

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

ВА27

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

17 вересня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 156 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "ЛЕКС УЛЬТРА" за заявкою № m 2011 01795.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 12.03.2013, 06.02.2014, 17.09.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Єрофєєва І.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 19.10.2014 вх. № 15484; матеріали заявки № m201101795; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800 та вх. № 17801, від 12.03.2013 вх. № 5468, від 12.04.2013 вх. № 7573; від 19.12.2013 вх. № 23042; 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "ЛЕКС УЛЬТРА" за заявкою № m 2011 01795, оскільки заявлене словесне позначення:

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "ЛЕКС УЛЬТРА", "ЛЕКС УЛЬТРА" та комбінованим знаком "LEX ULTRA", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф

Інтелектуальний Проперті Істеблішмент (ЛІ), (заявка № т 2008 13265 від 04.07.2008, свідоцтво № 120134 від 25.03.2010; заявка № т 2008 13462 від 09.07.2008, свідоцтво № 120141 від 25.03.2010 та заявка № т 2008 15743 від 19.08.2008, свідоцтво № 120234 від 25.03.2010), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Nemiroff LEX ULTRA", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектуальний Проперті Істеблішмент (ЛІ), (заявка № т 2009 01831 від 23.02.2009, свідоцтво № 125378 від 12.07.2010) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка", є схожим настільки, що його можна сплутати з об'ємним знаком "LEX ULTRA", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектуальний Проперті Істеблішмент (ЛІ), (заявка № т 2009 04711 від 24.04.2009, свідоцтво № 130223 від 25.10.2010) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з об'ємним знаком "LEX ULTRA", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектуальний Проперті Істеблішмент (ЛІ), (заявка № т 2010 14972 від 28.09.2010, свідоцтво № 145279 від 26.09.2011) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "LEX ULTRA", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (міжнародна реєстрація № 989691 від 01.12.2008, пріоритет від 10.07.2008), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "LEX", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment (ЛІ), (міжнародна реєстрація № 822250 від 03.03.2004, пріоритет від 05.09.2003), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "LEX", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектуальний Проперті Істеблішмент (ЛІ), (заявка № 2003 078353 від 29.07.2003, свідоцтво № 51635 від 15.07.2005), щодо споріднених товарів;

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

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "ЛЕКС УЛЬТРА" за заявкою № т 2011 01795 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 Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн) 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 Холдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

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

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент не є конкурентами і одночасне існування схожих знаків на ринку України не призведе до їх сплутування.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент ніколи не виробляла жодного товару, а апелянт є єдиним виробником алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою за заявкою № m 2011 01795 та зареєструвати знак "ЛЄКС УЛЬТРА" 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 "ЛЄКС УЛЬТРА" 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 "ЛЕКС УЛЬТРА" виконано стандартним шрифтом кирилицею.

Протиставлений словесний знак "ЛЕКС УЛЬТРА" за свідоцтвом № 120134 виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений словесний знак "ЛЕКС УЛЬТРА" за свідоцтвом № 120141 виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.



Протиставлений словесний знак " " за свідоцтвом № 120234 виконано оригінальним шрифтом латиницею, словесний елемент "LEX" – потовщеними літерами, словесний елемент "ULTRA" має затемнені літери з обох сторін. Словесні елементи розміщені посередині квадрату.





Протиставлений комбінований знак " " за свідоцтвом № 125378 складається зі словесних елементів "Nemiroff" (виконано стандартним шрифтом латиницею), "LEX" (виконано потовщеними літерами стандартним шрифтом латиницею) та "ULTRA" (виконано стандартним шрифтом латиницею). Словесні елементи "LEX" та "ULTRA" розташовано один над одним та розміщено зверху, горизонтально в графічному елементі у вигляді полосатого трикутника, а словесний елемент "Nemiroff" – над цим графічним елементом.



