

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 № 109 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 19.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Немировская" за заявкою № m 2011 01817.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 05.11.2012, 15.03.2013, 06.02.2014, 04.06.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 28.09.2012 вх. № 14306; матеріали заявки № m201101817; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17801, від 12.03.2013 вх. № 5481, від 19.12.2013 вх. № 23063, 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 19.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Немировская" за заявкою № m 2011 01817, оскільки заявлене словесне позначення:

- для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка; коктейлі на основі горілки" є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками "Nemirovskaya" та "Немирівська", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, ЛІ (заявка № m 2009 10851 від 31.08.2009, свідоцтво № 150526 від 25.01.2012 та заявка № m 2009 10850 від 31.08.2009, свідоцтво № 150525 від 25.01.2012), щодо таких самих та споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками "Немирівська", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, ЛІ (заявка № т 2009 15429 від 18.11.2009, свідоцтво № 132482 від 10.12.2010 та заявка № т 2009 15428 від 18.11.2009, свідоцтво № 132481 від 10.12.2010р.), щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка" є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками "Nemirovskaya", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, ЛІ (заявка № т 2002 042790 від 05.04.2002, свідоцтво № 39935 від 17.05.2004; заявка № т 2002 042791 від 05.04.2002, свідоцтво № 39936 від 17.05.2004; заявка № т 2008 04861 від 14.03.2008, свідоцтво № 111971 від 10.09.2009; заявка № т 2009 15420 від 18.11.2009, свідоцтво № 132477 від 10.12.2010 та заявка № т 2009 15421 від 18.11.2009, свідоцтво № 132478 від 10.12.2010) щодо таких самих та споріднених товарів;

- для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками "Nemirovskaya", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, ЛІ (міжнародна реєстрація № 1092323 від 05.09.2011, пріоритет від 07.03.2011; міжнародна реєстрація № 1092324 від 05.09.2011, пріоритет від 07.03.2011 та міжнародна реєстрація № 1092410 від 05.09.2011, пріоритет від 07.03.2011), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд.ІІ, 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 "Немировская" за заявкою № т 2011 01817 та зазначає наступне.

Апелянт виготовляє продукцію під назвою "Немировская" на підставі ліцензії, наданої Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (ЛІ). Це підтверджується додатком до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (дата видачі 14.03.2006).

Апелянт має право попереднього користувача на позначення "Немирівська". Тривалість використання апелянтом заявленого знака складає більш ніж 11 років. Це підтверджується додатками до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (дата видачі 15.03.2001, 14.03.2006) (додатки № 1, 2).

До того ж, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" та компанія Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (ЛІ) перебувають під загальним контролем однієї компанії Немірофф Водка Лімітед (Nemiroff Vodka Limited), Британські Віргінські Острови. Таким чином, на думку апелянта, вони в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції" є єдиним суб'єктом господарювання, які пов'язані відносинами контролю.

При цьому, апелянт зазначив, що всю продукцію, марковану знаками, які належать Немірофф Інтеллектьюал 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.

Апелянт є власником ряду свідоцтв на знаки для товарів і послуг, в тому числі і на знак, який містить в своєму складі словесні позначення "Немирівська".

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m201101817 та зареєструвати позначення "Немировская" 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 "Немировская" 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 "Немировская" виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак "Немирівська" за свідоцтвом України № 150525 виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці.


Протиставлений словесний знак "Nemirovskaya" за свідоцтвом України №150526 виконано стандартним шрифтом літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак **"НЕМИРІВСЬКА"** за свідоцтвом України №132482 виконано оригінальним шрифтом, заголовними літерами кириличної абетки.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України №39935 виконаний у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом, словесні елементи "Nemirovskaya ", "Nemirovskaya vodka", "Nemiroff", "Ukrainian vodka", "cool before drinking", "Distilled and bottled by "Nemiroff" виконано латиницею, "Українська горілчана компанія "Nemiroff" – кирилицею. Зображувальні елементи у вигляді у вигляді великого будинку, кола з чашею всередині, займають домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні червоного, золотистого, білого, сірого, чорного кольорів.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України №39936 виконаний у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом: "Nemirovskaya", "Nemirovskaya vodka", "Nemiroff", "Ukrainian vodka", "cool before drinking", "Distilled and bottled by "Nemiroff" виконано латиницею, "Українська горілчана компанія "Nemiroff" – кирилицею. Зображувальний елемент у вигляді кулі всередині якої знаходиться чаша з надламаним колосом пшениці, займає домінуюче положення. Зображувальні елементи у вигляді нагород розташовані у нижній частині знака. Знак охороняється у поєднанні зеленого, золотистого, білого, чорного кольорів.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України №111971 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, домінуючими з яких є: "Nemirovskaya" "Nemiroff", виконаних латиницею. Зображувальні елементи у вигляді емблеми, колосків та сонця розміщені всередині етикетки. Знак охороняється в зеленому, світло-зеленому, білому, чорному, світло-коричневому, коричневому, жовтому кольорах.



Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України № 132477 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він містить словесні елементи "Немирівська", "Лимон" виконані кирилицею, та словесний елемент "Nemiroff", виконаних латиницею. Зображувальний елемент являє собою часточку лимону, що занурена у рідину та займає домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні сірого, зеленого, жовтого, білого та блакитного кольорів.



Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України № 132478 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він містить словесні

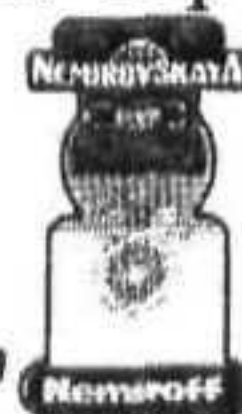
елементи "Немирівська", "Пшениця", "Українська відбірна" виконані кирилицею. Зображувальний елемент виконаний у вигляді пшеничного поля. Знак охороняється у поєднанні сірого, жовтого, жовтогарячого, блакитного, білого кольорів.



Протиставлений комбінований знак "Немирівська" за свідоцтвом України № 132481 виконано у формі прямокутника всередині якого вписаний словесний елемент "Немирівська" виконаний кирилицею.



Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1092324 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, домінуючими з яких є: "Nemirovskaya", "classic" "Nemiroff", виконаних латиницею. Зображувальні елементи у вигляді пшеничного поля розміщені всередині етикетки. Знак охороняється у поєднанні сірого, червоного, білого, коричневого та чорного кольорів.



Протиставлений комбінований знак "Nemiroff" за міжнародною реєстрацією № 1092323 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він містить словесні елементи "Nemirovskaya", "citron" "Nemiroff" виконані латиницею. Зображувальний елемент являє собою часточку лимону, що занурена у рідину та займає домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні сірого, зеленого, білого, жовтого, блакитного та чорного кольорів.



Протиставлений комбінований знак "Nemiroff" за міжнародною реєстрацією № 1092410 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він містить словесні елементи "Nemirovskaya", "Nemiroff" виконані латиницею. Зображувальний елемент виконаний у вигляді пшеничного поля. Знак охороняється у поєднанні сірого, жовтого, блакитного, білого, коричневого та чорного кольорів.

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.

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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена схожістю звучання словесних елементів "Nemirovskaya", "Nemiroff" (свідоцтва №№ 150526, 39935, 39936, 111971 та міжнародними реєстраціями №№ 1092324, 1092410, 1092323), схожістю звучання елемента "Немировская" (свідоцтва №№ 150525, 132477, 132478, 132481, 132482), входженням одного позначення в інше.

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.

Колегія Апеляційної палати вирішили, що за семантикою порівнювані позначення є схожі, оскільки заявлене позначення відтворене у всіх протиставлених знаках.

Також колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлений знак "Nemirovskaya" за свідоцтвом України №150526 збігається із заявленим позначенням в усіх елементах.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Немировская" за заявкою № m 2011 01817 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.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України № 150525 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №150526 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №39935 надана правова охорона відносно товарів 16, 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №39936 надана правова охорона відносно товарів 16, 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №111971 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №132477 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №132481 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за свідоцтвом України №132482 надана правова охорона відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією №1092324 надана правова охорона відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

Протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією №1092323 надана правова охорона відносно товарів 32 та 33 класів МКТП.

Протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією №1092410 надана правова охорона відносно товарів 32 та 33 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. № 7578 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 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 "Немировская" за заявкою № m 2011 01817 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 № 809 термін дії 14.03.2001-14.03.2006, копія Ліцензії № 142 термін дії 14.03.2011-14.03.2016 на виробництво алкогольних напоїв (зокрема, горілки "Немировская"), виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України;

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 (зокрема, горілки "Немірівська"), 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 рецептури від 13.03.1996 на горілку "Немировская";

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

8. 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 "Немировская" за заявкою № т 2011 01817 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 19.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Немировская" за заявкою № т 2011 01817 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