

**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

ВА27

**Р І Ш Е Н Н Я**

21 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 07.02.2013 № 189 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 19.11.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська пшениця" за заявкою № m 2011 01803.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 03.06.2013, 13.02.2014, 21.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Старшова Н.П.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 01.02.2013 вх. № 3209; матеріали заявки № m 2011 01803; 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 19.11.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська пшениця" за заявкою № m 2011 01803, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 33 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) - складається лише з даних, що є описовими, а саме вказують на компонент складу (зернова сировина), що обумовлює певні властивості товарів:



ПШЕНИЦЯ, -і, ж. 1. Рослина родини злакових, із зерна якої виробляють біле борошно, крупу та інші продукти. 2. Зерна цієї рослини.

УКРАЇНСЬКА - прикм. до Україна (товар українського походження);

- та є оманливим для товарів, в яких згадана складова відсутня;

2) для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка", заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками у вигляді етикетки "ПШЕНИЦЯ УКРАЇНСЬКА Nemiroff" (свідоцтво № 74171 від 10.04.2007, заявка №20041213746 від 24.12.2004), "Пшениця українська відбірна Nemiroff" (свідоцтво № 87503 від 11.02.2008, заявка № m20061212597 від 22.08.2006), "УКРАЇНСЬКА ПШЕНИЦЯ Nemiroff" (свідоцтво № 109115 від 10.07.2009, заявка № m200715350 від 14.09.2007)", "УКРАЇНСЬКА ВІДБІРНА ПШЕНИЦЯ Nemiroff" (свідоцтво № 134620 від 10.02.2011, заявка № m200912466 від 29.09.2009), "ПШЕНИЦЯ Nemiroff" (свідоцтво № 144532 від 12.09.2011, заявка № m201014977 від 28.09.2010), "УКРАЇНСЬКА ПШЕНИЦЯ Nemiroff" (свідоцтво № 147338 від 10.11.2011, заявка № m201016111 від 18.10.2010), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Немірофф Інтеллектюал Проперті Істеблішмент (LI), щодо таких самих товарів.

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

Заперечення від 07 серпня 2012 р. проти заявки, щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь:ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с.

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Українська пшениця" за заявкою № m 2011 01803 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 є описовим чи оманливим, або таким, що вказує на певні складові алкогольних виробів або обумовлює певні властивості товарів 33 класу.

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 Інтеллектюал



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 Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, 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 Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф". При цьому, на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент.

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент 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 Інтелектьюал Проперті Істеблішмент ніколи не виробляла жодного товару під знаком "Українська пшениця", а апелянт є єдиним виробником алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, 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 19.11.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01803 та зареєструвати знак "Українська пшениця" 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 пшениця" 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 пшениця" є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом.



Колегія Апеляційної палати дослідила походження та тлумачення словосполучення "Українська пшениця".

Під час проведення дослідження всіх обставин справи колегія з'ясувала наступне.

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>)

пшениця - рід однорічних трав'янистих рослин родини злакових; найважливіша продовольча культура; українська – походженням з України.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення 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 "Українська пшениця" саме як таку, що виготовлена з додаванням пшениці. Відсутність у заявлених товарах таких складової "пшениця" 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 такий товар як пшениця в ньому відсутній.




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

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 пшениця" виконано стандартним шрифтом літерами кириличної абетки.

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 74171 виконаний у формі що нагадує етикетку. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом, словесні елементи "пшениця", "українська", "горілка" виконано кирилицею, "Nemiroff" виконано латиницею та зображувального елемента у вигляді кола з чашею всередині. Знак охороняється у поєднанні жовтого, синього, зеленого, золотистого, сірого, білого та чорного.



Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 87503. Він складається зі словесних елементів, які виконані стандартним шрифтом, словесні елементи "пшениця", "українська", "відбірна", "горілка" виконано кирилицею, "Nemiroff" виконано латиницею та зображувального елемента у вигляді поля з колоссям. Знак охороняється у поєднанні сірого, жовтого, синього, білого та чорного.




Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 109115 виконано у формі прямокутників, які мають зверху закруглення у формі напівкулі. Він складається зі словесних елементів "пшениця", "українська",




"відбірна", "горілка", "особлива", виконаних кирилицею, та "Nemiroff", виконаного латиницею, та зображувальних елементів у вигляді нагород та поля з колоссям на тлі неба. Знак охороняється у поєднанні світло-жовтого, світло-сірого, білого, гірчичного, світло-гірчичного, блакитного, темно-сірого, темно-коричневого кольорів.




Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 134620 виконано у формі етикетки. Він складається зі словесних елементів "пшениця", "українська", "відбірна", "горілка", "особлива", виконаних кирилицею, та "Nemiroff", виконаного латиницею, та зображувального елементу у вигляді поля з колоссям на тлі неба. Знак охороняється у поєднанні світло-жовтого, білого, коричневого, блакитного, бежевого кольорів.



Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 144532 виконано у формі етикетки. Він складається зі словесних елементів "пшениця", "горілка", "особлива", виконаних кирилицею, та "Nemiroff", виконаного латиницею, та зображувальних елементів у вигляді поля з колоссям на тлі неба та нагород. Знак охороняється у поєднанні білого, світло-жовтого, коричневого, блакитного, коричневого, жовтого кольорів.



Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 147338 виконаний у формі прямокутників, які мають зверху закруглення у формі напівкулі. Він складається зі словесних елементів "пшениця", "українська", "зернова", "горілка", "особлива", виконаних кирилицею, та "Nemiroff", виконаного латиницею, та зображувальних елементів у вигляді нагород, поля з колоссям на тлі неба та зображувального елемента у вигляді кола з чашею всередині. Знак охороняється у поєднанні білого, світло-коричневого, коричневого, світло-жовтого, жовтого, блакитного, сірого, чорного кольорів.

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 словесних елементів "пшениця" та "українська".



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 "пшениця" та "українська", 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.

Протиставлені знаки охороняються у 33 класі 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 пшениця" 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 пшениця" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2,3 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 19.11.2012 про відмову в реєстрації знака "Українська пшениця" за заявкою № т 2011 01803 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