

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

12 березня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 13.12.2013 № 295 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Жмурко О.В., розглянула протест Голови Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 15.11.2013 на рішення колегії Апеляційної палати від 29.10.2013, прийняте за результатом розгляду заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» проти рішення Державної служби від 07.05.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Императорский графин Императорський графин» за заявкою № т 2011 08019.

Розгляд протесту здійснювався на засіданнях 16.12.2013, 26.02.2014, 12.03.2014.

Представник апелянта – Черепов Л.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Микитіна О.І.

Колегія Апеляційної палати, призначена для розгляду протесту Голови, вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, мотиви, викладені у рішенні Апеляційної палати від 29.10.2013 та в протесті Голови Державної служби, а також аргументацію, наведену сторонами під час слухання в ході апеляційного засідання з розгляду протесту, та встановила наступне.

07.05.2012 Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Императорский графин Императорський графин» за заявкою № т 2011 08019, дата подання – 23.05.2011. Рішення прийнято на підставі висновку про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, оскільки воно є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару (належності його іншому виробнику), оскільки марковані таким позначенням товари 33 класу МКТП будуть сприйматись як один із серії знаків компанії «Алеф-Виналь» та породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з продукцією цієї компанії, яка є одним з найбільших виробників лікеро-горілчаної продукції в Україні.

25.06.2012 Товариством з обмеженою відповідальністю «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» (далі – апелянт) до Апеляційної палати подано заперечення проти рішення Державної служби від 07.05.2012 про відмову в реєстрації знака «Императорский графин Императорський графин» за заявкою № т 2011 08019.

У запереченні апелянт стверджував, що заявлене позначення не можна віднести до оманливих позначень, оскільки заявлене та протиставлені позначення не є схожими між собою до ступеню змішування; заявленим позначенням маркується продукція, що пропонується до продажу в ексклюзивних прозорих нарізних графинах; алкогольні напої торговельної марки «Императорский графин Императорський графин» мають особливу якість та рецептуру.

Апелянт зазначав, що компанія «Алеф-Віналь» практично не відома у сфері виробництва та реалізації горілок, а заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок широкого використання.

Апелянт обмежив перелік товарів до наступних: *«Ганусова (анісова) горілка (настоянка); горілка; горілка вишнева; джун (ялівцева горілка); sake (рисова горілка)»*.

На підставі вказаного апелянт просив відмінити рішення Державної служби від 07.05.2012 та зареєструвати знак «Императорский графин Императорський графин» за заявкою № т 2011 08019 відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

29.10.2013 колегією Апеляційної палати прийнято рішення задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби та зареєструвати знак за заявкою № т 2011 08019 відносно частини товарів 33 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: *«горілка»*.

При прийнятті рішення колегія Апеляційної палати врахувала надані апелянтом документи щодо тривалості використання заявленого позначення та встановила, що ці документи свідчать про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності серед споживачів відносно апелянта, а відтак, імовірність введення в оману споживача щодо товару «горілка» (належності його іншому виробнику) відсутня.

На підставі норми пункту 8 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 15.11.2013 Головою Державної служби внесено протест на вказане рішення на тій підставі, що рішення колегії Апеляційної палати прийнято з порушенням норм пункту 2 статті 6 Закону, оскільки не містить достатньої доказової бази для відміни рішення Державної служби від 07.05.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 08019.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту зазначає, що відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо товару «горілка» (належності його іншому виробнику) колегією Апеляційної палати з розгляду протесту проведено дослідження позначення «Императорский графин Императорський графин» згідно з пунктом

4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, у редакції наказу від 20.09.1997 № 72 (зі змінами).

Згідно з вказаним пунктом 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.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що виникнення на ринку товарів і послуг суб'єкта, що використовує позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні) ідентичні позначенням, що належать іншому суб'єкту, викликає високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про товари і послуги такого суб'єкта як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому виробника.

Заявлене на реєстрацію позначення «Императорский графин Императорський графин» складається з двох словесних елементів – словосполучень «Императорський графин» та «Императорський графин», виконаних стандартним шрифтом літерами російської та української абетки відповідно. Ці словосполучення розмішено у дві строки, що розташовані одна над одною.

