

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

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

**Р І Ш Е Н Н Я**

5 вересня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 01.07.2011 № 57 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Кривошей С.Т., Кулик О.С., розглянула заперечення компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі – Держдепартамент) про відмову в реєстрації знака “Nemirovskaya” за заявкою № m200910851.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 04.08.2011, 05.09.2011.

На засіданні 04.08.2011 присутні:

представники апелянта – Крилова Н.І., Погорелова О.А.

представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – заклад експертизи) – Заїкіна Л.Д.

Засідання 05.09.2011 проводились за відсутності представника закладу експертизи.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент заперечує проти рішення Держдепартаменту про відмову в реєстрації знака “Nemirovskaya” за заявкою № m200910851.

Апелянт вважає, що позначення “Nemirovskaya” не є зазначенням місця виготовлення товарів та надання послуг, оскільки позначення за заявкою № m200910851 не є прямою назвою міста, а є прикметником, утвореним від назви міста Немирів. Крім того, позначення “Nemirovskaya” виконано латинськими літерами. Слова “Немирів” та “Nemirovskaya” мають різне значення для споживачів, оскільки слово “Немирів” викликає асоціації щодо місця виготовлення товару або надання послуги, а слово “Nemirovskaya” асоціюється споживачами із певними якостями товару або послуги.

Продукцію, марковану знаком “Nemirovskaya”, виробляє Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Nemiroff”, яке знаходиться в місті Немирів. Крім того, Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Nemiroff” також виробляє алкогольні напої під знаками: “Nemiroff”, “Немирівська”, “Nemirovskaya osobaya”, “Немирівська

особлива”. Апелянт зазначив, що він та Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія Nemiroff” перебувають у тісному юридичному зв’язку, оскільки знаходяться під загальним контролем однієї компанії Немірофф Водка Лімітед (Британські Віргінські острови).

Апелянт є власником свідоцтв на словесні знаки, які містять слово “Немирівська” (свідоцтва №№ 21784, 21783) та “Nemirovskaya” (свідоцтва №№ 111971, 122304, 39935, 39936), а також на комбіновані знаки (свідоцтва №№ 132481, 132482) у вигляді слова “Немирівська” на тлі прямокутника та у вигляді слова “Немирівська” виконаного шрифтом наближеним до стандартного.

Крім того, заявник просить врахувати той факт, що Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Nemiroff” є єдиним лікеро-горілчаным заводом в місті Немирів, а також те, що позначення “Nemirovskaya” є транслітерацією латиницею російського перекладу українського слова “Немирівська” – назви високоякісної горілки “Немирівська”, яка є відомою споживачеві протягом багатьох років, і споживач не сплутає товари та послуги під знаком “Nemirovskaya” з товарами та послугами інших виробників, та асоціюватиме знак “Nemirovskaya” саме з Дочірнім підприємством “Українська горілчана компанія “Nemiroff”.

Апелянт вказує на те, що позначення широко використовується в Україні, внаслідок чого набуло розрізняльної здатності та не є описовим і відповідає умовам надання правової охорони.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту про відмову в реєстрації знака “Nemirovskaya” за заявкою № т 200910851 та зареєструвати заявлене позначення відносно переліку товарів 33 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг ( далі – МКТП), а саме:

Клас 33: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”.

Клас 35: “влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; демонстрування товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; представлення товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки” через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво) щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у мережах оптової та роздрібної торгівлі”.

На підставі висновку закладу експертизи Держдепартаментом було прийнято рішення від 28.04.2011 про відмову у реєстрації знака

“Nemirovskaya” за заявкою № m200910851 для всіх товарів 29 та всіх послуг 35 класів МКТП на тій підставі, що заявлене позначення є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг, а саме вказує на місце виготовлення товару та надання послуг - “Nemirovskaya” (прилаг. от НЕМИРОВ – город, центр Немировського району Винницкой области).

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст. 6, п. 2).

<http://uk.wikipedia.org/>

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Перевірку позначень щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до п. 2 ст. 6 Закону регламентовано пунктом 4.3.1 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).

Так, відповідно до п. 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Для встановлення того чи є заявлене позначення описовим, тобто таким, що вказує на місце виготовлення товарів, а саме на адресу виробника товарів, зазначених у переліку або у зв'язку з ними, колегія Апеляційної палати дослідила наступне.

