



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26 вересня 2019 р.

Київ

№ 646-р

Про порушення законодавства
про захист від недобросовісної
конкуренції та накладення штрафу

Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі – ТОВ «Котнар-М», Товариство, Відповідач).

ТОВ «Котнар-М» неправомірно використовує у господарській діяльності назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY».

За результатами розгляду Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) справи № 127-26.4/46-19 дії ТОВ «Котнар-М» (с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111) визнано порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», що у сукупності, є схожими на назву та оформленням упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

На порушника накладено штраф у розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн та зобов'язано припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «O'DAILY», що у сукупності, є схожими із назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

Комітет, розглянувши матеріали справи № 127-26.4/46-19 про порушення ТОВ «Котнар-М» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками Управління недобросовісної конкуренції № 127-26.4/46-19/272-спр від 12.06.2019,

ВСТАНОВИВ

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Порухення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень.
- (2) Порухення вчинене шляхом використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) Компанії «R&A BAILEY & CO» назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які Компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Компанії «R&A BAILEY & CO».

2. СТОРОНИ

- (3) Заявником у справі про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції є Компанія «R&A BAILEY & CO».
- (4) Відповідачем у справі є ТОВ «Котнар-М» (вул. Р. Ференца II, 274/А, с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) До Комітету надійшла заява від 26.12.2018 № 181226/13586 (зареєстрована в Комітеті 27.12.2018 за № 15-01/371-АМ) (далі – Заява) Компанії «R&A BAILEY & CO» про недобросовісну конкуренцію у діях ТОВ «Котнар-М» під час виробництва та реалізації лікерів «O'DAILY».
- (6) Службовою запискою від 30.01.2019 № 127-09/783 матеріали справи № 127-26.4/20-18 приєднано до матеріалів Заяви.
- (7) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 15.03.2019 № 06/100-р розпочато розгляд справи № 127-26.4/46-19 за ознаками вчинення ТОВ «Котнар-М» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», щодо використання без дозволу (згоди) Заявника назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», які є схожими на назву та оформлення етикеток лікерів «BAILEYS», які Компанія «R & A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника.
- (8) Листом від 13.06.2019 № 127-26.4/06-7586 до ТОВ «Котнар-М» надіслано подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр.
- (9) Листом від 29.07.2019 № 94/01 (вх. Комітету № 8-01/8815 від 30.07.19) ТОВ «Котнар-М» надало зауваження до подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр
- (10) Листом від 13.06.19 № 127-26.4/06-7585 подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр надіслано Заявнику.
- (11) Заявник листом від 18.07.19 № 190617 (вх. Комітету № 8-01/7099 від 12.06.19) надав до Комітету свої доводи щодо подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності Заявника

- (12) За результатами аналізу матеріалів, отриманих у ході розслідування справи, встановлено наступне.
- (13) Заявником у справі є ірландська компанія «R&A BAILEY & CO», яка створена в Ірландії 24 вересня 1974 року та зареєстрована за номером 49185, знаходиться за адресою Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland.
- (14) Відповідно до установчого договору Заявника, Компанія, зокрема, була створена для наступних цілей:
 - здійснювати в Ірландії та у будь-якій іншій країні (за рішенням директора Компанії) діяльність експортерів, імпортерів, виробників і дистриб'юторів (гуртових та роздрібних) пива, елю, портеру, стауту, вина, спиртів, газованої і мінеральної води, спиртних напоїв будь-якого виду та інших напоїв, алкогольних чи неалкогольних; діжок, пляшок та іншої тари для таких напоїв, а також усіх інших матеріалів та предметів, що можуть використовуватися у зв'язку з такою діяльністю;
 - вести діяльність компанії з надання фінансових послуг, включаючи (без обмежень) діяльність операторів багатостороннього розрахункового центру та керівників такого підприємства; проводити операції з іноземними валютами, ф'ючерсами, опціонами, свопами, цінними паперами, векселями, акціями, облігаціями, короткостроковими векселями, спотами та іншими фінансовими активами, торговими інструментами, які є аналогічними до будь-чого з вищезазначеного або похідними від нього тощо.
- (15) За інформацією, наданою Заявником, Компанія контролюється міжнародною корпорацією DIAGEO (ДІАГЕО), яка є найбільшим у світі виробником елітних алкогольних напоїв, яка була створена у 1997 році шляхом злиття корпорацій Grand Metropolitan та Guinness plc, кожна з яких на той момент володіла суттєвими активами у харчовій промисловості.
- (16) Заявник зазначає про те, що Компанія здійснює господарську діяльність на території України опосередковано – через представництво «DIAGEO SCOTLAND LIMITED» («ДІАГЕО СКОТЛАНД ЛІМІТЕД») (далі – «DIAGEO SCOTLAND LIMITED») та офіційного дистриб'ютора й імпортера.
- (17) Так, відповідно до документів, наявність представництва «DIAGEO SCOTLAND LIMITED» в Україні підтверджується свідоцтвом про реєстрацію від 25 вересня 2008 року № ПІ - 4210, виданим заступником міністра Міністерства економіки України (далі – Свідоцтво).
- (18) Відповідно до довідки (АА № 389971) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданою Державним комітетом статистики України, основними видами діяльності представництва «DIAGEO SCOTLAND LIMITED» є: дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки (74.13.0) та консультування з питань комерційної діяльності та управління (74.14.0).
- (19) За інформацією Заявника, алкогольна продукція, яку виробляє Заявник та міжнародна корпорація DIAGEO, представлена на світовому та національному ринках алкогольних напоїв рядом відомих брендів. Продукція, яку виробляє та реалізовує Заявник, представлена на цих ринках такими брендами, як: горілка «Smirnoff», віскі «Johnnie

Walker», джин «Gordon's», «Sheridan's», пиво «Guinness», ром «CAPTAIN MORGAN», лікерів «BAILEYS».

