

ВА27

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

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 № 136 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 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська медова з перцем" за заявкою № т 2011 01815.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 07.03.2013, 13.02.2014, 27.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андреева А.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 05.10.2012 вх. № 14718; матеріали заявки № т 2011 01815; додаткові матеріали від 19.12.2013 вх. № 23015; 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 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська медова з перцем" за заявкою № т 2011 01815, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- 1) для частини товарів 33 класу, складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів, а саме вказує:
 - на місце виготовлення товарів, "українська" - увійшло до загального вжитку як маркування товарів, виготовлених в Україні;
 - певні складові - "медова з перцем";

Перець - овочева напівкущова або трав'яниста рослина родини пасльонових, а також її пряні плоди, що мають вигляд стручків і використовуються для їжі або як приправа; тропічна повзуча рослина, а також її плоди у вигляді зернят із гірким смаком і пряним запахом, що вживаються як приправа.

Мед - густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів.

2) є оманливим для всіх інших товарів 33 класу, в яких зазначені складові відсутні.

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

- з словесними знаками "ПЕРЦЕВА З МЕДОМ", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Черняка Євгенія Олександровича, (UA) (свідоцтво №49067 від 15.04.2005, заявка №2003077617 від 09.07.2003, свідоцтво №62727 від 15.06.2006, заявка №2003099381 від 01.09.2003);

- з комбінованим знаком "Ukrainian honey pepper Nemiroff" (свідоцтво № 43747 від 15.10.2004, заявка № 2002043554 від 30.04.2002);

- з комбінованим знаком "Українська медова з перцем Nemiroff" (свідоцтво № 43748 від 15.10.2004, заявка №2002043555 від 30.04.2002);

- з комбінованим знаком "Українська медова з перцем Nemiroff" (свідоцтво № 109118 від 10.07.2009, заявка № m200715356 від 14.09.2007);

- з комбінованим знаком "Ukrainian honey pepper Nemiroff" (міжнародна реєстрація № 961860 від 28.02.2008, пріоритет 14.09.2007),

раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент (LI), щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 2, 3).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.1.7).

Великий тлумачний словник української мови, В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.

<http://uk.wikipedia.org/>

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Українська медова з перцем" за заявкою № m 2011 01815 та зазначає наступне.

Тривалість використання заявленого позначення складає майже 6 років, що підтверджується додатком до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв.

При цьому апелянт зазначав, що заявлене позначення не належить до простих найменувань товарів, не є зазначенням якості товарів, не є зазначенням властивостей товарів, в тому числі, що носять хвалебний характер, не є зазначенням ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва

товарів, не є зазначенням історичних даних щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам, не є зазначенням видових найменувань підприємств, адрес виробників товарів або посередників.

Таким чином, заявлене позначення не вказує на конкретне місце виготовлення товару на якому розташовано виробництво, і не може розглядатися як описове позначення.

Стосовно словесних елементів "медова з перцем", які у складі заявленого позначення можуть вказувати на певні складові алкогольних виробів, апелянт зазначає, що ці елементи (перець та мед) не є сировиною при виробництві товарів 33 класу МКТП, зокрема "горілки".

Також апелянт зазначає, що заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками оскільки 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 Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент (Лїхтенштейн) 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 Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент, належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

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

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент 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); договорі № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблїшмент ніколи не виробляла жодного товару під знаком "Українська медова з перцем", а апелянт є єдиним виробником

алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблїшмент, 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 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01815 та зареєструвати знак "Українська медова з перцем" 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 перевірила відповідність заявленого позначення "Українська медова з перцем" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Позначення не може бути поділено і його окремі елементи не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описового характеру.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел, ВТФ "Перун", 2005) визначає слово "описовий" як такий, що "містить опис чого-небудь, має характер опису".

Відповідно до Закону описовими вважаються позначення, які прямо вказують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або

описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення "Українська медова з перцем" є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом.

