

**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 Дмитришиним В.С. від 11.10.2012 № 130 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 25.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Немирівська особлива" за заявкою № m201101819.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 06.03.2013, 06.02.2014, 17.06.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Дмитренко С.І.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 05.10.2012 вх. № 14717; матеріали заявки № m201101819; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17801; від 12.04.2013 вх. № 4569; від 11.03.2013 вх. № 1406; від 19.12.2013 вх. № 23037; 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 25.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Немирівська особлива" за заявкою № m201101819, оскільки заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

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; саке (рисова горілка)" є схожим настільки, що його можна сплутати:

- зі словесними знаками "Немирівська", "Nemirovskaya", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, (LI) (заявки № m 200910850, m 200910851 від 31.08.2009, свідоцтва № 150525, 150526 від 25.01.2012), щодо споріднених товарів;

- з комбінованими знаками "Nemirovskaya Nemiroff", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, (LI) (заявка № 2002042790 від 05.04.2002, свідоцтво № 39935 від 17.05.2004; заявка № 2002042791 від 05.04.2002, свідоцтво № 39936 від 17.05.2004; заявка № m 200804861 від 14.03.2008, свідоцтво № 111971 від 10.09.2009; заявка № m 2008 12754 від 25.06.2008, свідоцтво № 122304 від 11.05.2010), 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 Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, (LI) (заявки № 98124905, 98124906 від 22.12.1998, свідоцтва № 21783, 21784 від 15.11.2001), щодо споріднених товарів;

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

- з комбінованим знаком "NEMIROVSKAYA Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, (LI) (міжнародна реєстрація № 945810 від 18.10.2007, пріоритет від 05.06.2007), 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 особлива" за заявкою № m201101819 та зазначає наступне.

Апелянт виготовляє продукцію під назвою "Немирівська особлива" на підставі ліцензії, наданої Немірофф Інтеллектьюал 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 Інтеллектьюал 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 компанії Немірофф Інтеллектьюал 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 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.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 25.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01819 та зареєструвати позначення "Немирівська особлива" 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 "Немирівська особлива" 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 особлива" виконано стандартним шрифтом, кирилицею.


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 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.

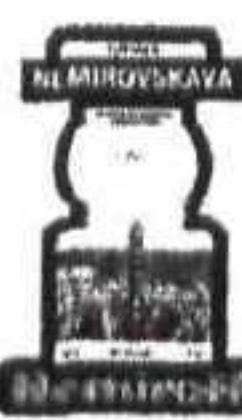


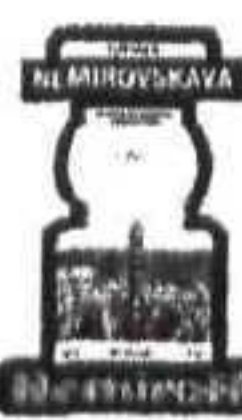
Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України №39936 виконаний у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом: "Nemirovskaya", "Nemirovskaya vodka", "Nemiroff", "Ukrainian vodka", "cool before drinking", "Distilled and botled by "Nemiroff" 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. Зображувальні елементи у вигляді емблеми, колосків та моря розміщені всередині етикетки. Знак охороняється в червоному, чорному, білому, коричневому, жовтому та бежевому кольорах.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України № 21783 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, домінуючими з яких є: "Nemirovskaya" "Nemiroff", "UKRAINIAN VODKA", виконаних латиницею. Зображувальні елементи у вигляді штрихкоду, національного знака відповідності, контр етикетки та кольєретки тощо. Знак охороняється в зеленому, золотистому, чорному та білому кольорах.




Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом України № 21784 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, домінуючими з яких є: "Nemirovskaya" "Nemiroff", "UKRAINIAN VODKA", виконаних латиницею. Зображувальні елементи у вигляді штрихкоду, національного знака відповідності, контр етикетки та кольєретки тощо. Знак охороняється в червоному, золотистому, чорному, білому та сірому 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, червоного, жовтого, 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 колосся, яке підсвічено сонцем. Знак охороняється у поєднанні сірого, зеленого, блакитного, жовтого, білого кольорів.



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

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



Протиставлений знак "  " за міжнародною реєстрацією № 945810 виконано у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, домінуючими з яких є: "Nemirovskaya", "vodka" "Nemiroff", виконаних латиницею. Зображувальні елементи у вигляді колосків, які розміщені всередині етикетки. Знак охороняється у поєднанні червоного, золотого 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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної



схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесних елементів "Nemirovskaya", "Nemiroff" (свідоцтва №№ 150526, 39935, 39936, 111971 та міжнародної реєстрації № 945810), схожістю звучання елементу "Немирівська" (свідоцтва №№ 150525, 132477, 132478, 132479, 132480, 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.

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

Представник апелянта під час засідання просив скоротити перелік товарів 33 класу МКТП та листом від 12.04.2013 вх. № 7570 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 те, 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 "Немирівська особлива" за заявкою № m 2011 01819 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 діяльністю.

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 "Немирівська особлива"), 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. Копія Ліцензії № 505 від 14.03.2011 на виробництво алкогольних напоїв (зокрема, горілки "Немирівська особлива"), 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;

5. Таблиця з переліком зареєстрованих знаків на ім'я компанії - Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф";

6. Копія рецептури від 23.04.1998 на горілку "Немирівська особлива", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

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 "Немирівська особлива" за заявкою № т 2011 01819 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 25.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Немирівська особлива" за заявкою № т 2011 01819 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