- (20) Так, Заявником зазначено про те, що лікер «BAILEYS» є світовим добре відомим брендом ірландського вершкового лікеру, у якому використовується суміш молочних вершків та віскі з різних дистиляцій, який випускається компанією Заявника у Ірландії з 1974 року та вважається першим ірландським лікером. Продукт був випущений на міжнародний ринок наступного 1975 року, а на ринки США та Канаду у 1979 році.
- (21) Основними видами лікерів «BAILEYS», які реалізуються Заявником, є наступні:
- «BAILEYS Original»;
 - «BAILEYS Mint Chocolate»;
 - «BAILEYS Crème Caramel»;
 - «BAILEYS Coffee»;
 - «BAILEYS Hazelnut Flavour» (див. фотокопію 1).



Фотокопія 1

- (22) Зазначені види лікерів відрізняються смаками, так, зокрема, «BAILEYS Original» – оригінальний (стандартний) лікер; «BAILEYS Mint Chocolate» – лікер з м'ятою та шоколадом; «BAILEYS Crème Caramel» – лікер з додаванням карамелі; «BAILEYS Coffee» – лікер з додаванням кави; «BAILEYS Hazelnut Flavour» – лікер з свіжим ірландським вершковим кремом з віскі потрійної дистиляції та з додаванням лісних горіхів.
- (23) Зовнішнє оформлення упаковок (пляшки, етикетки) продукції Заявника зокрема, лікеру «BAILEYS Original» (див. фотокопію 2), який реалізується в Україні з 2005 року, має, такий вигляд:



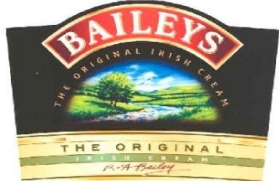
Фотокопія 2

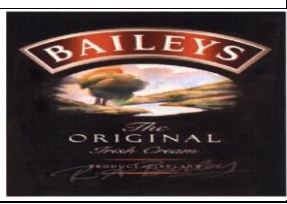
- (24) Так, пляшка лікеру «BAILEYS Original» є скляною та виконаною у чорному кольорі.
- (25) У верхній частині пляшки міститься металева пробка виконана у чорно-золотому кольорі без будь-яких написів та позначень на ній.
- (26) У центрі пляшки наклеєна етикетка, виконана у вигляді прямокутника з заокругленою верхньою частиною на чорному фоні.
- (27) У верхній частині етикетки зазначений напис «BAILEYS» виконаний великими латинськими літерами біло-золотистого кольору на червоному фоні, у рамці, яка по кольору є ідентичною кольору, в якому виконаний напис «BAILEYS».
- (28) Після напису «BAILEYS» є маленька позначка у вигляді знаку - ®, що означає посилання на торговельну марку.
- (29) Нижче, під зазначеним написом, в овалі міститься зображення, схоже на картину.
- (30) Так, зокрема, з лівого боку зображено декілька дерев, які знаходяться на березі річки, яка відображена по центру зображення.
- (31) Правіше та на задньому плані зображення відображені зелені пагорби, над якими є блакитне небо.
- (32) Під цим зображенням, по центру етикетки зазначено напис, виконаний латинськими прописними літерами – «The», біля якого є напис – «ORIGINAL», виконаний також латинськими літерами, але тепер заголовними та не прописними.
- (33) Таким чином, написи «The» та «ORIGINAL» створюють одне словосполучення, яке в контексті означає конкретний вид (назву) лікеру «BAILEYS».
- (34) Нижче міститься напис «*Irish Cream*», виконаний прописними літерами.
- (35) Написи «The ORIGINAL» та «*Irish Cream*» зображені біло-золотистим кольором.
- (36) Під цими написами міститься червона риска, під якою великими латинськими літерами золотого кольору зазначено – «PRODUCT of IRELAND».
- (37) Нижче зазначеного напису міститься ще одна червона риска, ідентична до тієї, що була відображена над цим написом.
- (38) На задньому плані, за червоними рисками та написом «PRODUCT of IRELAND» міститься напис, виконаний прописними літерами світло-сірого кольору – «*R A Baily*».
- (39) Нижче, з лівого боку є наступна інформація – e 500 ml/0,5 L LIQUEUR. Зазначена інформація виконана латинськими літерами золотистого кольору.
- (40) На такому ж рівні, але з правого боку, розміщено наступну інформацію – 17 % alc/vol: alc 17 % vol. Ця інформація, відповідно до тієї, що була зазначена вище, також виконана латинськими літерами золотого кольору.
- (41) Офіційним імпортером лікеру «BAILEYS» до 2018 року, було товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі – ТОВ «Баядера-Імпорт»), а офіційним дистриб'ютором - товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» (далі – ТОВ «Баядера Логістик»), а з 2018 року офіційним імпортером лікеру «BAILEYS» є ТОВ «Баядера Логістик».
- (42) ТОВ «Баядера-Імпорт» зареєстроване 30 жовтня 2002 року.

- (43) ТОВ «Баядера-Імпорт» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.
- (44) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Баядера-Імпорт», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), є оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
- (45) Таким чином, ТОВ «Баядера-Імпорт» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (46) ТОВ «Баядера-Імпорт» 22 квітня 2008 року.
- (47) ТОВ «Баядера-Імпорт» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.
- (48) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Баядера Логістик», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), є оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
- (49) Тобто, ТОВ «Баядера Логістик» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (50) Зовнішній вид пляшок лікеру «BAILEYS» інших видів, є ідентичним до описаного виду пляшки лікеру «BAILEYS Original».
- (51) Етикетки інших видів лікеру «BAILEYS» майже ідентичні до зазначеної вище етикетки, за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру. Кожна з етикеток, має написи «BAILEYS», «*Irish Cream*» та «*PRODUCT of IRELAND*».
- (52) Заявник зазначає про те, що є власником серії зареєстрованих торговельних марок BAILEYS за свідоцтвами України № № 8539, 34744, 116920, 155136, 174025, 183002, 184659. Ця інформація зазначена у таблиці нижче (табл. 1)

