донецьк, Приватного акціонерного товариства «Кримський винно-коньячний завод «Бахчисарай», Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімп-консалт», м. Київ та Климця Павла Анатолійовича, м. Київ (свідоцтва України № 161830 від 10.10.2012 та № 161831 від 10.10.2012, заявки № m 2011 02240 від 16.02.2011 та № m 2011 02241 від 16.02.2011) щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет» (далі – ООО «Синергия Маркет») заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «Belenkaya».

Апелянт зазначає, що він є власником міжнародної реєстрації № 817635 від 19.08.2003 знака «Belenkaya», зареєстрованого відносно товару 33 класу МКТП - горілка, яка на даний час діє на території України. Крім того, зазначена міжнародна реєстрація базується на російській реєстрації № 238449 від 13.02.2003, яка була подана задовго до дат пріоритету протиставлених знаків.

Стосовно знаків, що були протиставлені заявленому позначенню, апелянт зазначає наступне.

Заявлене позначення відрізняється від протиставленого знака «БІЛЕНЬКА» за свідоцтвом № 41443 від 15.07.2004 (заявка № 2002032105 від 15.03.2002).

На підтвердження вказаного апелянт надав звіт про проведення опитування «Дослідження громадської думки України щодо торговельної марки «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAYA» та «БІЛЕНЬКА».

За результатами проведеного дослідження було зроблено висновки, що торговельна марка «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAYA» є досить відомою (80,2% опитаних респондентів) в Україні; зображення етикеток «БЕЛЕНЬКАЯ» та «БІЛЕНЬКА» не схожі і сплутати їх неможливо (87,2%); переважна більшість

респондентів (79,5%) зазначили, що горілка «БЕЛЕНЬКАЯ» та «БІЛЕНЬКА» належать різним виробникам.

Що стосується інших знаків, які були протиставлені заявленому позначенню, то вони мають більш пізню дату пріоритету у порівнянні з міжнародною реєстрацією № 817635 (власником якої є апелянт) та мають у своєму складі додаткові слова та елементи, які у достатньому, на думку апелянта, ступеню відрізняють ці знаки від заявленого позначення та виключають можливість їх сплутування споживачами відповідної продукції.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання. Апелянт повідомляє про те, що заявлене позначення використовується з 2001 року для маркування горілчаної продукції власного виробництва, яка на даний час входить до ТОП - 10 горілок за обсягами продажу, що підтверджується знанням цієї продукції українськими споживачами.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби за заявкою № т 2013 18952 та зареєструвати заявлене позначення відносно товару 33 класу МКТП: горілка.

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



Заявлене за заявкою № т 2013 18952 позначення являє собою комбінацію словесного і зображувального елементів: словесний елемент виконаний оригінальним шрифтом літерами латиниці, в якому перша літера велика, інші маленькі (рядкові). Зображувальний елемент у вигляді червоної хвилястої лінії підкреслює слово «Belenkaya». Позначення подано на реєстрацію у поєднанні чорного, білого, сірого та червоного кольорах і заявлено для таких товарів 33 класу МКТП: *алкогольні напої (крім пива); аперитиви; арак; бренді; вина; пікети (вино з виноградних вичавків); віскі; горілка; джин (ялівцева горілка); діжестиви; коктейлі; лікери; алкогольні напої, що містять фрукти; спиртні напої; напої алкогольні перегінні; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; гіркі настоянки; ром; sake (рисова горілка); сидри; спирт рисовий; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові; спиртові есенції.*

У запереченні апелянт скоротив перелік товарів, для яких він просить зареєструвати знак, до одного товару - горілка.


За висновком закладу експертизи заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з іншими знаками, раніше зареєстрованими відносно товарів 33 класу МКТП:

словесними знаками «BELENKAYA» за свідоцтвом № 154004, «БЕЛЕНЬКАЯ» за свідоцтвом № 154005, «БІЛЕНЬКА» за свідоцтвом № 41443,

що виконані стандартним шрифтом, великими літерами латиниці та кирилиці (російська та українська абетки) відповідно;

словесними знаками «БІЛЕНЬКА на вершках» за свідоцтвом № 72551, «БІЛЕНЬКА на молоці» за свідоцтвом № 74462, які складаються з трьох слів, виконаних стандартним шрифтом, літерами кирилиці (українська абетка), напис здійснено у два рядки. Перше слово - «БІЛЕНЬКА» виконано великими літерами;