Протиставлений об'ємний знак " " за свідоцтвом № 130223 складається зі словесних елементів "LEX" та "VODKA", які виконані стандартним шрифтом, великими літерами, латиницею. Словесні елементи розташовано один над одним та розміщено зверху, горизонтально в графічний елемент у вигляді полосатого трикутника, який знаходиться посередині об'ємної фігури. Об'ємна фігура нагадує маленьку склянку, яка складається з двох геометричних фігур: конусу, обрізаного знизу, який поставлено на куб.



Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом № 145279 представляє собою упаковку у формі паралелепіпеду, на якому з одного боку розміщено словесні елементи "LEX" та "ULTRA" (виконані стандартним шрифтом великими потовщеними літерами латиницею), а з іншого боку словесний елемент "LEX", який розтягнуто по всій площині.

Протиставлений словесний знак "  " за міжнародною реєстрацією № 989691 виконано оригінальним шрифтом латиницею, словесний елемент "LEX" – потовщеними літерами, словесний елемент "ULTRA" має затемнені літери з обох сторін.

Протиставлений словесний знак "LEX" за міжнародною реєстрацією № 822250 виконано стандартним шрифтом, великими літерами, латиницею.

Протиставлений словесний знак "L E X" за свідоцтвом № 51635 виконано стандартним шрифтом з розрідженим інтервалом, великими літерами, латиницею.

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

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. При цьому увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесних елементів "ЛЕКС УЛЬТРА" у заявленому позначенні та "LEX", "ЛЕКС", "ЛЕКС", "УЛЬТРА", "ULTRA" у протиставлених знаках, однаковою довжиною та кількістю приголосних і голосних звуків тощо.

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 словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків схожі між

собою видом шрифту та алфавітом, а відрізняються оригінальним виконанням зображувальних елементів, в яких застосована характерна графіка, оригінальне написання та різноманітні кольори.

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 "Лекс" було знайдено статтю, в якій зазначено, що "Лекс (фр. Laïx) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель".

Відповідно до інформації, наведеної на інформаційному ресурсі "Википедия Свободная Энциклопедия" на запит "Lex" було зазначено, що "Lex — программа для генерации лексических анализаторов, обычно используемая совместно с генератором синтаксических анализаторов yacc. Lex был первоначально написан Эриком Шмидтом (Eric Schmidt) и Майком Леском (Mike Lesk) и является стандартным генератором лексических анализаторов в операционных системах Unix, а также включен в стандарт POSIX. Lex читает входной поток, описывающий лексический анализатор, и даёт на выходе исходный код на языке программирования C".

Відповідно до електронного перекладача ABBYY Lingvo слово "VODKA" перекладається як горілка, а слово ultra - 1) людина крайніх (екстремістських) поглядів, ультра 2) крайній (про погляди, переконання тощо); екстремістський.

Згідно з тлумачним словником української мови (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 1736 с.) (далі – словник) слово горілка означає міцний алкогольний напій, що є сумішшю спирту, переважно з пшениці, ячменю та ін. зернових, і води у певній пропорції.

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

"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>).

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 торгівельної марки. (<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2>).

Враховуючи те, що одним із випадків смислової схожості є співпадання хоча б одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос та який має самостійне значення і який є центральним елементом позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення є схожими за семантичною ознакою.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Лекс" є схожим із протиставленими знаками.

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.

Заявлене словесне позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.

Протиставленим знакам надана правова охорона відносно товарів 33 класу МКТП.

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).

Таким чином, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення та протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Лекс" 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. Копію витягу зі Статуту компанії Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

2. Копію Ліцензії № 809 від 14.03.2001 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. Копію 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. Копію 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. Копію наказу від 16.12.2014 № 0352-НО Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff" про впровадження у виробництво горілки особливої "Лекс" в пляшках 0,5 та 0,75 л;

8. Копію рецептури від 11.09.2008 горілки особливої "ЛЕКС УЛЬТРА" ("LEX ULTRA");

9. Лист представника апелянта від 19.12.2013 вх. № 23020 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 "ЛЄКС УЛЬТРА" за заявкою № т 2011 01795 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 і 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "ЛЄКС УЛЬТРА" за заявкою № т 2011 01795 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

О.О.Теньова

І.А.Костенко