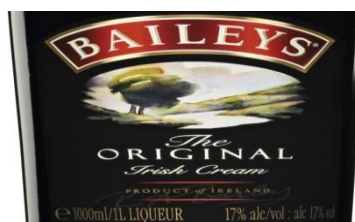
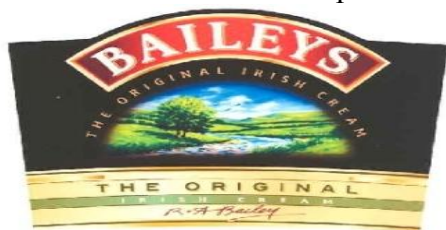
табл. 1

Торговельні марки BAILEYS

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	Номер заявки	Дата подання	Номер реєстрації	Дата реєстрації	Класи МКТП
BAILEYS	93041377	13.04.1993	8539	29.08.1997	33
	2001074181	05.07.2001	34744	15.09.2003	33
	m200813123	02.07.2008	116920	11.01.2010	33

Бейліз	m201108217	25.05.2011	155136	25.04.2012	33
	m201211611	09.07.2012	174025	12.08.2013	33
	m201302093	11.02.2013	183002	11.03.2014	33
	m201302092	11.02.2013	184659	25.04.2014	33

- (53) Зазначене підтверджується виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, наявних у матеріалах справи (далі – Виписки).
- (54) Відповідно до зазначених Виписок, всі зазначені свідоцтва є чинними.
- (55) Крім того, Заявник зазначає, про те, що з пріоритетом від 14 листопада 1991 року належна йому торговельна марка «BAILEYS» була зареєстрована ще на території колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР) для товарів 33 класу МКТП «вина, лікери, спиртові напої», що підтверджується свідоцтвом на товарний знак СРСР за № 107655, виданим компанії Заявника Державним Комітетом з Винаходів та Відкриттів при Державному Комітеті СРСР з Науки та Техніки (Держкомвинаходів), що також підтверджується документами наявними в матеріалах справи.
- (56) Разом з тим, Заявник зазначив про те, що після розпаду СРСР відповідні права були відразу ж набуті ним в Україні. Це підтверджується вищенаведеними свідоцтвами України № № 8539, 34744, 116920, 155136, 174025, 183002, 184659 на знаки для товарів і послуг «BAILEYS».
- (57) Заявник зазначає про те, що зазначені торговельні марки використовуються ним на пляшках та етикетках лікерів «BAILEYS» (див фотокопії 3, 4).



Фотокопія 3



Фотокопія 4

- (58) Всі елементи зазначених знаків для товарів і послуг Заявника майже повністю відтворені в оформленні етикеток продукції «BAILEYS» виробництва Заявника.
- (59) Таким чином, на етикетках продукції «BAILEYS» розміщено позначення, яким надано правову охорону, свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, зокрема, і в Україні, які визнані добре відомими в Україні, власником яких є Заявник.
- (60) Зазначені елементи зовнішнього оформлення етикетки продукції «BAILEYS» у сукупності є індивідуалізуючими, тобто такими, які мають вирізняти алкогольну продукцію виробництва Заявника з-поміж іншої алкогольної продукції.
- (61) Компанія Заявника є власником бренду та етикеток «BAILEYS» у багатьох країнах світу, включаючи, однак, не обмежуючись, Аргентиною, Австралією, Азербайджаном, Білорусією, Бразилією, Болгарією, Канадою, Китаєм, Європейським Союзом, Індією, Індонезією, Японією, Казахстаном, Кенією, Киргизстаном, Малайзією, Мексикою, Новою Зеландією, Нігерією, Норвегією, Росією, Сінгапуром, Південною Африкою, Швейцарією, Таїландом, Туреччиною, Сполученим Королівством Великобританії, Сполученими Штатами Америки та Україною.
- (62) Станом на 2017 рік Компанія володіла понад 1200 чинними реєстраціями торговельних марок «BAILEYS» та заявками на реєстрацію бренду «BAILEYS» у світовому масштабі.
- (63) Протягом багатьох років поспіль в Україні Заявник інтенсивно використовує належні йому торговельні марки «BAILEYS», якими маркуються напої «BAILEYS» з оригінальною назвою, етикеткою та пляшкою.
- (64) Протягом усього періоду реалізації продукції «BAILEYS» її назва, оформлення етикеток та пляшки продукції «BAILEYS» майже не змінювались.
- (65) За винятком маркування українською мовою, позначення та всі істотні елементи етикеток і пляшки, з якими продукція «BAILEYS» реалізується в інших країнах світу, є аналогічними.