Императорский графин

Імператорський графин

Позначення, що протиставлені закладом експертизи як такі щодо яких заявлене позначення буде сприйматись як один із серії знаків та буде породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з продукцією компанії «Алеф-Виналь», зареєстровані відносно товарів 33 класу МКТП за такими свідоцтвами:

свідоцтво № 62767А – знак «ГРАФИН», являє собою словесне позначення виконане шрифтом типу Arial великими літерами кирилиці;

свідоцтво № 136765 – знак «Графин», являє собою словесне позначення виконане шрифтом типу Arial літерами кирилиці, перша з яких заголовна;

свідоцтво № 147200 – знак «Графин Царська», являє собою словесне позначення, що складається з двох словесних елементів «Графин» і «Царська», які виконані шрифтом типу Times New Roman літерами українського алфавіту, перша з яких заголовна. Словесні елементи розташовані один над одним.

Графин
Царська

свідоцтво № 147201 – знак «Графин Хлібна», являє собою словесне позначення, що складається з двох словесних елементів «Графин» і «Хлібна», які виконані шрифтом типу Times New Roman літерами українського алфавіту, перша з яких заголовна. Словесні елементи розташовані один над одним;

Графин Хлібна

свідоцтво № 147202 – знак «Графин Княжа», являє собою словесне позначення, що складається з двох словесних елементів «Графин» і «Княжа», які виконані шрифтом типу Times New Roman літерами українського алфавіту, перша з яких заголовна. Словесні елементи розташовані один над одним;

Графин Княжа

свідоцтво № 147203 – знак «Графин Класична», являє собою словесне позначення, що складається з двох словесних елементів «Графин» і «Класична», які виконані шрифтом типу Times New Roman літерами українського алфавіту, перша з яких заголовна. Словесні елементи розташовані один над одним;

Графин Класична

свідоцтво № 148890 – знак «Водка Графин» являє собою словесне позначення, що складається з двох словесних елементів «Водка» і «Графин», які виконані шрифтом типу Times New Roman літерами російського алфавіту, перша з яких заголовна. Словесні елементи розташовані в одну строку;

Водка Графин

свідоцтво № 148891 – знак «Горілка Графин» являє собою словесне позначення, що складається з двох словесних елементів «Горілка» і «Графин», які виконані шрифтом типу Times New Roman літерами українського алфавіту, перша з яких заголовна. Словесні елементи розташовані в одну строку;

Горілка Графин

свідоцтво № 148867 – «водка ГРАФИН», являє собою комбіноване позначення, що складається із двох словесних та зображувальних елементів. Словесний елемент «Водка» виконаний оригінальним шрифтом прописними літерами кирилиці, перша з яких заголовна; словесний елемент «ГРАФИН» виконаний оригінальним шрифтом великим літерами кирилиці. Зображувальний елемент представлений композицією симетрично розташованих графічних об'єктів у вигляді геральдичних символів. Словесний елемент «ГРАФИН» розташований у центрі композиції і займає домінуюче положення.



Право власності на знаки за вказаними вище свідоцтвами належить Приватному акціонерному товариству «Алеф-Виналь» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Атлантик», яке є одним із заводів ПрАТ «Алеф - Виналь» та спеціалізується на випуску широкого асортименту торговельних марок вин та горілок¹.

Компанія «Алеф-Виналь» заснована у 1999 році та є одним з найбільших виробників вин, коньяків та горілки в Україні. Компанія «Алеф-Виналь» є виробником вин під торговельними марками «Золотая Амфора», «Golden st. Crimea», коньяків «Клинков», «Жан-Жак», горілок «Горілка Українка», «Графин», «Хельсинки», «Стопарик», «Green Day».

Горілку, марковану ТМ «Графин», з ексклюзивним оформленням пляшки у вигляді графіну, компанія випустила на ринок у січні 2011 року. Асортимент торгової марки складається з таких позицій: «Графин Княжа», «Графин Царська», «Графин Класична» та «Графин Хлібна».

