

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 червня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 143 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Преміум Лайм" за заявкою № m 2011 01835.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 14.03.2013, 11.02.2014, 17.06.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 19.10.2012 вх. №15506; матеріали заявки № m 2011 01835; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17801, від 04.02.2014 вх. № 1532; від 14.03.2013 вх. № 5633; від 19.12.2013 вх. № 23034; від 05.02.2014 вх. № 1634, від 14.03.2013 вх. № 5624.

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 "Nemiroff Преміум Лайм" за заявкою № m 2011 01835, оскільки:

заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесними знаками "Nemiroff", "NEMIROFF", комбінованим позначенням "Nemiroff Premium De Lux", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн та Nemiroff Intellectual Property Establishment, Ліхтенштейн (відповідно свідоцтво України №16270 від 15.09.2000, заявка №97041173 від 24.04.1997, міжнародна реєстрація №739116 від 07.08.2000 та свідоцтво України №147138 від 10.11.2011, заявка №m201011980 від 02.08.2010) щодо таких самих та споріднених товарів;

- для товарів 33 класу "горілка" - з комбінованими знаками (етикетками) "Nemiroff Premium de Lux" та "Nemiroff Premium De Lux", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн та Nemiroff Intellectual Property Establishment, Ліхтенштейн (свідоцтво України №23752 від 15.03.2002, заявка №99041144 від 07.04.1999 та міжнародна реєстрація №802093 від 31.03.2003) щодо таких самих товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "Nemiroff Premium Lime", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (свідоцтво України №72560 від 15.02.2007, заявка №m200509489 від 19.08.2005) щодо таких самих та споряднених товарів.

- з словесними знаками "Nemiroff", "NEMIROFF*", які визнані добре відомими в Україні з 01 січня 2003 р. на ім'я компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. II, ст. 6, п. 3; Розд. VII, ст. 25).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Преміум Лайм" за заявкою № m 2011 01835 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.

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 Інтелектьюал Проперті Істеблішмент ніколи не виробляла жодного товару під знаком "Nemiroff Преміум Лайм", 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 10.09.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01835 та зареєструвати знак "Nemiroff Преміум Лайм" 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 "Nemiroff Преміум Лайм" 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 Преміум Лайм" виконано стандартним шрифтом слово "NEMIROFF" виконано латиницею, а "Преміум" та "Лайм" – кирилицею.

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 України №147138 виконано у формі прямокутника, що нагадує упаковку. У складі знака наявні такі словесні елементи: "Premium", "De luxe" виконані літерами латинської абетки та зображувальний елемент у вигляді кулі, всередину якого вписана літера "N". Знак охороняється у поєднанні чорного, темно-синього, синього, білого, червоного, сріблястого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 23752 виконано у вигляді етикетки з конусоподібним закругленням та контретикетки у формі прямокутника. Він складається з домінуючих словесних елементів "Ukrainian vodka", "Premium", "De luxe", "Nemiroff" та зображувального елементу у вигляді кулі, всередині якого знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N та надламаним колоссям пшениці. Знак охороняється у поєднанні синього, червоного, білого, сріблястого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за міжнародною реєстрацією № 802093 виконано у вигляді етикетки з конусоподібним закругленням. Він складається з домінуючих словесних елементів "Ukrainian vodka", "Premium",

"De luxe", "Nemiroff" та зображувального елементу у вигляді кулі, всередині якого знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N та надламаним колоссям пшениці. Знак охороняється у поєднанні синього, червоного, білого, сріблястого кольорів.

Протиставлений словесний знак "Nemiroff Premium Lime" за свідоцтвом №72560 виконано стандартним шрифтом латиницею.

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

Домінуючим словесним елементом для всіх досліджуваних позначень є слово "Nemiroff".

Словесні елементи "Premium" та "Lime" є транслітерацію літерами латинського алфавіту слів "Преміум" та "Лайм".

Отже, фонетична схожість словесних елементів заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється схожістю звучання словесних елементів "Nemiroff", "Premium", "Lime", "Преміум" та "Лайм" у заявленому та протиставлених знаках, однаковою довжиною, кількістю та тотожністю 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 протиставлених комбінованих 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.

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 "Немирів — 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>).

Згідно з Учебным словарем терминов рекламы и паблик рилейшенз (http://advertising_pr.academic.ru/342/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BC):

"премиум" - (от англ. premium - премия) - вложенный в упаковку подарок, который получает потребитель при покупке в дополнение к основному товару;

"Лайм" - плід рослини триби цитрусових родом з Індії, генетично схожий з лимоном.

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 центральним елементом позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані позначення є схожими за семантичною ознакою.

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 на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент (рішення Апеляційної палати від 11.10.2007, затверджене наказом Держдепартаменту від 14.12.2007 № 144).

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

Заявлене словесне позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 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).

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.

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення та протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Преміум Лайм" 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, 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 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. Копія 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. Копія рецептури від 30.11.2005 на горілку "Nemiroff Преміум Лайм", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

8. 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 Преміум Лайм" за заявкою № m 2011 01835 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff Преміум Лайм" за заявкою № т 2011 01835 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