- (66) Продукція Заявника з використанням назви, оформлення етикеток та пляшки, знаків для товарів і послуг «BAILEYS» є широко відомою в Україні, що надає їй розрізняльної здатності і створює міцний асоціативний зв'язок між продукцією «BAILEYS» та Заявником.
- (67) Таким чином, матеріалами справи встановлено, що Заявник є власником торговельних марок «BAILEYS», які використовуються на упаковках лікерів «BAILEYS» та які реалізуються у різних країнах світу, що дає змогу пов'язати Заявника із виробництвом та реалізацією цієї продукції протягом багатьох років.
- (68) Заявник зазначає про те, що ТОВ «Баядера Логістiк» є однією із передових українських компаній – імпортерів алкогольних напоїв, водночас і офіційним імпортером лікеру «BAILEYS» в Україні з 2005 року.
- (69) Інформація про те, що ТОВ «Баядера Логістiк» є офіційним імпортером лікеру «BAILEYS», підтверджується довідками від 24.09.2019 № 107 щодо обсягів ввезеного на територію України та реалізованого лікеру «BAILEYS» за період з 01.01.2018 по 23.09.2019.
- (70) Заявник понад десять років реалізує лікер «BAILEYS» у багатьох містах України, включаючи: Київ, Дніпро, Одесу, Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Житомир, Кривий Ріг, Маріуполь, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Полтаву, Рівно, Мелітополь, Миколаїв, Кременчук, Вінницю, а також і у інших містах на підставі договорів, укладених із дистриб'юторськими та оптовими компаніями, що підтверджує використання торговельної марки на всій території України.
- (71) Реалізація лікеру «BAILEYS» в Україні здійснюється у торговельних мережах, а саме: «METRO», «Фуршет», «Велика Кишеня», «Novus», «BILLA», «Фора», «Сільпо», «Еко-маркет», «МЕГАМАРКЕТ», гіпермаркетів: «FOZZY», «КАРАВАН», «Ашан» тощо.
- (72) За інформацією, наявною в Комітеті, Заявник на глобальному рівні рекламує та просуває свій бренд лікерів «BAILEYS» багатьма способами та через різні медіа засоби, включаючи телебачення, друковані оголошення, акції щодо просування бренду безпосередньо у магазинах, онлайн рекламування (соціальні мережі, вебсайти), онлайн просування та просування через заходи та змагання. Заявник інвестував суттєві кошти у відповідне рекламування та просування продажів лікерів «BAILEYS». Наприклад, у 2011-2016 роках інвестовано понад 433 млн. фунтів у просування бренду лікерів «BAILEYS» в Європі. Протягом 2016 року Заявник інвестував понад 65 тисяч фунтів у просування бренду лікерів «BAILEYS» в Україні. До матеріалів справи Заявником надана велика кількість рекламних матеріалів, які підтверджують цю інформацію.
- (73) Крім того, Заявник зазначає про те, що має власний сайт www.baileys.com, на якому також просувається бренд лікерів «BAILEYS».
- (74) Сайт містить інформацію про історію бренду лікерів «BAILEYS», рецепти, нагороди тощо.
- (75) За інформацією Заявника, загальна кількість відвідувачів глобального вебсайту www.baileys.com у період з березня 2012 року по березень 2017 року була близько 10.4 мільйонів відвідувань приблизно 8.6 мільйонами користувачів. Сторінка «BAILEYS» у соціальній мережі «Instagram» наразі має близько 24 тис. прихильників.
- (76) Заявником зазначено про те, що лікер «BAILEYS Original Irish Cream» (Ірландський вершковий лікер) та багато інших варіантів лікерів «BAILEYS» отримали багато позитивних відгуків та нагород протягом багатьох років. Інформація про зазначені нагороди міститься в матеріалах справи.

- (77) Отже, зазначена вище інформація підкреслює відомість бренду лікерів «BAILEYS» у всьому світі та визнання його серед споживачів.
- (78) Крім того, підтвердженням відомості бренду лікерів «BAILEYS» є обсяги його продажів як в Україні, так і у всьому світі.
- (79) Так, Заявник зазначає, що починаючи з 1989 року і по на даний час лікер «BAILEYS», став брендом лікеру номер один у світі, про що свідчать річні обсяги продажів лікеру «BAILEYS» у світі та Україні протягом 2011-2018 років. Зазначена інформація, наведена у таблиці 2, зазначеної нижче, щодо річного обсягу продажів лікеру «BAILEYS» у дев'ятилітрових ящиках, що має тенденцію до збільшення.

табл. 2

Обсяги продажів лікеру «BAILEYS» у світі та Україні у 2011-2018 роках

BAILEYS вершковий лікер	Обсяг світових продажів	Обсяг європейських продажів	Обсяг продажів в Україні
2011	6,669,900	3,021,100	28,500
2012	6,563,300	3,021,100	31,400
2013	6,398,200	2,859,000	29,100
2014	6,225,700	2,818,700	20,000
2015	6,273,800	2,934,200	11,000
2016	6,361,240	2,968,140	12,000
2017	6,616,850	3,143,750	12,800
2018	6,982,690	3,334,900	14,400

- (80) Заявник також надав чисті обсяги світових, європейських та українських продажів лікерів «BAILEYS», що зазначені у мільйонах доларів США, за останні вісім років, які мають тенденцію до зростання, що підкреслює набуття високої репутації даних лікерів (див табл.3)

табл. 3

Чисті обсяги світових, європейських та українських продажів лікерів «BAILEYS»

BAILEYS Вершковий Лікер	Обсяги чистих світових продажів	Обсяги чистих Європейських продажів	Обсяги чистих продажів в Україні
2011	1,484	697	3.5
2012	1,475	667	4.2
2013	1,452	638	4
2014	1,434	634	2.8
2015	1,472	679	1.9
2016	1,448	675	2.2
2017	1,524	717	2.7
2018	1,662	802	3.4

- (81) Крім того, Заявник надає інформацію про те, що лікер «BAILEYS» є найбільш успішним лікером із точки зору реалізації продукції у глобальній категорії вершкових лікерів. Зазначена інформація відображена у табл. 4, де зазначено у відсотковому співвідношенні частину ринку лікерів «BAILEYS» у категорії вершкових лікерів та категорії лікерів у світі, в Європі, в Україні та у Дьюті Фрі.

табл. 4

Реалізації продукції у глобальній категорії вершкових лікерів

Категорія	Світ	Європа	Україна	Дьюті Фрі
Кремові лікери	43.1%	56.8%	20.9%	16.4%
Лікери	8.1%	10.1%	14.6%	11.5%

- (82) У такий спосіб, зазначені вище обсяги реалізації лікерів «BAILEYS» та напрацьована Заявником репутація як в Україні, так і в світі, підтверджують відомість та визнання цієї продукції як в Україні, так і в усьому світі.
- (83) Крім того, наведена інформація свідчить, що Заявник активно працює над просуванням та рекламою лікеру «BAILEYS», його популяризацією, що сприяє його пізнаваності.
- (84) Відповідно до довідки від 24.09.2019 № 107, виданої ТОВ «Баядера Логістик», Заявник надає обсяги ввезеного на територію України та реалізованого лікеру, зокрема, «BAILEYS» «Original» за останні два роки (див. табл.5).

