

**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**

04 червня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 04.10.2012 № 107 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 18.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Міцна П'ятдесят градусів" за заявкою № m 2011 01808.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 21.11.2012, 15.03.2013; 11.02.2014, 04.06.2014.

Представник апелянта – патентний повірений 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 28.09.2012 вх. № 14304; матеріали заявки № m 2011 01808, додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17801; від 12.03.2013 вх. № 5470, від 13.12.2013 вх. № 23050; 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 Міцна П'ятдесят градусів" за заявкою № m 2011 01808, оскільки заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесними знаками "Nemiroff МІЦНА П'ЯТДЕСЯТ ГРАДУСІВ" (свідоцтво № 80283 від 10.08.2007, заявка №200513791 від 15.11.2005), "Nemiroff" (свідоцтво №16270 від 15.09.2000, заявка №97041173 від 24.04.1997), "NEMIROFF" (міжнародна реєстрація №739116 від 07.08.2000),



раніше зареєстрованими в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI), щодо таких самих та споріднених товарів;

- для товару "горілка" з комбінованими знаками "Nemiroff міцна горілка П'ятдесят градусів" (свідоцтво №79102 від 10.07.2007, заявка №200601013 від 27.01.2006), "Nemiroff міцна горілка особлива 50 градусів" (свідоцтво №79111 від 10.07.2007, заявка № 200601218 від 31.01.2006; свідоцтво №109117 від 10.07.2009, заявка №200715354 від 14.09.2007; свідоцтво №134619 від 10.02.2011, заявка №200912465 від 29.09.2009), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI), щодо таких самих товарів;

- з знаком "Nemiroff", визнаним добре відомим в Україні з 01.01.2003 на ім'я Немірофф Інтелектьюал 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 за заявкою № m201101808 та зазначає наступне.

Апелянт виготовляє продукцію під назвою "Nemiroff Міцна П'ятдесят градусів" на підставі ліцензії, наданої Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, 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 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 Голдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

При цьому, апелянт зазначив, що всю продукцію, марковану знаками, які належать Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI), виробляє Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та як виробник зазначений на всіх етикетках та упаковках продукції, у всіх видах рекламних матеріалів, ЗМІ та у всіх документах, що стосуються цієї продукції.



Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01808 та зареєструвати позначення "Nemiroff Міцна П'ятдесят градусів" відносно всього переліку 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 Міцна П'ятдесят градусів" 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 Міцна П'ятдесят градусів" виконано стандартним шрифтом, словесний елемент "Nemiroff" виконано латиницею, всі інші – кирилицею, літерами української абетки.

Протиставлений словесний знак "Nemiroff МІЦНА П'ЯТДЕСЯТ ГРАДУСІВ" за свідоцтвом № 80283 виконано стандартним шрифтом, словесний елемент "Nemiroff" виконано латиницею, всі інші – кирилицею, літерами української абетки.

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

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



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 79102 виконано у формі прямокутника, подовженого по горизонталі, що нагадує етикетку. Зверху прямокутник має закруглення у формі напівкулі. Словесний елемент "Nemiroff" виконано стандартним шрифтом латиницею, всі інші:



міцна, горілка, особлива, п'ятдесят градусів, вдале поєднання міцності і чистоти смаку, ДСТУ 4256:2003, 50% об., 0,5 дм. виконані кирилицею, літерами української абетки. У верхній частині знака розташований зображувальний елемент у формі земної кулі в який вписані словесні елементи: за темпами розвитку у світі №1, "Nemiroff", 2003, 2004. Знак охороняється у поєднанні фіолетового, сріблястого, червоного та білого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 79111 виконано у формі прямокутника, подовженого по горизонталі, що нагадує етикетку. Зверху прямокутник має закруглення у формі напівкулі. Словесний елемент "Nemiroff" виконано стандартним шрифтом латиницею, всі інші: міцна, горілка, особлива, 50°, вдале поєднання міцності і чистоти смаку, ДСТУ 4256:2003, 50% об., 0,5 дм. виконані кирилицею, літерами української абетки. У верхній частині знака розташований зображувальний елемент у формі земної кулі в який вписані словесні елементи: за темпами розвитку у світі №1, "Nemiroff", 2003, 2004. Знак охороняється у поєднанні синього, сріблястого, червоного та білого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 109117 виконаний у формі прямокутників, які мають закруглення зверху. Словесний елемент "Nemiroff", premium brand виконано стандартним шрифтом латиницею, всі інші: горілка, особлива, міцна, 50°, вироблено з відбірного зернового спирту, ДСТУ 4256:2003, 50% об., 0,5 дм. виконані кирилицею, літерами української абетки. У верхній частині знака розташований зображувальний елемент у формі кулі. В середині зображувальний елемент що імітує винагорода. Знак охороняється у поєднанні темно-синього, лілового, світло-сірого, гірчичного, світло-гірчичного, темно-коричневого, червоного, чорного, білого, темно-блакитного кольорів.

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" (свідоцтва № 80283, 16270, 79102, 79111, 109117, 134619 та міжнародної реєстрації № 739116), "Nemiroff", "Міцна" (свідоцтва № 80283, 79102, 79111, 109117, 134619), "Nemiroff", "Міцна", "П'ятдесят градусів" (свідоцтва № 80283, 79102, 79111, 109117, 134619), 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 знаків, 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.

Враховуючи те, що заявлене позначення містить тотожні з протиставленими знаками словесні елементи, такі як: "Nemiroff", "Nemiroff", "Міцна", "П'ятдесят градусів" 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



Інтелектуал Проперті Істеблішмент (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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення "Nemiroff Міцна П'ятдесят градусів" за заявкою № т 2011 01808 подано на реєстрацію відносно товарів 33 МКТП.

Протиставлений словесний знак "Nemiroff МІЦНА П'ЯТДЕСЯТ ГРАДУСІВ" за свідоцтвом № 80283 охороняється відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

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

Протиставлений знак "NEMIROFF" за міжнародною реєстрацією № 739116 охороняється відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 79102 охороняється відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 79111 охороняється відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 109117 охороняється відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що ці товари, 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 Інтелектьюал Проперті Істеблішмент 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 Міцна П'ятдесят градусів" за заявкою № m 2011 01808 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 (зокрема, горілки "Nemiroff Міцна П'ятдесят градусів"), 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 рецептури від 28.09.2005 на горілку "Nemiroff Міцна П'ятдесят градусів", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

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 Міцна П'ятдесят градусів" за заявкою № т 2011 01808 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 Міцна П'ятдесят градусів" за заявкою № т 2011 01808 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

І.А.Костенко

О.О.Теньова