

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

BA27

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**

24 вересня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 11.10.2012 № 133 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Костенко І.А., Теньової О.О., розглянула заперечення Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 24.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Клюква на коньяку Nemiroff " за заявкою № т 2011 01798.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 27.11.2012, 18.03.2013, 11.02.2014, 24.09.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Гончарова Н.В.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 05.10.2012 вх. № 14719; матеріали заявки № т 2011 01798; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800 та № 17801, від 12.03.2013 вх. № 5474, від 13.12.2013 вх. № 23052, від 04.02.2014 вх. № 1532; від 05.02.2014 вх. № 1634.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 24.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Клюква на коньяку Nemiroff " за заявкою № т 2011 01798, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (заявка № 97041173 від 24.04.1997, свідоцтво № 16270 від 15.09.2000), щодо споріднених товарів;

- з словесним знаком "NEMIROFF", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (міжнародна реєстрація № 739116 від 07.08.2000, пріоритет від 19.04.2000), щодо споріднених товарів;

2) для частини товарів 33 класу, а саме: "настоянки" є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з комбінованим знаком "NEMIROFF Клюква на коньяку", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (заявка № m 2002043556 від 30.04.2002, свідоцтво № 43749 від 15.10.2004), щодо таких самих та споріднених товарів;

- з комбінованим знаком "Nemiroff Клюква на коньяку", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (заявка № m 200715358 від 14.09.2007, свідоцтво № 109120 від 10.07.2009), щодо таких самих та споріднених товарів;

3) для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка" є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "NEMIROFF", визнаним з 01.01.2003 добре відомим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (Рішення Апеляційної палати від 11.10.2007, затверджено наказом ДДІВ від 14.12.2007 № 144).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 3; розд. VII, ст. 25).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Клюква на коньяку Nemiroff" за заявою № m 2011 01798 та зазначає наступне.

Відповідно до Статуту Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff" компанія Nemiroff Holdings Limited (далі – Немірофф Холдінгз Лімітед) (Кіпр) є єдиним власником Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff", яка володіє корпоративними правами в розмірі 100% статутного фонду апелянта. В той же час компанії Немірофф Холдінгз Лімітед та Nemiroff Intellectual Property Establishment входять в одну групу компаній та перебувають під загальним контролем однієї компанії Nemiroff Vodka Limited (Британські Віргінські Острови).

На думку апелянта, вищезазначене свідчить про те, що компанії Немірофф Голдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та Nemiroff Intellectual Property Establishment належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

Апелянт зазначає, що всю продукцію під товарними знаками, які належать компанії Nemiroff Intellectual Property Establishment, виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф". При цьому, на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Nemiroff Intellectual Property Establishment.

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Nemiroff Intellectual Property Establishment не є конкурентами і одночасне існування схожих знаків на ринку України не призведе до їх сплутування.

Поряд з цим, апелянт як виробник продукції, згадується в рекламних матеріалах - договорі про надання послуг № 14-11-04 від 19.03.2011 щодо реклами на радіо; договорі підряду № 290312/КС від 29.03.2012 про виготовлення поліграфічної продукції; договорі № 010612/232 від 01.06.2012 на виробництво та поставку продукції (закупорювальні засоби); договорі № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Nemiroff Intellectual Property Establishment ніколи не виробляла жодного товару під знаком "NEMIROFF", а апелянт є єдиним виробником алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 24.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01798 та зареєструвати знак "Клюква на коньяку Nemiroff " відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "Клюква на коньяку Nemiroff " умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "Клюква на коньяку Nemiroff" за заявкою виконано стандартним шрифтом, словесний елемент "Nemiroff" виконано латиницею, а словесні елементи "Клюква на коньяку" - кирилицею.

Протиставлений словесний знак "Nemiroff" за свідоцтвом № 16270 виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF" за міжнародною реєстрацією № 739116 виконано стандартним шрифтом великими літерами латиницею.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 43749 виконано у формі прямокутника, що нагадує етикетку. Зверху прямокутник має закруглення у формі напівкулі. Він складається зі словесних елементів "Клюква", "на коньяку", "Nemiroff", "солодка настоянка", напису, що розташований у верхній частині знака "Виготовлено за унікальною технологією Nemiroff з натурального соку клюкви та коньяку". Зображувальний елемент виконано у вигляді еліпсу та ягід клюкви, в який вписані словесні елементи, розташований в центральній частині знака. У верхній частині знаку розташований зображувальний елемент у формі кулі.

Знак охороняється у поєднанні чорного, золотистого, червоного та білого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 109120 виконано у формі прямокутників, які мають зверху закруглення у формі напівкулі. Він складається зі словесних елементів "Клюква", "на коньяку", "Nemiroff", "настоянка", напису, що розташований у верхній частині знака "Містить натуральний сок клюкви та коньяку". В середині зображувальні елементи у вигляді ягід клюкви та винагород. У верхній частині знаку розташований зображувальний елемент у формі кулі.

Знак охороняється у поєднанні темно-коричневого, бордового, білого, гірчиного, світло-гірчиного, червоного, зеленого, бузкового, світло-бузкового, світло-сірого, чорного.

Протиставлений добре відомий знак "**Nemiroff**" виконано стандартним шрифтом латиницею.

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

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Домінуючим словесним елементом для всіх досліджуваних позначень є словесні елементи "Клюква", "на коньяку" та "Nemiroff".