Табл. 5.

Обсяги ввезеного на територію України та реалізованого лікеру

Найменування	2018		2019 01 січня-23 вересня	
	Кіл-сть, л	Закупівля, л	Кіл-сть, л	Закупівля, л
Лікер Baileys "Original"	131015	79193	61183	64569
Всього	131015	79193	61183	64569

- (85) Разом з тим, ТОВ «Баядера-Логістик» зазначає про те, що за період з 2018 року по 23.09.2019 рік на територію України ввезено лікеру «BAILEYS» обсягом 143 762 л.
- (86) Відповідно до довідки від 24.09.2019 № 108, виданої ТОВ «Баядера-Логістик» була надана до Комітету інформація про сплачені податки із ввезення та реалізації лікеру «BAILEYS» за 2018-2019 роки (див. табл. 6).

Табл. 6.

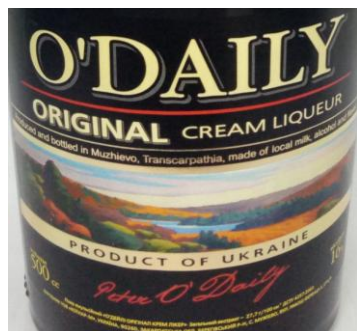
Інформація про сплачені податки із ввезення та реалізації лікеру «BAILEYS»

Рік	ПДВ	Акциз	Разом
2018	4 728 393,83	1 684 629,19	6 413 023,02
2019 (1 січня-23 вересня)	3 343 999,44	1 270 581,41	4 614 580,85
Разом	8 072 393,27	2 955 210,60	11 027 603,27

- (87) Відповідно до інформації, наданої Заявником, вартість лікеру «BAILEYS» місткістю 0,5 л., що складає 427,50 грн.
- (88) Отже, незважаючи на віднесення зазначеного лікеру «BAILEYS» до алкогольної продукції більш вищої цінової категорії у порівнянні з такою ж продукцією інших виробників, він є відомим алкогольним напоєм та користуються популярністю серед споживачів.
- (89) Враховуючи зазначене, відомість лікеру «BAILEYS» поширюється і на територію України, за рахунок просування та рекламування продукції, що підтверджується великою кількістю рекламних матеріалів та напрацюванням ділової репутації, про що свідчать отримані нагороди.
- (90) Тривалий та безперервний період виробництва і реалізації лікеру «BAILEYS», обізнаність про цю продукцію споживачів, сприяли набуттю Заявником ділової репутації та визнанню серед споживачів, зокрема, і на території України, як іноземного алкогольного напою, Ірландського походження.

4.2. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності Відповідача

- (91) При здійсненні господарської діяльності, Заявнику, наприкінці вересня 2018 року стало відомо про те, що Відповідач реалізує лікери «O'DAILY/Дейлі»: 1) «O'DAILY Chokolate»; 2) «O'DAILY Original»; 3) «O'DAILY Tiramisu»; 4) «O'DAILY Hazelnut» (далі – Напої) використовуючи при цьому оформлення упаковок та назви продукції, які, на думку Заявника, є схожими з оформленням упаковок та назвою лікеру «BAILEYS» виробництва Заявника, що може призвести до змішування з його діяльністю.
- (92) Оформлення етикеток Напоїв «O'DAILY/Дейлі» Товариства виглядає так (див. фотокопію 5):