Заявлене позначення “Nemirovskaya” – словесне, виконане літерами латинської абетки, звичайним шрифтом чорного кольору. Перша літера велика, інші маленькі. Позначення транслітерується кириличною абеткою як “Немировская”.

Продукцію, марковану позначенням “Nemirovskaya”, виробляє Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Nemiroff”, яке знаходиться за адресою: вул. Горького, 31, м. Немирів, Вінницька область, Україна.

Отже, Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення “Nemirovskaya” не є адресою виробника товарів в сенсі положень пункту п. 4.3.1.7, тому, на думку Колегії Апеляційної палати, заявлене позначення “Nemirovskaya” не може вважатися описовим.

Апелянт є власником свідоцтв №№ 21783, 111971, 21784, 122304, 39935, 39936 на комбіновані знаки “Nemiroff Nemirovskaya, зобр.”, № 132481 на комбінований знак “Немирівська, зобр.”, № 132482 на словесний знак “НЕМИРІВСЬКА”.

На підтвердження тривалості використання заявленого позначення разом із запереченням апелянт надав роздруковані сторінки з веб-сайту <http://efood.com.ua/>, на яких горілка, маркована знаком “Nemirovskaya”, пропонується до продажу, а також сторінки з веб-сайтів <http://consumerinfo.org.ua/>, <http://horilka.kiev.ua/>, <http://novynar.com.ua/>, <http://buysell.ho.ua/>, <http://sklo.kiev.ua/>, <http://lutskmarket.com.ua/> з інформацією про реалізацію горілки, маркованої заявленим позначенням.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши надані апелянтом матеріали, погоджується з тим, що надані апелянтом докази, підтверджують факт використання позначення “Nemirovskaya” відносно заявлених товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, та дійшла висновку, що знак “Nemirovskaya” набув розрізняльної здатності відносно заявлених товарів 33 та послуг 35 класів МКТП внаслідок тривалого використання.

У додатково наданих матеріалах від 12.08.2011 вх. № 11303 апелянт вказує, що він є власником знака “Nemiroff”, який визнано добре відомим в Україні на дату 01.01.2003 відносно товару “горілка” 33 класу МКТП. Всю продукцію під знаком “Nemiroff” виробляє компанія, яка знаходиться у місті Немирів, а саме: Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія Nemiroff”. Оскільки Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія Nemiroff” також є виробником горілки маркованої знаком “Nemirovskaya” за заявкою № т 2009 10851, асоціації, які буде викликати слово “Nemirovskaya” будуть пов’язані зі знаком “Nemiroff”. Крім того на кожній із пляшок маркованих знаком “Nemirovskaya” обов’язково присутній знак “Nemiroff”.

Колегія Апеляційної палати вважає, що споживачі горілки, маркованої знаками “Nemiroff Nemirovskaya, зобр.”, “Немирівська, зобр.” “НЕМИРІВСЬКА” будуть сприймати горілку “Nemirovskaya” як продовження серії горілки під знаком “Nemiroff” та асоціювати її із виробником – Дочірнім підприємством “Українська горілчана компанія “Nemiroff”.

Крім того, колегія Апеляційної палати зазначає, що експерт припустився помилки у Висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від

28.04.2011 № 11344/4, зазначивши наступне: “для всіх товарів 29 та всіх послуг 35 класів...”, оскільки, заявник за заявкою № m200910851 не заявляв товари 29 класу МКТП. У свою чергу, щодо заявлених заявником товарів 33 класу МКТП, які наведено у бібліографічних даних до вищезазначеного висновку, позиція експертизи не зазначена.

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. Заперечення Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент задовольнити.

2. Рішення Держдепартаменту від 28.04.2011 про відмову в реєстрації знака “Nemirovskaaya” за заявкою № m 200910851 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак “Nemirovskaaya” відносно переліку товарів 33 та послуг 35 класів МКТП, а саме:

Клас 33: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”.

Клас 35: “влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; демонстрування товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; представлення товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки” через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво) щодо товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”; розмішування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів: “горілка; горілка особлива; коктейлі на основі горілки”, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у мережах оптової та роздрібної торгівлі”.

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

С.Т.Кривошей

О.С.Кулик