

**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**

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 № 150 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 11.12.2012, 12.03.2013, 06.02.2014, 17.06.2014.

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 19.10.2012 вх. № 15499; матеріали заявки № т201101817; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17801, від 12.03.2013 вх. № 5483, 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 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для частини товарів 33 класу, а саме: "арак (рисовий алкогольний напій); ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка; горілка вишнева; джин (ялівцева горілка); коктейлі на основі горілки; м'ятні настоянки; настоянки гіркі; рисовий спирт; sake (рисова горілка)" є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесними знаками "Немирівська", "Nemirovskaya", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті

Істеблїшмент, (LІ) (заявки № т 200910850, т 200910851 від 31.08.2009 р., свідоцтва № 150525, 150526 від 25.01.2012 р.), щодо споріднених товарів;

- з комбінованими знаками "Nemirovskaya Nemiroff", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, (LІ) (заявка № 2002042790 від 05.04.2002 р., свідоцтво № 39935 від 17.05.2004 р.; заявка № 2002042791 від 05.04.2002 р., свідоцтво № 39936 від 17.05.2004 р.; заявка № т 200804861 від 14.03.2008 р., свідоцтво № 111971 від 10.09.2009 р.; заявка № т 2008 12754 від 25.06.2008 р., свідоцтво № 122304 від 11.05.2010 р.), щодо споріднених товарів;

2) для всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з комбінованими знаками "Nemirovskaya Nemiroff", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, (LІ) (заявки № 98124905, 98124906 від 22.12.1998 р., свідоцтва № 21783, 21784 від 15.11.2001 р.), щодо споріднених товарів;

- зі знаками "НЕМИРІВСЬКА", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, (LІ) (заявки № т 200915420, т 200915421, т 200915422, т 200915427, т 200915428, т 200915429 від 18.11.2009 р., свідоцтва № 132477, 132478, 132479, 132480, 132481, 132482 від 10.12.2010 р.), щодо споріднених товарів;

- з комбінованим знаком "NEMIROVSKAYA Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, (LІ) (міжнародна реєстрація № 945810 від 18.10.2007 р., пріоритет від 05.06.2007 р.), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розділ 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 "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816 та зазначає наступне.

Апелянт виготовляє продукцію під назвою "Немирівська" на підставі ліцензії, наданої Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LІ). 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 Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, Ліхтенштейн (LІ) 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 Істеблїшмент, 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 № m201101816 та зареєструвати позначення "Немирівська" 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 "Немирівська" 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 "Немирівська" виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці.

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


Протиставлений словесний знак "Nemirovskaaya" 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 botled 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 botled 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 №122304 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, домінуючими з яких є: "Nemirovskaya" "Nemiroff" виконаних латиницею та "горілка" виконаної кирилицею. Зображувальні елементи: колоски пшениці, небо, куля всередині якої знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N в обрамленні колосків пшениці. Знак охороняється в червоному, чорному, білому, коричневому, жовтому, бежевому кольорах.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України № 21783 виконано вигляді етикетки та контретикетки. Він містить словесні елементи "Nemirovskaya", "Nemiroff", "Ukrainian vodka", "Osobaya vodka" виконаних латиницею та "Українська горілчана компанія "Nemiroff" – кирилицею. Зображувальні елементи у вигляді кулі, всередині якої знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N та нагород розміщені всередині етикетки. Знак охороняється в зеленому, білому, чорному, золотистому кольорах.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України №21784 виконано вигляді етикетки та контретикетки. Він містить словесні елементи "Nemirovskaya", "Nemirovskaya vodka", "Nemiroff", "Ukrainian vodka", "Osobaya vodka" виконаних латиницею та "горілка", "Немирівська" – кирилицею. Зображувальні елементи у вигляді будинку, що займає домінуюче положення, кулі, всередині якої знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N та нагород розміщені всередині етикетки. Знак охороняється в червоному, білому, чорному, сірому, золотистому 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 "  " за свідоцтвом України №132479 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він містить словесні елементи "Немирівська", "Класична", "Українська відбірна" виконані кирилицею. Зображувальний елемент виконаний у вигляді пшеничного поля. Знак охороняється у поєднанні сірого, жовтого, червоного, білого кольорів.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України №132480 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він містить словесні елементи "Немирівська", "Озима", "Українська відбірна" виконані кирилицею. Зображувальний елемент виконаний у вигляді пшеничного колосся на тлі неба та сонця. Знак охороняється у поєднанні сірого, жовтого, зеленого, білого, блакитного кольорів.



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



Протиставлений комбінований знак "  " за міжнародною реєстрацією № 945810 виконано у формі, що нагадує етикетку, складається з двох прямокутників один з яких розташовано вертикально, другий горизонтально. Він містить словесні елементи "Nemirovskaya", "Nemiroff", "vodka", "imported" які виконані латиницею. Зображувальні елементи виконані у вигляді колосся пшениці та кулі, всередині якої знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N. Знак охороняється у поєднанні червоного, золотистого, 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" схожістю звучання елемента "Немирівська", 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.

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.

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 "Немирівська" за свідоцтвом України №150525 збігається із заявленим позначенням в усіх елементах.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816 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.

Протиставленим знакам надана правова охорона відносно товарів 33 класу 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. № 7577 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).

Таким чином, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816 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. Копії етикеток горілчаної продукції на яких зазначений виробник – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff";
3. Таблиця з переліком зареєстрованих знаків на ім'я компанії Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф";



4. 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 "Немирівська"), виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на строк до 14.03.2016.

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

6. 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 "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816 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 "Немирівська" за заявкою № т 2011 01816 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