

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

18 листопада 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 22.09.2011 № 85, у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Костенко І.А., Каташевої А.О. розглянула заперечення Відкритого акціонерного товариства «Агропромислова фірма «Таврія» проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 12.05.2011 про реєстрацію знака для товарів і послуг «ДНІПРО» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 200804335.

Розгляд заперечення здійснювався 23.09.2011, 28.10.2011 та 18.11.2011.

На засіданні були присутні представники апелянта: Кістерський К.А., Кістерська О.Є та Іщук С.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – відсутній (про дату засідання було повідомлено належним чином листами від 05.09.2011 № 16-11/6363, від 11.10.2011 № 16-11/7399 та від 08.11.2011 № 7968/п-1).

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення про реєстрацію знака «ДНІПРО» відносно частини товарів і послуг. У висновку закладу експертизи зазначено, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 та послуг 35 класу, пов'язаних з введенням у цивільний оборот вищезазначених товарів, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками «Дніпро» (свідоцтво № 29580 від 17.02.2003, заявка № 99124651 від 24.12.1999) та «ДНІПРО» (свідоцтво № 70684 від 15.12.2006, заявка № m 200601943 від 13.02.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Закритого акціонерного товариства «САРМАТ» (UA), щодо таких самих товарів і послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6 п.3.

Апелянт – Відкрите акціонерне товариство «Агропромислова фірма «Таврія» (далі ВАТ «АПФ «Таврія»)) заперечує проти рішення про реєстрацію знака «ДНІПРО» відносно частини товарів і послуг за заявкою

№ т 200804335 на підставі наявності знаків, схожих із заявленим настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт зазначає, що він є виробником коньяків (бренді) декілька десятків років. Продукція апелянта відома українському споживачу ще з радянських часів.

Асортимент коньячної продукції ВАТ «АПФ «Таврія» містить більше 10 найменувань. Серед них такі коньяки, як «Борисфен», «Таврія», «Оріана», «Каховка», «Асканія». «Дніпро», «Херсон» та елітний «ІМПЕРІАЛ». Колекційний марочний коньяк «ДНІПРО» виробляється з 1998 року.

Апелянт вважає, що його продукція не може бути сплутана з продукцією інших виробників, тому що маркування алкогольної продукції завжди використовуються у складі етикетки з обов'язковим зазначенням ряду відомостей, в тому числі і щодо виробника.


Також апелянт просить звернути увагу на господарську діяльність власника протиставленого знака, яка пов'язана виключно з виробництвом та реалізацією пива, що свідчить про неможливість сплутування знаків.

Враховуючи наведене апелянт просить рішення Держдепартаменту про реєстрацію знака «ДНІПРО» за заявкою № т 200804335 відмінити та зареєструвати знак для всіх заявлених товарів і послуг, наведених у переліку.

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


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 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.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Держпатенту від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.


Колегія Апеляційної палати і проаналізувала товари і послуги заявленого позначення «ДНІПРО» та протиставленого знака «» за свідоцтвом № 70684 та зазначає, що товари 30, 33 класів та послуги 35 класу заявленого позначення не споріднені із товарами 32 класу та послугами 35 класу МКТП протиставленого знака.

Таким чином, Колегія Апеляційної палати при перевірці заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони щодо



наявності підстав для відмови, встановленої п. 3 ст. 6 Закону, не враховувала знак «» за свідоцтвом № 70684.

Заявлене позначення «ДНІПРО» – словесне позначення, виконане друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами української абетки.

Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 29580 - комбінований, словесний елемент якого виконаний стилізованим шрифтом, кирилицею, в якому перша літера велика, інші - маленькі. Зображувальний елемент у вигляді герба розташований над словесним елементом виконаний у золотисто-жовтому, темно-зеленому, червоному та білому кольорах.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.


При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Відповідно до п. 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 перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особа увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

У протиставленому знаку домінуюче положення займає словесний елемент – «Дніпро», на якому концентрується основна увага споживача.


Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «ДНІПРО» та словесного елемента протиставленого знака «» обумовлюється тотожністю звучання позначень та тотожністю приголосних і голосних звуків.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент протиставленого знака відрізняється від заявленого позначення видом шрифту та характером літер. Наявність зображувального елемента – герба в кольоровому виконанні, підсилює графічну (візуальну) несхожість заявленого позначення по відношенню до протиставленого знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення. Колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і однакове поняття.