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту провела аналіз зображень знаків, зареєстрованих за свідоцтвами: № 62767А, № 136765, № 147200, № 147201, № 147202, № 147203, № 148890, № 148891, № 148867 та зазначає, що досліджувані зображення мають декілька спільних, об'єднуючих ознак. Всі зображення містять словесний елемент «Графин». Зображення знаків за свідоцтвами № 147200, № 147201, № 147202, № 147203 містять додатково словесні елементи «Царська», «Хлібна», «Княжа», «Класична» відповідно, які є прийменниками жіночого роду. Зображення знаків за свідоцтвами № 148890, № 148891, № 148867 додатково до словесного елемента «Графин» містять словесний елемент «Водка», «Горілка» та «Водка» відповідно.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати з розгляду протесту дійшла висновку, що вказані вище зображення можуть бути віднесені споживачем до серії знаків, пов'язаних між собою одною тематикою і призначенням, а саме маркуванням алкогольних напоїв, зокрема горілки, що належать одному виробнику.

Таким чином, горілчана продукція, маркована заявленим позначенням за заявкою № т 2011 08019, що також містить у своєму складі словесний елемент «Графин» та словесні елементи «Императорский» та «Імператорський», на думку колегії, цілком вірогідно буде сприйматись споживачем, як товар, що належить уже відомому йому виробнику, а саме компанії «Алеф-Виналь».

¹ <http://alef-vinal.ua/index1.html>

Апелянт стверджував про те, що заявлене позначення вже тривалий час використовується і не буде сприйматися споживачами, як знак, яким маркується горілчана продукція, вироблена ПрАТ «Алеф-Виналь», що, на його думку, свідчить на користь реєстрації знака.

Матеріали апеляційної справи містять наступні відомості стосовно використання заявленого позначення.

Продукція апелянта, маркована позначенням, що містить як елемент словосполучення «Імператорський графін», представлена апелянтом на ринку України в оригінальних пляшках у вигляді прозорого нарізного графіну.

Апелянт – виноробне підприємство, яке входить в міжнародний виноробний холдинг постійно розширює асортимент алкогольної продукції та пакет власних торговельних марок, здійснює замовлення щодо виготовлення алкогольної продукції під власними знаками на інших підприємствах.

Відомості щодо використання знака «Імператорский графін Імператорський графін» щодо товару горілка представлені фактичними даними, що містяться у таких документах:

- додаток до Ліцензії на виробництво алкогольних напоїв від 14.09.2012, згідно з яким дозвіл на використання знака для товарів і послуг «Імператорський графін Імператорський графін» за заявкою № т 2011 08019 одержало Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОРОБИНА»;

- копії договорів від 06.04.2012, укладених між ТОВ «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» та ТОВ «ТД Кодру» щодо поставок ексклюзивних пляшок у формі графіну для виробництва та реалізації на території України горілки під знаком «Імператорський графін»;

- копія договору від 26.03.2012 № 26/03-12 на виробництво поліграфічної продукції, укладеного між ТОВ «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» та ТОВ «Підприємство Кліше»;

- зразки етикеток, якими маркується продукція апелянта, виконані у золотистому, сріблястому, червоному кольорах та містять, відповідно, словосполучення «ГОРІЛКА Імператорський графін ПЕТРОПАВЛІВСЬКА», «ГОРІЛКА Імператорський графін АКАДЕМІЧНА», «ГОРІЛКА Імператорський графін ГУСАРСЬКА»;

- копії видаткових накладних від 10.09.2012 та 18.09.2012 про поставку апелянтом скляних пляшок, пробок зі скла, етикеток, що містять як елемент словосполучення «Імператорський графін» ТОВ «Горобина», що підтверджується, зокрема, довідкою від 07.11.2012 № 47 щодо обсягів поставки пакувальних матеріалів;

- копії договорів від 29.04.2012 з додатковою угодою № 1 від 30.04.2012 та від 10.09.2012 № 26-06/12 про постачання ТОВ «Горобина» ТОВ «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» алкогольної продукції під ТМ «Імператорський графін»;

- довідка від 27.05.2013 № 2705-3 з відомостями за 2011 рік про виробництво ТОВ «Горобина» 39874 шт. продукції, маркованої ТМ «Імператорський графін» на суму 979 704,18 грн.;

