

**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

29 травня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 21.09.2012 № 102 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 12.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Cedar nut" за заявкою № m 2010 17914.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 23.10.2012, 15.03.2013, 29.05.2014.

Представник апелянта – патентні повірені Павлович Н.В., Андреева А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 17.09.2012 вх. № 13718; матеріали заявки № m201017914; додаткові матеріали від 23.10.2012 вх. № 15664; від 19.11.2012 вх. № 17271; від 11.03.2013 вх. № 5381.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 12.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Cedar nut" за заявкою № m 201017914, оскільки:

для всіх товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення:

1) є тотожним словесному знаку "Nemiroff Cedar nut", раніше зареєстрованому в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2010 17633 від 11.11.2010, свідоцтво № 150066 від 10.01.2012), щодо споріднених товарів;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № 97041173 від 24.04.1997, свідоцтво № 16270 від 15.09.2000, дію свідоцтва продовжено до 24.04.2017), 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), щодо споріднених товарів;

- з знаком "Nemiroff", визнаним добре відомим в Україні з 01.01.2003 р. на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (Рішення Апеляційної палати від 11.10.2007, затверджено наказом Держдепартаменту від 14.12.2007 № 144).

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 "Nemiroff Cedar nut" за заявкою № m201017914 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 Інтеллектьюал 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 Інтеллектьюал 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 Інтеллектьюал 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 Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент.

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент 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 Немірофф Інтеллектюал Проперті Істеблішмент 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 Інтеллектюал Проперті Істеблішмент, вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 12.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 17914 та зареєструвати знак "Nemiroff Cedar nut" відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (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 "Nemiroff Cedar nut" 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, однорідності 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 "Nemiroff Cedar nut" виконано стандартним шрифтом латиницею, складається з трьох словесних елементів "Nemiroff", "Cedar" та "nut".

Протиставлений словесний знак "Nemiroff Cedar nut" за свідоцтвом № 150066 виконано стандартним шрифтом латиницею, складається з трьох словесних елементів "Nemiroff", "Cedar" та "nut".

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

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

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 слово "Nemiroff".

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

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом України № 150066 вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесних елементів "Nemiroff", "Cedar" та "nut".

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>).

Відповідно до електронного словника ABBYY Lingvo словосполучення "cedar nut" перекладається як кедровий горіх.

Семантична схожість заявленого позначення та протиставленого знака за свідоцтвом України № 150066 обумовлена наявністю тотожних словесних елементів "NEMIROFF" та "Cedar nut".

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 "Nemiroff Cedar nut" є схожим із протиставленими знаками за свідоцтвом № 16270 та міжнародною реєстрацією № 739116 та є тотожним зі знаком за свідоцтвом № 150066 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 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 зазначає, що заявлене позначення "Nemiroff Cedar nut" за заявкою № m 2010 17914 подано на реєстрацію відносно товарів 33 МКТП: алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; гідромель (медівка); горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; напої алкогольні перегінні; напої, що містять фрукти, алкогольні; настоянки гіркі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; алкогольні напої, що сприяють травленню; фруктові екстракти спиртові.

Протиставленому знаку "Nemiroff Cedar nut" за свідоцтвом № 150066 надана правова охорона відносно товару 33 класу МКТП: горілка.

Протиставленому знаку "Nemiroff" за свідоцтвом № 16270 надана правова охорона відносно товарів 33 класу МКТП: алкогольные напитки, за исключением пива.

Протиставленому знаку "Nemiroff" за міжнародною реєстрацією № 739116 надана правова охорона відносно товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої, за виключенням пива.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 150066, 16270 та міжнародною реєстрацією № 739116 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 України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" 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 Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент та заявником.

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про

відмову в реєстрації знака "Nemiroff Cedar nut" 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 Витягу з реєстру компанії Кіпру;
3. Копія Витягу з колерційного Реєстру Ліхтенштейна;
4. Копія договору 21/12 від 21.12.2005 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ена лтд" та Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff" щодо надання поліграфічних послуг;
5. Копія договору № 20080524/УГК/П1 від 23.05.2008 між Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЯ КЛОЖЕРС";
6. Копія договору на виробництво склотари № 1/УКР/2011 від 01.03.2011 між Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та Приватним акціонерним товариством "Консюмерс-Скло-Зоря";
7. Копія договору № ДС-20/11 від 31.01.2011 між Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Старлайнт Бренд Контент" про надання послуг;
8. Копія договору № 22/СР/2010 від 01.04.2010 між Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ХАЙЛАЙН МЕДІА" про надання послуг рекламного характеру;
9. Копія договору № 9р/09 від 01.12.2009 між Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медіа-Активіті" щодо надання послуг рекламного характеру;
10. Копія ліцензійного договору № 10022010-N від 01.02.2010 між компанією Nemiroff Holdings Limited та Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";
11. Таблиця з переліком зареєстрованих знаків на ім'я компанії Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф";
12. Копії етикеток, маркованих різноманітними варіаціями знаку "Nemiroff";
13. Копія Ліцензії № 505 від 14.03.2011 на виробництво алкогольних напоїв (зокрема, горілки "Nemiroff Cedar nut"), 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;

14. Копія рецептури від 10.02.2011 на горілку "Nemiroff Кедрова", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

15. 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 "Nemiroff Cedar nut" за заявкою № m 2010 17914 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 12.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Cedar nut" за заявкою № m 2010 17914 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

О.О.Теньова

І.А.Костенко