Фонетична схожість словесних домінуючих елементів заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється однаковою довжиною знаків, однаковою кількістю та схожістю приголосних і голосних звуків, звучанням тощо.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена однаковим звучанням словесних елементів "Nemiroff" "Клюква", "на коньяку".

З протиставленими знаками за свідоцтвом № 16270, міжнародною реєстрацією № 739116 та добре відомим знаком заявлене позначення має спільний фонетично тотожний словесний елемент "Nemiroff".

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням їх характеру та алфавітом.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Відповідно до інформації, наведеної на інформаційному ресурсі "Википедия Свободная Энциклопедия" на запит "Nemiroff" було знайдено статтю, в якій зазначено, що:

"Nemiroff - ведущий международный производитель высококачественного алкоголя. Компания Nemiroff является признанным международным экспертом по производству вкусовых и белых водок.

Производство и розлив продукции Nemiroff осуществляется на собственных мощностях завода в г. Немиров (Винницкая область), а также на современных производственных комплексах в России и Беларуси (ОАО

"Росспиртпром", ОАО "Башспирт", РУП "Минск Кристалл")" (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Nemiroff>).

А при посиланні на українськомовну версію цього інформаційного ресурсу зазначено, що "Немірів — місто, центр Немирівського району Вінницької області. Немирівський спиртозавод є базовим підприємством торговельної марки "Nemiroff", широко відомої в світі. Власне від назви міста і походить назва торговельної марки. (<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2>).

Семантичного значення чи тлумачення слова клюква — таксон семейства Вересковые, объединяющий вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

Коньяк — міцний алкогольний напій з білих сортів винограду, один із видів бренді, янтарно-золотистого кольору, який, згідно з міжнародним торговельним правом, походить від округи міста Коньяк в регіоні Пуату-Шаранта у Франції.

Відповідно до інформації, наведеної на веб-сайті Дочірнього підприємства «Українська горілчана компанія "Немірофф" (<http://www.nemiroff.ua/vodka/delikat/>) Легка й солодка настоянка Nemiroff "Клюква на коньяку" знайшла своїх шанувальників у всьому світі. Особливо вона припала до смаку жінкам. Благородні ноти коньяку в поєднанні з вишуканою кислинкою журавлини створюють унікальну композицію напою. Аби сповна відчувати багатство та витонченість букета, пити настоянку рекомендується як лікер — повільно, маленькими ковтками. Крім того, "Клюква на коньяку" — ідеальна основа для коктейлів.

Семантична схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлена наявністю тотожних словесних елементів "NEMIROFF" та "Клюква на коньяку".

При дослідженні заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвом № 16270 та міжнародною реєстрацією № 739116, колегія Апеляційної палати дійшла висновків, що змішуванню зазначених знаків сприяє схожий елемент "NEMIROFF", домінуюче положення якого обумовлено смисловим навантаженням та його впливом на зорове та фонетичне сприйняття знаків в цілому.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Клюква на коньяку Nemiroff" схоже із протиставленими знаками за всіма ознаками схожості.

Відповідно до пункту 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. При встановленні

однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

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

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів можна визнати однорідними (спорідненими).

Колегія Апеляційної палати також врахувала, що рішенням Апеляційної палати від 11.10.2007, яке затверджено наказом Держдепартаменту від 14.12.2007 № 144 знак "Nemiroff" визнано добре відомим відносно товару 33 МКТП: горілка з 01.01.2003.

Згідно з положенням пункту 4 статті 25 Закону, в якому зазначено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, надання правової охорони заявленому позначенню буде суперечити положенням чинного законодавства, оскільки використання заявленого позначення буде вказувати на зв'язок між власником протиставлених знаків Nemiroff Intellectual Property Establishment та заявником.

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Клюква на коньяку Nemiroff" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

У запереченні та під час засідання представник апелянта наголошував на тому, що заявник та власник протиставлених знаків належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

На підтвердження того, що саме апелянт виготовляє та реалізує продукцію марковану заявленим позначенням, представником апелянта було надано додаткові матеріали, а саме:

1. Копія Витягу зі Статуту компанії Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

2. Копія Ліцензії № 142 від 14.03.2006 на виробництво алкогольних напоїв, виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на строк до 14.03.2011;

3. Копії етикеток горілчаної продукції на яких зазначений виробник – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

4. Таблиця з переліком зареєстрованих знаків на ім'я компанії Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф";

5. Копія ліцензійного договору про використання знаків для товарів і послуг та винаходів; додаток до Ліцензії № 505 від 14.03.2011 з дозволом на виробництво алкогольних напоїв, виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на строк до 14.03.2016.

6. Копія Ліцензії № 505 від 14.03.2011 на виробництво алкогольних напоїв, виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на строк до 14.03.2016 та транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв за 2012 рік;

7. Копія рецептури від 17.09.2002 на горілку "Клюква на коньяку Nemiroff", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

8. Лист представника апелянта від 13.12.2013 вх. № 23052 з роз'ясненням ситуації, що склалася навколо групи компаній "Немірофф".

Колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали, надані представником апелянта та констатує, що надані документи свідчать про те, що горілчана продукція виготовляється апелянтом на підставі ліцензійного договору. Документів, які б підтверджували права апелянта на реєстрацію заявленого позначення на своє ім'я, апелянтом не надано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Клюква на коньяку Nemiroff" за заявкою № т 2011 01798 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 24.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Клюква на коньяку Nemiroff" за заявкою № т 2011 01798 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

І.А.Костенко

О.О.Теньова