

ВА27

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

4 червня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 04.10.2012 № 108 у складі головуючого 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 18.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DISTINCT" за заявкою № т 2011 01823.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 23.11.2012; 15.03.2013; 11.02.2014, 04.06.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 28.09.2012 вх. № 14309; матеріали заявки № т 2011 01823; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800, від 12.03.2013 вх. № 5488, від 19.12.2013 вх. № 23046, 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 було прийнято рішення від 18.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DISTINCT" за заявкою № т 2011 01823, оскільки заявлене словесне позначення:

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

- словесними знаками "NEMIROFF ДІСТІНКТ", "NEMIROFF ДИСТИНКТ", "NEMIROFF ДІСТІНКТ" та "NEMIROFF ДИСТИНКТ", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № т 2008 17711 від 26.09.2008, свідоцтво № 120379 від 25.03.2010; заявка № т 2008 17712 від 26.09.2008,

свідоцтво № 120380 від 25.03.2010; заявка № m 2008 17713 від 26.09.2008, свідоцтво № 120381 від 25.03.2010 та заявка № m 2008 17714 від 26.09.2008, свідоцтво № 120382 від 25.03.2010 відповідно);

- комбінованими знаками "Nemiroff DISTINCT", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, (LI) (міжнародна реєстрація № 998794 від 10.03.2009, пріоритет від 30.09.2008 та міжнародна реєстрація № 1000173 від 10.03.2009, пріоритет від 30.09.2008);

- 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);

- словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № 97041173 від 24.04.1997, свідоцтво № 16270 від 15.09.2000), щодо таких самих та споріднених товарів;

2) для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка", є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "NEMIROFF", визнаним добре відомим в Україні з 01 січня 2003 року на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент" (Ліхтенштейн) (LI).

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 DISTINCT" за заявкою № m 2011 01823 та зазначає наступне.

Апелянт виготовляє продукцію під назвою "Nemiroff DISTINCT" на підставі ліцензії, наданої Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LI). Це підтверджується додатком до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (дата видачі 14.03.2006).

Відповідно до Статуту Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff" компанія Nemiroff Holdings Limited (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 Істеблїшмент (Ліхтенштейн) входять в одну групу компаній та перебувають під загальним контролем однієї компанії Nemiroff Vodka Limited (Британські Віргінські Острови).

На підставі ліцензії, виданої власником протиставлених знаків 05.06.2009, апелянту надано право на виробництво горілки під назвою "Nemiroff DISTINCT". До того ж продукцію під всіма знаками, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LI), виробляє лише одна особа - Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff". Апелянт зазначений на всіх етикетках та упаковках продукції під знаками, що належать Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LI), у всіх видах рекламних матеріалів та у всіх

документах, що стосуються цієї продукції, а також згадується як виробник цієї продукції у всіх ЗМІ.

До того ж, протиставлені знаки утворені за допомогою слова "Nemiroff", що входить складу фірмового найменування апелянта.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 18.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01823 та зареєструвати знак "Nemiroff DISTINCT" відповідно до заявлених 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 "Nemiroff DISTINCT" 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 "Nemiroff DISTINCT" виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF ДІСТІНКТ" за свідоцтвом № 120379 виконано стандартним шрифтом великими літерами, при цьому слово "NEMIROFF" виконано латиницею, а "ДІСТІНКТ" – кирилицею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF ДИСТИНКТ" за свідоцтвом № 120380 виконано стандартним шрифтом великими літерами, при цьому слово "NEMIROFF" виконано латиницею, а "ДИСТИНКТ" – кирилицею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF ДІСТІНКТ" за свідоцтвом № 120381 виконано стандартним шрифтом великими літерами, при цьому слово "NEMIROFF" виконано латиницею, а "ДІСТІНКТ" – кирилицею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF ДИСТІНКТ" за свідоцтвом № 120382 виконано стандартним шрифтом великими літерами, при цьому слово "NEMIROFF" виконано латиницею, а "ДИСТІНКТ" – кирилицею.

Протиставлений комбінований знак "DISTINCT" за міжнародною реєстрацією № 998794 виконано стандартним шрифтом світло-сірого кольору латиницею.