словесними знаками «БІЛЕНЬКА М'ЯКЕНЬКА» за свідоцтвом № 161830 та «БІЛЕНЬКА КЛАСИЧНА» за свідоцтвом № 161831, які складаються з двох слів, виконаних стандартним шрифтом, великими літерами кирилиці (українська абетка), напис здійснено у два рядки;

знаком  за свідоцтвом № 62583, який складається з словесних елементів розміщених у два рядки, виконаних літерами кирилиці (українська абетка). Слово «Біленька» виконано оригінальним шрифтом потовщеними літерами, з яких перша літера велика, інші – маленькі (рядкові), слова «НА БРУНЬКАХ» виконані великими літерами стандартним маленьким шрифтом.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість визначається ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

Відповідно до пунктів 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряються як елементи. При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2013 18952 позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками для таких самих та споріднених з ними товарів.

Таким чином, колегія вважає висновок закладу експертизи щодо невідповідності позначення умовам надання правової охорони на підставі його схожості з наведеними у висновку знаками є обґрунтованим, а рішення Державної служби, прийняте на його підставі, правомірним.

Разом із тим, розглянувши документи і матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт – ООО «Сінєрґія Маркет» є власником міжнародної реєстрації № 817635 знака «Belenkaуа», зареєстрованого відносно товару 33 класу МКТП - горілка, якій було надано правову охорону на території України. Дата міжнародної реєстрації — 19.08.2003.

У серпні 2006 року до Господарського суду м. Києва було подано позов про визнання цієї міжнародної реєстрації недійсною повністю (справа № 12/539).

05.08.2008 за рішенням цього суду міжнародна реєстрація № 817635 була визнана недійсною повністю. На виконання судового рішення відповідно до наказу про примусове виконання 20.09.2010 до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – Міжнародне бюро ВОІВ) було направлено повідомлення про визнання міжнародної реєстрації № 817635 недійсною на території України.

Міжнародне бюро ВОІВ на підставі зазначеного повідомлення внесло запис до Міжнародного реєстру знаків про визнання реєстрації недійсною на території України та здійснило про це публікацію у Міжнародному бюлетені ВОІВ № 40 за 2010 рік.

За касаційною скаргою апелянта, згідно постанови Вищого господарського суду України від 06.03.2012 у справі № 12/539, рішення Господарського суду м. Києва від 05.08.2008 було скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

24.04.2012 за рішенням цього суду у справі № 12/539-20/130-2012 у задоволенні позову про визнання міжнародної реєстрації № 817635 недійсною було відмовлено. Вказане рішення постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.08.2012 було залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.10.2012 у справі № 12/539-20/130-2012 рішення Господарського суду м. Києва від 24.04.2012 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.08.2012 у цій справі також було залишено без змін.

Таким чином, дію в Україні міжнародної реєстрації № 817635 на знак «Belenkaуа» (власником якої є апелянт) було відновлено за рішенням суду з дати міжнародної реєстрації – 19.08.2003.

04.02.2013 на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 24.04.2012 до Міжнародного бюро ВОІВ було направлено повідомлення про відновлення на території України чинності міжнародної реєстрації № 817635 щодо всіх заявлених товарів.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що згідно з правилом 19 Спільних правил до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків Відомство повідомляє про остаточне рішення щодо визнання реєстрації недійсною на території зазначеної Договірної сторони, яке не може бути предметом оскарження. Тобто, за процедурою Мадридської системи не передбачено повідомлень про відновлення чинності міжнародної реєстрації.

Проте, ураховуючи особливості судочинства в Україні на виконання рішення Господарського суду м. Києва від 24.04.2012 до Міжнародного бюро ВОІВ було направлено повідомлення про відновлення чинності на території України, зокрема, міжнародної реєстрації № 817635 щодо всіх заявлених товарів.

28.03.2013 було одержано повідомлення з ВОІВ про те, що Мадридська система не передбачає поновлення чинності міжнародної реєстрації, оскільки Міжнародного реєстру знаків уже було внесено запис про те, що ця реєстрація не діє в Україні.

У зв'язку з цим, 30.07.2013 до Господарського суду м. Києва апелянтом було подано позов з вимогою про визнання права ООО «Сінергія Маркет» на знак «Belenkaуa» за міжнародною реєстрацією № 817635 від 19.08.2003 на території України відносно товару 33 класу МКТП - горілка та зобов'язання Державної служби України направити в Міжнародне бюро ВОІВ повідомлення про відкликання повідомлення від 20.09.2010 про визнання міжнародної реєстрації № 817635 недійсною на території України.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 14.11.2013 у справі № 910/14672/13 було відмовлено у задоволенні позовних вимог, що стало підставою для звернення апелянта до апеляційного суду.