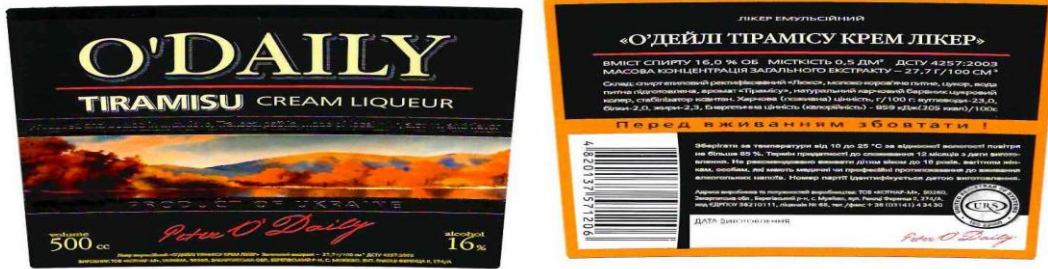


Фотокопія 5

- (93) На думку Заявника, зовнішнє оформлення Напоїв, а саме: кольорова гамма, зовнішнє оформлення упаковок, назва та позначення, які використовує ТОВ «Котнар-М», є схожими із зовнішнім оформленням упаковками, назвою та позначенням продукції під позначенням «BAILEYS», яку виробляє Заявник.
- (94) Заявник вважає, що в діях ТОВ «Котнар-М» містяться ознаки порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу Заявника при виробництві та реалізації алкогольних напоїв під позначенням «O'DAILY», назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка), які є схожими з назвою та оформленням упаковки (етикетка та пляшка) лікеру «BAILEYS» виробництва Заявника, який раніше почав їх використовувати у своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника.
- (95) На етикетках лікерів «O'DAILY» зазначено, що виробником лікерів є ТОВ «Котнар-М».
- (96) ТОВ «Котнар-М» зареєстроване 2 жовтня 2009 року.
- (97) ТОВ «Котнар-М» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.
- (98) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Котнар-М», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), зокрема, є виробництво фруктових і овочевих соків; дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; виробництво виноградних вин (основний); виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; оптова торгівля напоями; оптова торгівля цукром тощо.
- (99) Таким чином, Товариство є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (100)** ТОВ «Котнар-М» має ліцензію видану Державною фіскальною службою України на виробництво алкогольних напоїв (далі – Ліцензія).
- (101)** За інформацією, наявною в Комітеті, ТОВ «Котнар-М» здійснює реалізацію алкогольної продукції в торговельних мережах України.
- (102)** Відповідно до інформації, наявної в Комітеті, ТОВ «Котнар-М» є виробником алкогольної продукції, яка включає в себе, зокрема, білі, червоні, рожеві, напівсолодкі, напівсухи, сухі, десертні та сливові вина під назвами «CHATEAU COTNAR», «Gorobchiki RIESLING», «TRAMINER – Gorobchiki», «Совиньон (SAUVIGNON)», «Виния МУСКАТ», «ТРОЯНДА», «Мерло», «Каберне», «ROSE», «Gorobchiki ROSE», «ИЗАБЕЛЛА», «CHARDONNAY» та крем-лікерів «O'DAILY».
- (103)** Лікери виробництва ТОВ «Котнар-М» під позначенням «O'DAILY», представлені наступними видами:
 - «O'DAILY Chocolate»;
 - «O'DAILY Original»;
 - «O'DAILY Tiramisu»;
 - «O'DAILY Hazelnut».
- (104)** Зазначені види лікерів відрізняються смаками, так, «O'DAILY Original» – лікер з ароматом карамелі; «O'DAILY Tiramisu» – лікер зі смаком італійського десерту – тірамісу; «O'DAILY Hazelnut» – лікер з додаванням лісних горіхів.
- (105)** За інформацією ТОВ «Котнар-М», дизайн етикеток лікеру «O'DAILY» протягом всього часу виробництва не змінювався (лист ТОВ «Котнар-М» від 26.02.2019 № 15/01).
- (106)** За інформацією ТОВ «Котнар-М», Товариство виробляє та реалізує лікери «O'DAILY» з жовтня 2017 року, що підтверджується листом ТОВ «Котнар-М» від 26.02.2019 № 15/01).
- (107)** За інформацією Відповідача, назва лікеру «O'DAILY» нічого не означає.
- (108)** Зовнішнє оформлення етикеток продукції Відповідача має такий вигляд (див. фотокопію 6):





Фотокопія 6

- (109) Зовнішнє оформлення упаковок (пляшки, етикетки) продукції Відповідача, зокрема, лікеру «O'DAILY Original», має такий вигляд (див. фотокопію 7):



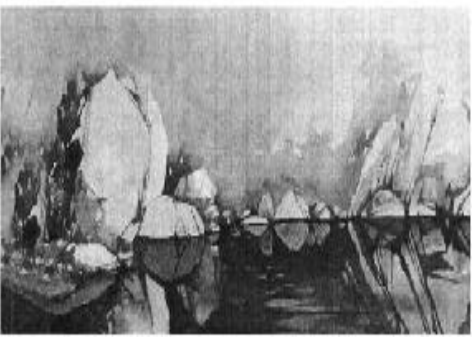
Фотокопія 7

- (110) Так, пляшка лікеру «O'DAILY Original» є скляною та виконаною у чорному кольорі.
- (111) У верхній частині пляшки міститься металева пробка виконана у чорному кольорі без будь-яких написів та позначень на ній.
- (112) У центрі пляшки наклеєна етикетка, виконана у вигляді прямокутника на чорному фоні.
- (113) У верхній частині етикетки зазначений напис «O'DAILY» виконаний великими латинськими літерами світло-золотистого кольору.
- (114) Нижче, під зазначеним написом міститься стрічка червоного кольору, під якою зазначено наступне: «ORIGINAL CREAM LIQUEUR».
- (115) Цей напис виконаний у тому ж кольорі, що і напис «O'DAILY». При цьому напис «ORIGINAL» виконаний жирним кольором на відміну від іншої частини напису.
- (116) Нижче проведено тонку лінію золотого кольору, під якою у тому ж кольорі латинськими літерами зазначено: «Produced and bottle in Muzhyevo, Transcarpathia, made of local milk, alcohol and flavor».
- (117) Під зазначеним написом міститься широка лінія золотого кольору.

- (118) Під нею міститься зображення, схоже на картину, зокрема, на якій зображено природу (дерева, вода, поля тощо).
- (119) Нижче міститься широка золота лінія, на якій по центру міститься напис виконаний великими латинськими літерами чорного кольору – «PRODUCT OF UKRAINE».
- (120) З лівого боку, нижче, на чорному фоні жовтим кольором у стовпчик зазначено – «volume 500 cc».
- (121) Правіше від зазначеного напису, по центру етикетки, зазначено латинськими прописними літерами червоного кольору – «Peter O'Daily».
- (122) З правого боку етикетки, майже в найнижчій частині етикетки міститься напис «alcohol 16 %», який є ідентичним по викладенню до напису з лівого боку «volume 500 cc», зокрема, виконаний у такому ж кольорі, на тому ж фоні тощо.
- (123) Знизу етикетки, по центру, маленьким шрифтом жовтого кольору викладено інформацію, зокрема, про вид, калорійність та виробника лікеру.
- (124) Зовнішній вигляд пляшок, етикеток лікеру «O'DAILY» інших видів, є майже ідентичним до описаного виду пляшки лікеру та етикетки «O'DAILY Original», за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру.
- (125) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Котнар-М», Товариством було подано заявки (заявник – Пейтер Чаба Алайшович) на знаки для товарів і послуг, зокрема, за номерами заявок: m 2017 09177; m 2017 09178, m 2017 09180, m 2017 09181, m 2017 09185 (табл.7).