Колегія Апеляційної палати дослідила походження та тлумачення словосполучення "Українська медова з перцем".

Згідно з даними наведеними в Вільній енциклопедії Вікіпедія (<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F>) українська – походженням з України; мед - густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару квітів; перець - рід рослин родини перцевих, включає близько 700 видів, деякі з яких культивують заради плодів до отримання гострих прянощів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення "Українська медова з перцем" має певне смислове значення. При цьому, якщо таке позначення застосовано до товару, назва якого міститься в ньому, то воно описує цей товар. Тому, споживач може сприймати продукцію, марковану заявленим позначенням, що містить словосполучення "медова з перцем" саме як таку, що виготовлена з додаванням меду та перцю. Відсутність у заявлених товарах таких складових буде оманливою щодо характеристики властивостей заявлених товарів 33 класу МКТП.

Другою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення, є те, що воно буде оманливим щодо товарів 33 класу МКТП, які не містять у своєму складі зазначених складових.

Щодо цього колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину,

або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Оманливість заявленого позначення було розглянуто колегією Апеляційної палати з урахуванням переліку товарів 33 класу МКТП.

Розглянувши перелік товарів 33 класу МКТП, колегія Апеляційної палати встановила, що такі товари як мед та перець в ньому відсутні.

Отже, використання заявленого позначення для заявленого переліку товарів 33 класу МКТП буде породжувати неправдиві асоціації про наявність в складі сировини справжнього меду та перцю.


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 п. 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Заявлене словесне позначення "Українська медова з перцем" виконано стандартним шрифтом кириличної абетки.


Протиставлене словесне позначення "Перцева з медом" за свідоцтвом № 49067 виконано стандартним шрифтом, літерами кириличної абетки.

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 43747 виконаний у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, які виконані оригінальним шрифтом. Словесні елементи "Nemiroff", "Ukrainian", "Honey", "Pepper" виконано латиницею. Зображувальні елементи у вигляді у вигляді перцю та сот займають домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні свіло-жовтого, золотистого, бордового, червоного, жовтого, зеленого, білого, чорного.


Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 43748 виконаний у формі, що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, які виконані оригінальним шрифтом. Словесні елементи "гірка", "настоянка", "медова", "з перцем" виконано кирилицею, "Nemiroff" –

латиницею. Зображувальні елементи у вигляді у вигляді перця та сот займають домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні свіло-жовтого, золотистого, бордового, червоного, жовтого, зеленого, білого, чорного.



Протиставлений комбінований знак "  " за свідоцтвом № 109118 виконано у формі прямокутників, які мають зверху закруглення у формі напівкулі. Він складається зі словесних елементів "медова з перцем", "українська", "настоянка", виконаних кирилицею, та "Nemiroff", виконаного латиницею, та зображувальних елементів у вигляді нагород, перця та сот. Знак охороняється у поєднанні темно-гірчичного, гірчичного, світло-гірчичного, коричневого, темно-коричневого, червоного, чорного, зеленого, білого.



Протиставлений комбінований знак "  " за міжнародною реєстрацією № 961860 виконаний у формі етикетки. Словесні елементи "Nemiroff", "Ukrainian", "Honey", "Pepper", "vodka" виконано латиницею. Зображувальні елементи у вигляді у вигляді перця та сот займають домінуюче положення. Знак охороняється у поєднанні жовтого, золотистого, червоного, білого, зеленого, чорного та коричневого кольору.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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

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 протиставленого знака схожі між собою видом шрифту та алфавітом, а відрізняються оригінальним виконанням протиставленого комбінованих знаків, оригінальним написанням та різноманітними кольорами.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Враховуючи семантичне значення слів "мед" та "перець", колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за семантикою порівнювані позначення схожі.

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 медова з перцем" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Українська медова з перцем" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2,3 статті 6 Закону.

4. 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 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська медова з перцем" за заявкою № т 2011 01815 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