Протиставлений комбінований знак "e" за міжнародною реєстрацією № 1000173 складається зі словесного елемента, який виконано стандартним шрифтом, латиницею та розміщено над зображувальним елементом у формі квадрату в який вписаний зображувальний елемент у вигляді відзнак якості.

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

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

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

Відповідно до пункту 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються 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. Особлива 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.

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.

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 вказує на наявність ознак фонетичної

схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесних елементів "Nemiroff" та "DISTINCT", входженням одного позначення в інше.

Крім того, колегія Апеляційної палати дійшла висновків, що змішуванню знаків сприяє схожий елемент "NEMIROFF", домінуюче положення якого обумовлено смисловим навантаженням та його впливом на зорове та фонетичне сприйняття знаків в цілому.

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 протиставлених комбінованих знаків, в яких застосована характерна графіка, оригінальне написання та різноманітні кольори, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер та алфавітом.

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

Враховуючи те, що заявлене позначення містить тотожній з протиставленими знаками словесні елементи "NEMIROFF" та "DISTINCT" за семантикою порівнювані позначення є схожі.

Також, колегія Апеляційної палати врахувала те, що заявлене позначення включає в себе словесний елемент "Nemiroff", в тому вигляді, в якому він визнаний добре відомим в Україні з 01.01.2003 р. на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент (рішення Апеляційної палати від 11.10.2007, затверджене наказом Держдепартаменту від 14.12.2007 № 144).

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються за графічним виконанням.

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.

Протиставленому словесному знаку за свідоцтвом № 120379 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому словесному знаку "NEMIROFF ДИСТИНКТ" за свідоцтвом № 120380 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому словесному знаку за свідоцтвом № 120381 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому словесному знаку за свідоцтвом № 120382 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому комбінованому знаку за міжнародною реєстрацією № 998794 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому комбінованому знаку за міжнародною реєстрацією № 1000173 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією № 739116 надана правова охорона відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак за свідоцтвом № 16270 охороняється відносно товарів 6, 16, 21, 32, 33 та послуг 42 класів МКТП.

Заявлене словесне позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 МКТП: 33 - Алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; брют (шампанське); вермути; вина; вина ароматизовані; вина білі; вина виноградні столові; вина десертні; вина ігристі; вина іскристі; вина лікерні; вина марочні; вина міцні; вина мускатні; вина напівсолодкі; вина напівсухі; вина ординарні; вина пінливі, в тому числі газовані; вина плодово-ягідні; вина рожеві; вина столові; вина сухі; вина червоні; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); міцні виноградні напої; м'ятні настоянки; наливки (алкогольні напої); напої виноградні газовані алкогольні та слабоалкогольні; настоянки (алкогольні напої); настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; слабоалкогольні напої; шампанське; шипучі або газовані вина; алкогольні напої, що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; фруктові екстракти спиртові.

Представник апелянта під час засідання просив скоротити перелік товарів 33 класу МКТП та листом від 12.04.2013 вх. № 7572 надав скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, а саме: горілка; алкогольні напої, що сприяють травленню.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік товарів 33 класу 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).

При цьому, колегія Апеляційної палати врахувала положення пункту 4 статті 25 Закону та вирішила, що надання правової охорони заявленому позначенню буде суперечити положенням чинного законодавства, оскільки використання заявленого позначення буде вказувати на зв'язок між власником протиставлених знаків Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент та заявником.

Таким чином, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DISTINCT" за заявкою № т 2011 01823 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 діяльністю.

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 № 505 від 14.03.2011 на виробництво алкогольних напоїв (зокрема, горілки "Nemiroff DISTINCT"), виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на строк до 14.03.2016;

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. Додаткові матеріали від 12.03.2013 вх. № 5488: копія рецептури від 16.12.2008 на горілку "Nemiroff DISTINCT", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff"; копії сторінок з публікацій з використанням заявленого позначення; копія договору № 200212 від 20.02.2012 про надання послуг;

6. Лист представника апелянта від 19.12.2013 вх. № 23020 з роз'ясненням ситуації, що склалася навколо групи компаній "Немірофф";

7. Листи представника апелянта від 04.02.2014 вх. № 1532 та 05.02.2014 вх. №1634 стосовно врегулювання конфлікту 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 DISTINCT" за заявкою № т 2011 01823 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 18.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DISTINCT" за заявкою № т 2011 01823 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