

**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**

27 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 11.10.2012 № 126 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 25.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська березова особлива" за заявкою № т 2011 01833.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 28.11.2012, 13.02.2014, 27.11.2014.

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 05.10.2012 вх. № 14709; матеріали заявки № т 2011 01833; додаткові матеріали від 19.12.2013 вх. № 23040; 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 "Українська березова особлива" за заявкою № т 2011 01833, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку: заявлене позначення відносно всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна



сплутати з знаками раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн, а саме:

- з словесними знаками "УКРАЇНСЬКА БЕРЕЗОВА ОСОБЛИВА" та "УКРАИНСКАЯ БЕРЕЗОВАЯ ОСОБАЯ" (свідоцтва України № 69898 від 15.12.2006 та № 69828 від 15.12.2006, заявки № m 2005 01140 від 04.02.2005 та № 2004 1213747 від 24.12.2004);

- с комбінованими знаками (етикетками) "Nemiroff БЕРЕЗОВА особлива" та "Nemiroff Українська Березова особлива" (свідоцтва України № 109114 від 10.07.2009 та № 74187 від 10.04.2007, заявки № m 2007 15349 від 14.09.2007 та № m 2005 02118 від 25.02.2005);

- з словесними знаками "БЕРЕЗОВАЯ" та "БЕРЕЗОВА" (свідоцтва України № 67847 від 16.10.2006 та № 69845 від 15.12.2006, заявки № 2004 1213748 від 24.12.2004 та № m 2005 00240 від 17.01.2005);

щодо таких самих та 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 "Українська березова особлива" за заявкою № m 2011 01833 та зазначає наступне.

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 (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 Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність. Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) не є конкурентами і одночасне існування протиставлених знаків на ринку України не призведе до сплутування протиставлених знаків та заявленого позначення.

Апелянт також зазначає, що всю продукцію під товарними знаками, які належать компанії Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент Ліхтенштейн (LI), виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська



горілчана компанія "Немірофф". При цьому на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Немірофф Інтеллектюал Проперті Істеблішмент Ліхтенштейн (LI).

Поряд з цим, апелянт як виробник продукції, згадується в рекламних матеріалах - договір 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); договорі № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Немірофф Інтеллектюал Проперті Істеблішмент Ліхтенштейн (LI) 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 Немірофф Інтеллектюал Проперті Істеблішмент Ліхтенштейн (LI) вже більше десяти років.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення в цілому не є схожим з протиставленими знаками.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 25.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 01833 та зареєструвати знак "Українська березова особлива" 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 "Українська березова 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, однорідності 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 позначення "Українська березова особлива" виконано стандартним шрифтом кирилицею.

Протиставлений знак "Українська березова особлива" за свідоцтвом № 69898 виконано стандартним шрифтом кирилицею.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 109114 виконано у формі прямокутників, які мають зверху закруглення у формі напівкулі. Він складається зі словесних елементів "Українська", "березова", "особлива", "горілка", виконаних кирилицею, та "Nemiroff", виконаного латиницею, та зображувальних елементів у вигляді березових бруньок з листям, зображувальний елемент у вигляді кулі, всередину якого знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N. Знак охороняється у поєднанні світло-блакитного, світло-сірого, білого, темно-зеленого, світло-зеленого, зеленого, темно-сірого, чорного, червоного, гірчичного, світло-гірчичного, темно-коричневого кольорів.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом № 74187 виконано у формі прямокутника, подовженого по горизонталі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів "Українська", "березова", "особлива", "на бруньках" виконаних кирилицею, "Nemiroff", виконаних латиницею, та зображувальних елементів у вигляді березових бруньок з листям, зображувальний елемент у вигляді кулі, всередину якого знаходиться чаша з вписаною в нею великою літерою N. Знак охороняється у поєднанні зеленого, жовтого, коричневого, сріблястого, червоного, білого, чорного кольорів.

Протиставлений знак "БЕРЕЗОВАЯ" за свідоцтвом № 67847 виконаний великими літерами, кирилицею.

Протиставлений знак "БЕРЕЗОВА" за свідоцтвом № 69845 виконаний великими літерами, кирилицею.

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 підвищенню ступеню схожості знаків.



Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена схожістю звучання словесних елементів "Українська" та "березова".

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.

Враховуючи те, що заявлене позначення містить тотожні з протиставленими знаками словесні елементи за семантикою порівнюванні позначення є схожі.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Українська березова особлива" 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.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованого знака 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товару 33 класу МКТП.

Протиставленим знакам надана правова охорона відносно товарів 33 класу МКТП.

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 "Українська березова особлива" 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 № 142 від 14.03.2006 на виробництво алкогольних напоїв, 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. 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, 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 Ліцензії № 505 від 14.03.2011 на виробництво алкогольних напоїв, 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;

7. Копія рецептури від 18.01.2005 на горілку "Українська березова особлива", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

8. Лист представника апелянта від 19.12.2013 вх. № 23020 з роз'ясненням ситуації, що склалася навколо 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 "Українська березова особлива" 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 "Українська березова особлива" за заявкою № т 2011 01833 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