Дніпро - найбільша річка України (давні назви - Борисфен, Славутич). Третя за площею басейну річка в Європі після Волги і Дунаю. Бере початок на Валдайській височині з болота Аксенінський Мох (Смоленська область, Росія). Довжина річки – 2201 км (в межах України – 981 км). В Україні Дніпро протікає своєю середньою і нижньою течією і впадає в Дніпровський лиман Чорного моря. (Современный толковый словарь (<http://poiskslov.com/word/днепр/>)).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення «ДНІПРО» асоціюється з

протиставленим знаком  «Дніпро» в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.


Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

Заявлене позначення «ДНІПРО» подано на реєстрацію відносно товарів і послуг 30, 33, 35 класів МКТП, а саме:

клас 30: карамелі (цукерки); кондитерські вироби (солодоші); цукерки; цукрові кондитерські вироби; шоколадні напої; шоколад.

клас 33: алкогольні напої (крім пива); в тому числі: бренді (коньяк); віскі; напої алкогольні перегінні; горілки; вина; аперитиви; лікери; коктейлі; спиртові екстракти; ром; спиртні напої.

клас 35: сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); влаштування виставок, ярмарок на комерційні або рекламні потреби; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 30, 33 класу та інформування щодо цих товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги, в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торговій мережі магазинів роздрібної торгівлі, з веб-сторінок і через глобальну мережу інтернет.

Протиставлений знак  «Дніпро» зареєстровано відносно товарів і послуг 32, 33, 35, 42 класів МКТП, зокрема товарів 33 класу: «алкогольні напої (крім пива)», та послуг 35 класу: «реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: ділові та комерційні операції, експортно-імпортні операції, посередницькі послуги, сприяння продажеві (посередництво) товарів 32 і 33 класів».



При встановленні спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 33 класу та послуги 35 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, що заявлені товари і послуги, враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначив, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його тривалому використанню.

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянт надав такі додаткові матеріали (листами від 04.11.2011 вх. № 15623 та від 09.11.2011 вх. № 15897), а саме:

- копія Довідки про реалізацію продукції «коньяк України марочний групи КС Дніпро» за період з 01.01.2011 по 30.10.11;
- копія Договору № 24/12М від 24.12.2010 з ООО «Дрінк дистрибушин систем» на послуги з мерчандайзингу продукції та Додаток № 1;
- копія Акту № 4 здачі-прийняття від 31.05.11 до договору № 24/12 від 24.12.2010 на послуги з мерчандайзингу продукції апелянта;
- копія Технологічної інструкції на виробництво коньяку марочного «Дніпро» ПУ 202.145-98;
- копія Змін до Технологічної інструкції на виробництво коньяку України марочного групи КС «Дніпро» ТІ У 202.145-98;
- копія Ліцензії № 152931 на виробництво алкогольної продукції від 03.04.2011 реєстраційний номер № 510;
- копія додатку до Ліцензії на виробництво алкогольної продукції від 03.04.2011 реєстраційний номер № 510;
- копія Сертифікату відповідності № UA1.040.X010080-10 від 31.05.2010 до 27.05.2015 на коньяки України видана ВАТ «АПФ «Таврія»;
- додаток до Сертифікату відповідності № UA1.040.X010080-10 від 31.05.2010 до 27.05.2015 на коньяки ВАТ «АПФ «Таврія»;
- копія Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/61127 від 06.12.2007;
- копія результатів гігієнічної оцінки харчових продуктів та продовольчої сировини № 167;
- копія патенту № 38657 від 15.10.2004 на винахід «Спосіб приготування коньяку «Дніпро»;
- зразок - свідок з рекламним буклетом;
- буклет щодо продукції ВАТ «АПФ «Таврія»;



- копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) стосовно Закритого акціонерного товариства «САРМАТ».

Колегія Апеляційної палати розглянула надані документи та зазначає, наступне.

Відповідно до наданих матеріалів, апелянт - ВАТ «АПФ «Таврія» виробляє широкий асортимент коньяків і натуральних виноградних вин, з сировини власних виноградників ([www.tavria.ua](http://www.tavria.ua)).

Територія підприємства ВАТ «АПФ «Таврія» знаходиться в зоні південних українських степів, на Боровській терасі і Каховській піщаній арені з декількома видами ґрунтів. Піщані, легкі і теплі зверху, ці землі в своїх надрах насичені живильними речовинами і природними мікроелементами. Тому лози, вирощені на цих ґрунтах, дають достатньо ароматний виноград, з якого готують коньяки і вина. Специфіка місцевих ґрунтів не дозволяє розвиватися філоксері - головному шкідникові винограду, і забезпечує стабільні урожаї винограду щорік.

