

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

Р І Ш Е Н Н Я

23 серпня 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 11.05.2011 № 37 у складі головуючого Горобець О.П. 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 Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) від 04.03.2011 про відмову в реєстрації знака "NEMIROFF DELIKAT" за заявкою № m 2009 07599.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 01.07.2011, 23.08.2011.

Представник апелянта – патентний повірений Крилова Н.І.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 04.05.2011 вх. № 6293; матеріали заявки № m 2009 07599.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "NEMIROFF DELIKAT" за заявкою № m 2009 07599 відносно заявлених товарів 33 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

В запереченні апелянт зазначив, що Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та компанія Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн, перебувають під загальним контролем однієї компанії Немірофф Водка Лімітед (Nemiroff Vodka Limited), Британські Віргінські Острови.

Продукцію під всіма знаками, що належать компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн, виробляє Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" із зазначенням його як виробника на всіх етикетках та упаковках продукції, у всіх видах рекламних матеріалів та у всіх документах, що стосуються цієї продукції, а також у ЗМІ.

Враховуючи це, апелянт вважає, що це виключає можливість виникнення конфлікту між ними на ринку.

До того ж, апелянт додав, що, оскільки на українському ринку відсутні товари, на яких зазначено компанію Немірофф Інтеллектьюал Проперті



Істеблішмент, Ліхтенштейн, як виробника, можливість введення в обіг товарів споживача повністю виключена, оскільки єдиним виробником товарів під всіма знаками "Nemiroff" в Україні є Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff".

Також апелянт надав копію листа від 24.06.2009 компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн, у якому вона надає дозвіл компанії Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" на подання в Україні заявки на знак "NEMIROFF DELIKAT" відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту від 04.03.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2009 07599 та зареєструвати знак "NEMIROFF DELIKAT" відносно всіх заявлених товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом прийнято рішення від 04.03.2011 про відмову в реєстрації знака "NEMIROFF DELIKAT" відносно заявлених товарів 33 та послуг 35 класів далі – МКТП, оскільки:

1) для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (заявка № 97041173 від 24.04.1997, свідоцтво № 16270 від 15.09.2000), щодо споріднених товарів;

2) для всіх послуг 35 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (заявка № 2004 1011611 від 27.10.2004, свідоцтво № 78664 від 10.07.2007), щодо споріднених послуг;

3) для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (міжнародна реєстрація № 739116 від 07.08.2000, пріоритет від 19.04.2000), щодо споріднених товарів;

4) для всіх товарів 33 класу та всіх послуг 35 класу є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "NEMIROFF ДЕЛІКАТ", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2009 07340 від 22.06.2009, свідоцтво № 131415 від 25.11.2010), щодо споріднених товарів і послуг;

5) для всіх товарів 33 класу та всіх послуг 35 класу є тотожним зі словесним знаком "NEMIROFF DELIKAT", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (заявка № m 2009 07338 від 22.06.2009, свідоцтво № 131414 від 25.11.2010), щодо споріднених товарів і послуг;

6) 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 фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (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" (Розділ II, ст. 6, п. 3, Розділ VII, ст. 25). Паризька конвенція, ст. 6<sup>bis</sup>.

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 DELIKAT" 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 Держпатенту України від 20 серпня 1997 року № 72 (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 та знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності.

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 "NEMIROFF DELIKAT" виконано стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Протиставлені словесні знаки "Nemiroff" за свідоцтвом № 16270 та "Nemiroff" за свідоцтвом № 78664 виконані стандартним шрифтом латиницею.

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

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF ДЕЛІКАТ" за свідоцтвом № 131415 виконано стандартним шрифтом великими літерами, при цьому словесний елемент "NEMIROFF" виконано латиницею, а словесний елемент "ДЕЛІКАТ" – кирилицею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF DELIKAT" за свідоцтвом № 131414 виконано стандартним шрифтом великими літерами 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 підвищенню ступеню схожості знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків за свідоцтвами № 16270, 78664, 131415 та міжнародною реєстрацією № 739116 вказує на наявність фонетичної схожості,



яка обумовлена тотожністю звучання одного із словесних елементів, а щодо протиставленого знака за свідоцтвом № 131414 колегія Апеляційної палати зазначає про тотожність звучання порівнюваних позначень.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати відмічає, що заявлене позначення та протиставлені знаки за свідоцтвами № 16270 та 78664 є схожими, оскільки мають схожий вид шрифту (стандартний) та алфавіт; протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 739116 схожий з заявленим позначенням видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), алфавітом; але порівнювані позначення відрізняються кількістю наявних у позначеннях словесних елементів.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 131415 схожий із заявленим позначенням видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні) та алфавітом з одним із словесних елементів, але відрізняється наявністю словесного елементу "ДЕЛІКАТ", який виконано кирилицею.

За графічною схожістю заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 131414 є тотожними.

Враховуючи те, що заявлене позначення містить тотожний з протиставленими знаками словесний елемент "NEMIROFF" за семантикою порівнювані позначення є схожі. До того ж протиставлений знак "NEMIROFF DELIKAT" за свідоцтвом № 131414 є тотожний із заявленим позначенням.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "NEMIROFF DELIKAT" за заявкою № m 2009 07599 є схожим із протиставленими знаками за свідоцтвами № 16270, 78664, 131415 та міжнародною реєстрацією № 739116 та є тотожним з протиставленим знаком "NEMIROFF DELIKAT" за свідоцтвом № 131414 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 зареєстрованого знака 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 перелік товарів 33 та послуг 35 класів МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку,



що ці товари та послуги, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, можна визнати однорідними (спорідненими).

Колегія Апеляційної палати констатує про те, що заявлене позначення "NEMIROFF DELIKAT" за заявкою № т 2009 07599 та протиставлений знак "NEMIROFF DELIKAT" за свідоцтвом № 131414 є тотожними та мають однаковий перелік товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

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

Апелянт в запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати наголошував на прийнятті на користь реєстрації знака листа від 24.06.2009, в якому Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (власник протиставлених знаків), підтверджує право Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff") на подання на реєстрацію заявок на знаки "NEMIROFF DELIKAT" "NEMIROFF ДЕЛІКАТ", "ДЕЛІКАТ", "ДЕЛИКАТ", "DELIKAT" відносно товарів в класі 33 та послуг у класі 35, та реєстрацію вищезазначених знаків в Україні на своє ім'я.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що лист від 24.06.2009, наданий Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн, не може бути прийнятий до уваги, оскільки це не передбачено Законом.

Відповідно до статті 1 Закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Заявлене позначення "NEMIROFF DELIKAT" та протиставлений знак "NEMIROFF DELIKAT" за свідоцтвом № 131414 є тотожними та мають однаковий перелік товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Крім того, згідно з рішенням Держдепартаменту від 04.03.2011 для частини товарів 33 класу "горілка" заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "NEMIROFF", визнаним з 01.01.2003 добре відомим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн.

Згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "NEMIROFF DELIKAT" 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 Державного департаменту інтелектуальної власності, колегія Апеляційної палати

**в і р і ш и л а:**

1. Відмовити Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" в задоволенні заперечення.
2. Рішення Держдепартаменту від 04.03.2011 відмову в реєстрації знака "NEMIROFF DELIKAT" за заявкою № т 2009 07599 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного департаменту інтелектуальної власності.

Головуючий колегії

О.П.Горобець

Члени колегії

І.А.Костенко

О.О.Теньова