- довідка від 27.05.2013 № 2705-2 про реалізацію продукції, маркованої ТМ «Імператорський графин», у 2011 – 2012 роках, у кількості 25 343 шт. на суму 997 137, 35 грн.;

- довідка ТОВ «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» про обсяги виробництва продукції під ТМ «Імператорський графин» станом на 26.06.2012, витрати на виробництво склали 6 026 524,00 грн. На розвиток продукції (виготовлення буклетів, реклама у каталозі тощо) апелянт витратив у 2012 – 2013 роках 130 367, 41 грн.;

- копії дистриб'юторських договорів від 21.11.2011 № 21/11-1 з ТОВ «ТД Міжрегіональні ресурси» (м. Луцьк), від 13.12.2011 № 13/12-3 з ПП «Маріна» (м. Ужгород), від 13.12.2011 № 13/12-2 з ТОВ «ІДЕА ТРЕЙД» (м. Львів), від 01.03.2012 № 01/03-1 з Луцькою філією ТОВ «Олександрія-Бліг», від 24.04.2012 № 24/04-Д з Філією «Юніпродукт Чернівці» ТОВ «Юніпродукт» (м. Чернівці), від 26.04.2012 № 26/04-Д з ПП «САДІН» (м. Люботин), від 08.05.2012 № 08/05-12 з підприємством у вигляді ТОВ «Джерело» (м. Одеса), від 10.05.2012 № 10/05Д з СФ ООО «Юз Алко-Трест» (м. Сімферополь) про передачу дистриб'ютору алкогольної продукції виробництва ТОВ «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ» під ТМ «Золотой фонтан», ТМ «Фотисаль», ТМ «Крымская трапеза», ТМ «Крымский графин», для продажу її своїм клієнтам.

- копії додаткових угод до вказаних вище дистриб'юторських договорів, згідно з якими сторони внесли зміни в перелік алкогольної продукції виробництва ТОВ «ВИННИЙ ДІМ ФОТИСАЛЬ», додавши, зокрема, ТМ «Імператорський графин»; копії цих додаткових угод не мають дати вчинення;

- звіт «Дослідження громадської думки щодо знаків для товарів і послуг «Імператорський графин» та «ГРАФИН», підготовлений Товариством обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «Бізнесгрупінвест», в якому зазначено, що ТМ «Імператорський графин» відома більшості респондентів 1-2 роки, розпізнається як горілчана торгова марка «ВД Фотисаль»; ТМ «Імператорський графин» і «Графин» не схожі і належать різним виробникам.

Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту зазначає наступне.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 статті 16 Закону знак вважається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На представлених апелянтом матеріалах (рекламні буклети, фотокопії маркувальних етикеток для упаковки, зразки етикеток та роздруківки Інтернет сторінок) розміщено два види комбінованих позначень, що складаються з зображувальних і словесних елементів. Обидва позначення є етикетками золотистого, сріблястого і червоного кольору, що містять словесні елементи «Горілка Імператорський графин, Петропавлівська», «Горілка Імператорський графин, Академічна», «Горілка Імператорський графин, Гусарська» відповідно. Одне з позначень додатково містить зображення монаршої корони. Словесний елемент «Імператорський графин», виконаний оригінальним шрифтом літерами українського алфавіту.

Колегія Апеляційної палати вважає, що таке використання заявленого позначення в цілому змінює його відмітність і не може бути свідченням набуття ним розрізняльної здатності на дату подання заявки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної з розгляду протесту палати вирішила, що заявлене позначення «Імператорський графин Імператорський графин» не відповідає умовам надання правової охорони відносно товару «горілка», оскільки є таким, що може ввести в оману споживача щодо товару (належності його іншому виробнику), відтак на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду протесту Голови Державної служби інтелектуальної власності України, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати, призначена для розгляду протесту,

в и р і ш и л а:

1. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 07.05.2012 про відмову в реєстрації знака «Імператорський графин Імператорський графин» за заявкою № т 2011 08019 залишити чинним.

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

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.В.Жмурко