В асортименті продукції апелянта представлено 16 ординарних, марочних та колекційних коньяків.

Серед колекційних коньяків марочний коньяк «ДНІПРО», виділяється тим, що витриманий не менше дванадцяти років у бочках з високогірного дуба, з подальшою додатковою колекційною витримкою не менше 3 років. Цей коньяк відомий своєю унікальною якістю, оскільки має яскравий аромат шоколаду і тонким запахом квітів, що викликають неповторну гаму смакових відчуттів. Коньяк відмічений на міжнародних конкурсах 3 бронзовими, 3 срібними, 4 золотими медалями і 2 Гран Прі.

Колекційні коньяки, до яких відноситься марочний коньяк «ДНІПРО» – це елітний напій призначений для цільового споживача, що зумовлено не лише характеристиками самої продукції, але й її ціною. На відміну від звичайної алкогольної продукції, яку можна придбати у будь-якому магазині, що має ліцензію на продаж, марочні коньяки та бренді продаються у спеціалізованих відділах великих магазинів або у магазинах та салонах, що спеціалізуються на продажі такої продукції та мають значно вищу ціну. Зазвичай, у спеціалізованих відділах є консультанти, що допомагають зробити вибір та надають кваліфіковані консультації щодо продукції.

Апелянт є власником свідоцтва України № 21691 на знак «Таврія коньяк ДНІПРО», що складається з фірмового найменування виробника та власної назви конкретного товару. Окрім цього, такі коньяки, як «Борисфен», «Таврія», «Оріана», «Каховка», «Асканія», «Херсон» та елітний «ІМПЕРІАЛ», назви яких теж охороняються свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг (свідоцтва №№ 21692, 142230, 22694, 142231, 26397, 142232, 21695, 142233).

Отже, споживач вже ознайомлений з продукцією ВАТ «АПФ «Таврія».

До того ж, рецептура виготовлення коньяку (бренді) «ДНІПРО» охороняється патентом на винахід № 38657 «Спосіб приготування коньяку




«Дніпро» з 14.08.2000 року. Відомості про видачу патенту на винахід опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 10 за 2004 рік.

Введення в цивільний обіг алкогольних товарів регулюється Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Статті 11 даного Закону визначає порядок маркування горілки та лікero-горілочаних виробів, які реалізуються в Україні, а саме: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) горілки та лікero-горілочаних виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються:

- загальна та власна назви виробу;
- найменування виробника;
- знак для товарів і послуг;
- географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування підприємства;
- вміст спирту (% об.);
- місткість посуду.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що на лицьовій стороні етикетки коньяку «ДНІПРО» вказано найменування виробника ВАТ «АПФ «Таврія», що охороняється свідоцтвом № 21691.

Апелянт має ліценцію на виробництво алкогольної продукції № 152931 від 03.04.2011, реєстраційний номер № 510, в додатку до якої наведений перелік алкогольних напоїв щодо якої вона діє із зазначенням номерів свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Натомість, власник протиставленого знака  «Дніпро», Закрите акціонерне товариство «САРМАТ», згідно з витягом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) займається наступними видами діяльності: виробництво пива; виробництво промислових газів; будівництво будівель; оптова торгівля напоями; інші види оптової торгівлі; діяльність у сфері інжинірингу. Тобто діяльність власника протиставленого знака не пов'язана з виготовленням коньяків (брендів).

Крім того, апелянт листом від 24.10.2011 вх. № 14945 просив скоротити перелік товарів 33 класу МКТП за заявкою до таких: «бренді (коньяк)».

Враховуючи всі вищевикладені аргументи, у тому числі тривалість використання заявленого позначення, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що заявлене позначення «ДНІПРО» за заявкою № т 2008 04335 може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП: бренді (коньяк) та послуг 35 класу.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

## в и р і ш и л а

1. Заперечення Відкритого акціонерного товариства «Агропромислова фірма «ТАВРІЯ» задовольнити.

2. Рішення Держдепартаменту від 12.05.2011 про реєстрацію знака «ДНПРО» за заявкою № т 200804335 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «ДНПРО» за заявкою № т 200804335 для заявлених товарів 30 класу МКТП, для товарів 33 класу та послуг 35 класу в наступній редакції:

Клас 33: «бренді (коньяк)»

Клас 35: «сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); влаштування виставок, ярмарок на комерційні або рекламні потреби; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту вищезазначених товарів 30, 33 класу та інформування щодо цих товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги, в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торговій мережі магазинів роздрібної торгівлі, з веб-сторінок і через глобальну мережу інтернет».

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

І.А.Костенко

А.О.Каташева