

**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**

14 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 155 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., 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 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Rye Honey" за заявкою № m 2011 01874.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 13.02.2014, 14.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 19.10.2012 вх. № 15503; матеріали заявки № m 2011 01874; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800, 17801, від 14.03.2013 вх. № 5637, від 29.04.2013 вх. № 8602, від 19.12.2013 вх. № 23012, 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 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Rye Honey" за заявкою № m 2011 01874, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесними знаками "RYE HONEY" та "RYE HONEY" раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (свідоцтво України № 52639 від 15.08.2005, заявка № 2003089062 від 20.08.2003 та міжнародна реєстрація № 828519 від 03.03.2004) щодо таких самих та споріднених товарів;

- з комбінованим знаком "Nemiroff RYE HONEY", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (міжнародна реєстрація № 961861 від 28.02.2008) щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. 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 "Rye Honey" за заявкою № m201101874 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 Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI, 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 Голдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та Nemiroff Intellectual Property Establishment належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

Апелянт зазначає, що всю продукцію під товарними знаками, які належать компанії Nemiroff Intellectual Property Establishment, виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф". При цьому, на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Nemiroff Intellectual Property Establishment.

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Nemiroff Intellectual Property Establishment 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); договори № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Nemiroff Intellectual Property Establishment ніколи не виробляла жодного товару під знаком "NEMIROFF", а апелянт є єдиним виробником алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Nemiroff Intellectual Property Establishment, вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01874 та зареєструвати знак "Rye Honey" 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 "Rye Honey" 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 "Rye Honey" виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак **RYE HONEY** за свідоцтвом № 52639 виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "RYE HONEY" за міжнародною реєстрацією № 828519 виконано стандартним шрифтом латиницею.



Протиставлений комбінований знак за міжнародною реєстрацією № 961861 виконано у формі етикетки. Знак складається з трьох словесних елементів: "Rye Honey", який вписаний в прямокутник, перпендикулярно до якого розміщено елемент "Nemiroff", та графічних елементів. Знак охороняється у жовтому, світло-коричневому, темно-коричневому, синьому, білому кольорах.

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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Фонетична схожість словесних елементів заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів "Rye Honey", однаковою довжиною, кількістю та тотожністю приголосних і голосних звуків, тощо.

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

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 порівнюванні 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>).

Відповідно до електронного словника ABBYY Lingvo з англійської мови слово rye 1) жито 2) хлібна горілка 3) житній перекладається як клюква; honey 1) мед 2) любий; любя; милий, мила.

Семантична схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлена наявністю тотожних словесних елементів "Rye Honey".

При дослідженні заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновків, що змішуванню зазначених знаків сприяє схожий елемент "Rye Honey", домінуюче положення якого обумовлено смисловим навантаженням та його впливом на зорове та фонетичне сприйняття знаків в цілому.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Rye Honey" схоже з 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 вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

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).

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в

реєстрації знака "Rye Honey" за заявкою № т 201101874 прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

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 13.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Rye Honey" за заявкою № т 2011 01874 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

О.О.Теньова

І.А.Костенко