Згідно постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.04.2014 у справі № 910/14672/13 були визнані права апелянта в Україні на знак «Belenkaуa» за міжнародною реєстрацією № 817635 для товару 33 класу МКТП - горілка та зобов'язано Державну службу направити до Міжнародного бюро ВОІВ повідомлення про відкликання повідомлення про визнання цієї міжнародної реєстрації недійсною на території України. У рішенні суду також було зазначено, що ООО «Сінергія Маркет» не було позбавлено і є власником інтелектуальної власності на знак «Belenkaуa» за міжнародною реєстрацією № 817635.

Крім того, згідно документів апеляційної справи, знак «Belenkaуa» був зареєстрований в країні походження – Російській Федерації (свідоцтво № 238449 від 13.02.2003) і на підставі базової реєстрації 19.08.2003 апелянтом було подано міжнародну заявку. В Україні знак за міжнародною реєстрацією № 817635 отримав правову охорону для товару 33 класу МКТП - горілка відповідно до зазначення, зробленого згідно зі статтею 9 sexies Мадридського Протоколу.

Цей знак також одержав правову охорону в Австралії, Австрії, Азербайджані, Болгарії, Бенілюксі, Вірменії, Великобританії, Грузії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Китаї, Кіпрі, Казахстані, Литві, Латвії, Німеччині, Польщі, Португалії, Республіці Корея, Румунії, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чеській Республіці, Чорногорії, Швеції, Швейцарії, Японії.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню доцільно розглянути всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

На підтвердження використання заявленого позначення «Belenkaуa» в Україні та набуття ним високої розрізняльної здатності відносно особи апелянта ним було надано додаткові матеріали, а саме: звіт «Дослідження громадської думки України щодо торговельної марки «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAУA» та «БІЛЕНЬКА» від 28.08.2013; копії дипломів та нагород, які здобула продукція, маркована заявленим позначенням, на міжнародних виставках та ярмарках з 2001

року; інформацію щодо рекламування, обсягу виробництва та продажу горілки «Belenkaya» у період з 2004 по 2014 роки, відомості з офіційного сайту апелянта [www.belenkaya.ru](http://www.belenkaya.ru), [www.sygroup.ru](http://www.sygroup.ru).

Надані апелянтом документи та матеріали свідчать про широкий асортиментний ряд горілки під маркою «Belenkaya», значні обсяги виробництва та продажу цього товару, починаючи з 2001 року, про просування продукції апелянта шляхом рекламування в ЗМІ та на телебаченні, про відомість продукції під цією маркою серед споживачів та про їх обізнаність про джерело її походження.

Так, відповідно до даних зі звіту «Дослідження громадської думки України щодо торговельної марки «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAYA» та «БІЛЕНЬКА» горілка, маркована позначеннями «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAYA», є відомою в Україні (80,2% опитаних респондентів). Більша кількість респондентів 58,4 % зазначили, що горілка «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAYA» та «БІЛЕНЬКА» належать різним виробникам, при цьому виробником товару, маркованого позначенням «БЕЛЕНЬКАЯ»/«BELENKAYA», є компанія апелянта.

Ураховуючи дані дослідження, колегія Апеляційної палати констатує, що завдяки тривалому використанню відносно товару - горілка позначення «Belenkaya» набуло розрізняльної здатності у споживача саме відносно компанії виробника – ООО «Сінергія Маркет», а відтак і товари, марковані заявленим позначенням, сприймаються споживачем як такі, що вироблені цією компанією.

За таких обставин, на думку колегії, відсутні підстави вважати, що споживачі можуть сплутати продукцію, марковану знаком апелянта, з продукцією, маркованою протиставленими знаками.

При прийнятті рішення колегією враховано факт відновлення за рішенням суду дії міжнародної реєстрації № 817635 знака «Belenkaya» (власником якої є апелянт) з дати міжнародної реєстрації – 19.08.2003, та визнання в Україні права апелянта на цей знак відносно товару 33 класу МКТП - горілка.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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 Общества с ограниченной ответственностью «Сінергія Маркет» задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 26.11.2014 про відмову в реєстрації знака «Веленкауа» за заявкою № т 2013 18952 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Веленкауа» за заявкою № т 2013 18952 відносно товару 33 класу МКТП: горілка.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.В.Саламов