табл.7

Заявки на знаки для товарів і послуг

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	Номер свідоцтва та номер заяви	Об'єкт знаку	Класи МКТП
	255813 25.03.2019, m2017 09177	Зображувальне позначення, що представлено малюнком каміння та його відображення у воді, рослин, що ростуть поруч та водою.	33
	255814 25.03.2019, m2017 09178	Зображувальне позначення, що представлено малюнком пейзажу з лісом та руслом ріки.	33

	255815 25.03.2019, m2017 09180	Зображувальне позначення, що представлено малюнком пейзажу з лісом, горами та річкою.	33
	25581625 25.03.2019, m2017 09181	Зображувальне позначення, що представлено малюнком пейзажу широким степом, деревами та горами вдалині.	33
	255817 25.03.2019, m2017 09185	Зображувальне позначення, що представлено малюнком пейзажу з горами та річкою	33

- (126) ТОВ «Котнар-М» повідомило Комітет (лист № 15/01 від 26.02.2019), про те, що етикетки лікеру «O'DAILY» мають правовий захист на території України. Так, зокрема, Товариство зазначає про те, що на етикетках лікерів «O'DAILY» використовуються зображення картин закарпатського художника Бонь М.Я. На підтвердження зазначеного, ТОВ «Котнар-М» надає копії договорів про передання (відчуження) майнових прав.
- (127) Відповідно до Договору № 25/08/10/1 від 25.08.2010 про передання (відчуження) майнових прав (далі – Договір), цей Договір укладений між Бонь М.Я. (далі – Автор) та Пейтер Ч. (далі – Набувач).
- (128) Відповідно до довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ «Котнар-М» є Пейтер Чаба Алайшович (далі – Пейтер Ч.) (м. Берегово, Закарпатська обл.).
- (129) Отже, Пейтер Ч. пов'язаний з ТОВ «Котнар-М» відносинами контролю.
- (130) Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Договору:
- Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;
 - Набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб'єктом авторського права;
 - Повна передача прав – передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України (далі – Кодексу), частиною першою статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон), без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону.

- (131) Відповідно до пункту 2.1 розділу 2 Договору, Автор передає (відчужує) Набувачу всі майнові права на твір – картина «Вдохновение» (в Договорі зображення картини пункт 2.5), яка була написана 28 вересня 1993 року (далі – Твір), на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а також надає право робити реставрацію картини зі збереженням початкового вигляду.
- (132) Пункт 2.2 розділу 2 Договору передбачає, що Набувач приймає такі майнові права та зобов'язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.
- (133) Відповідно до пункту 2.3 розділу 2 Договору, у результаті передання-прийняття майнових прав Автор втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує права, передбачені пунктом 2.1 цього Договору.
- (134) Пункт 2.4 розділу 2 Договору передбачає, що у разі виявлення бажання Набувачем зареєструвати авторські права на Твір, всі витрати, які будуть пов'язані з реєстрацією, несе Набувач.
- (135) Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Договору встановлено, що на момент передання Твору Набувачу Автор гарантує, що:
- Лише йому належать виключні майнові права на Твір;
 - Майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;
 - Майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
- (136) Окрім Договору на передачу картини: «Вдохновение», було ще п'ять договорів на передачу картин № № 25/08/10/2; 25/08/10/3; 25/08/10/4; 25/08/10/5; 12/10/10 (далі разом – Договори) (табл.7).

табл.7

Інформація щодо договорів на передачу

№	Дата договору	Номер договору	Назва авторського твору
1	25.08.2010	25/08/10/1	Вдохновение
2	25.08.2010	25/08/10/2	Блаженство
3	25.08.2010	25/08/10/3	Восход
4	25.08.2010	25/08/10/4	Мираж
5	25.08.2010	25/08/10/5	Умиротворение
6	12.10.2010	12/10/10	Мечты Закарпатья

- (137) Всі Договори є ідентичними. Єдиною відмінністю є назва авторського твору та сума виплати винагороди.
- (138) До кожного з Договорів додано акт приймання-передачі Твору.
- (139) Крім того, ТОВ «Котнар-М», окрім копій лізингових договорів, було надано рішення від 20.07.2017 № 3486 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір від 12.10.2010 № 12/10/10 (далі – Рішення), виданого за заявою Відповідача.
- (140) Відповідно до зазначеного Рішення, ТОВ «Котнар-М» звернулося до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про реєстрацію авторського договору від 12.12.2010 № 12/10/10 про передачу (відчуження) майнових прав і прийняло рішення зареєструвати авторський договір, відповідно до якого майнові права на Твір Бонь

Михайло Янович передаються (відчужуються) ТОВ «Котнар-М», що підтверджується відповідним документом.

- (141) Отже, відповідно до вищезазначеної інформації, ТОВ «Котнар-М» використовує на етикетках лікеру «Вдохновение» зображення картини художника Бонь М.Я.
- (142) Листом від 27.09.2017 № 124 (вх. 03.10.2017 за № 8-127/9655) ТОВ «Котнар-М» зазначило: «... хочемо вам повідомити про те, що рішенням Берегівського районного суду України від 17 серпня 2017 року по справі № 297/2327/17 був встановлений факт порушення авторських прав на етикетки лікера Бейліс Оригінал (BAILEYS Original) компанії Ренд А Бейлі енд Ко, де остання використовує зображення автора картини «Мечты Закарпаття» без його згоди на розміщення та відсутності майнових прав на цю картину, тим самим порушив законодавство України. За цими підставами в господарському суді Закарпатської області розглядається позов майнового характеру щодо вилучення з реалізації продукції лінійки лікерів «BAILEYS» компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO), реалізація якої заподіяла шкоди ТОВ «Котнар-М».

ТОВ «Котнар-М» надало до Комітету копію заочного рішення Берегівського районного суду Закарпатської області від 17.08.2017 у справі № 297/2327/17.

Вищезазначене рішення передбачає, що 17.08.2017 Берегівський районний суд Закарпатської області розглянув у судовому засіданні цивільну справу № 297/2327/17 за позовом Бонь М. до Р енд А Бейлі енд Ко (R&A Bailey&Co) (м. Дублін, Ірландія), третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на стороні позивача ТОВ «Котнар-М» про поновлення порушених авторських прав, припинення дій, що порушують авторське право та стягнення компенсації і моральної шкоди» (мова оригіналу).

- (143) Разом із тим у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – Реєстр), заочне рішення Берегівського районного суду Закарпатської області від 17.08.2017 у справі № 297/2327/17 відсутнє. Також у Реєстрі відсутня інформація про справу № 297/2327/17 та будь-які інші документи (ухвали, рішення тощо) Берегівського районного суду Закарпатської області, що пов'язані з нею.
- (144) Листом від 05.10.2017 № 127-26/09-10759 Комітет звернувся до Берегівського районного суду Закарпатської області з проханням надати копії всіх судових рішень (ухвал тощо), пов'язаних зі справою № 297/2327/17.
- (145) Листом від 17.10.2017 № 01-15/82/2017 Берегівський районний суд Закарпатської області повідомив Комітет, що: «... до Берегівського районного суду не надходила позовна заява Боня М. до Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) (м. Дублін, Ірландія) про поновлення порушених авторських прав, припинення дій, що порушують авторське право, та стягнення компенсації і моральної шкоди.

Одночасно зазначаємо, що вказаний Товариством номер справи 297/2327/17 присвоєно зовсім іншій справі, яка надійшла до райсуду 12.10.2017 року».

- (146) На вимогу Комітету щодо надання Комітету інформації стосовно переліку торговельних мереж, в яких реалізується продукція Відповідача, ТОВ «Котнар-М» повідомило, що йому невідомо в яких торговельних мережах здійснюється реалізація лікерів «O'DAILY».
- (147) ТОВ «Котнар-М» повідомило Комітет про те, що за час виробництва та реалізації лікерів «O'DAILY» Товариство не брало участь у виставках, конкурсах та не рекламувало свою продукцію.
- (148) Отже, матеріалами справи встановлено що, ТОВ «Котнар-М» почало реалізувати лікери «O'DAILY» з жовтня 2017 року.

(149) За інформацією ТОВ «Котнар-М», наданою листом від 26.02.2019 № 15/01, Товариство реалізувало лікери «O'DAILY» з жовтня 2017 року по лютий 2019 року, 51 815 пляшок на суму 2 078 812 грн (без ПДВ та акцизного податку).

(150) За інформацією наявною в комітеті вартість лікеру «O'DAILY» об'ємом 0,5 л у торговельних мережах України становить від 90 до 130 грн.

4.3. Обставини справи, встановлені за результатами аналізу зовнішнього оформлення упаковок лікерів Відповідача «O'DAILY/Дейлі» та зовнішнього оформленням упаковок лікерів Заявника «BAILEYS/Бейліс»

(151) Так, пляшка лікеру «BAILEYS ORIGINAL» є скляною чорного кольору, як і пляшка лікеру «O'DAILY ORIGINAL».

(152) У верхній частині пляшок обох лікерів, як лікеру «BAILEYS ORIGINAL», так і лікеру «O'DAILY ORIGINAL», міститься металева пробка виконана у чорному кольорі.

(153) У центрі обох пляшок, як лікеру «BAILEYS ORIGINAL», так і лікеру «O'DAILY ORIGINAL», наклеєна етикетка, виконана у вигляді прямокутника чорного кольору.

(154) У верхній частині етикеток зазначені назви лікерів «BAILEYS» виконаний великими латинськими літерами біло-золотистого кольору та назва лікеру «O'DAILY» виконана великими латинськими літерами світло-золотистого кольору.

(155) Нижче, на етикетці лікеру «BAILEYS ORIGINAL», в овалі міститься зображення, схоже на картину, де зображено природу: дерева на березі річки, яка відображена по центру зображення та на задньому плані відображені зелені пагорби, над якими зображено блакитне небо.

(156) На етикетці лікеру «O'DAILY ORIGINAL», у прямокутнику міститься зображення, схоже на картину, де зображено природу: дерева на березі річки, яка відображена по центру зображення та на задньому плані відображені різнокольорові пагорби, над якими зображено блакитне небо.

(157) Зовнішній вид пляшок, етикеток лікеру «O'DAILY ORIGINAL» інших видів, є майже ідентичним до описаного виду пляшки лікеру та етикетки «O'DAILY ORIGINAL», за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру.

(158) Позначення «O'DAILY ORIGINAL» на лікері «O'DAILY» так і позначення «BAILEYS ORIGINAL» виконано на лікері «BAILEYS» іноземною мовою, латинським шрифтом великими літерами.

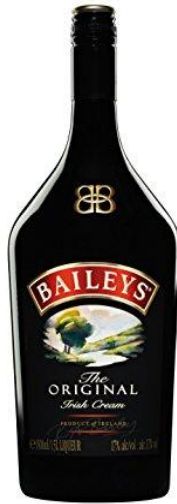
(159) На етикетках цих лікерів зазначені назви лікерів «BAILEYS» та «O'DAILY».

(160) Крім того, переважна кількість елементів на етикетках лікерів «O'DAILY», як і на лікерах «BAILEYS», розміщується ідентично на площині етикеток.

(161) Таким чином, Відповідач використовує загальний підхід Заявника та сукупність позначень в оформленні упаковок Заявника. Зокрема, Відповідач розмістив основні написи на етикетках у тих зонах, а також так, як їх розмістив Заявник, Відповідач використовує такі ж самі елементи, кольори та шрифт, як і Заявник. Крім того, назва продукції та пляшка Відповідача є схожою на назву продукції та пляшку Заявника. Саме сукупність таких дій Відповідача щодо використання назви, оформлення упаковок (етикетка та пляшка) для власної алкогольної продукції призводять до того, що споживач може сплутати продукцію Відповідача з продукцією Заявника, які розповсюджуються на одному і тому ж ринку, в

одних і тих же магазинах і знаходяться на одних і тих же полицях у торговельних мережах.

- (162) Таким чином, аналіз зовнішнього оформлення упаковок (етикетки та пляшки) та назви лікерів Відповідача «O'DAILY» та зовнішнього оформлення упаковок (етикетки та пляшки) та назви лікерів Заявника «BAILEYS», свідчить про те, що зазначені назви та оформлення упаковок є схожими: схожа назва продукції, форма етикеток та їх розміщення на лицьовій стороні пляшки, основний (загальний) фон та колір написів, загальна композиція етикеток, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти, мова та використання схожої гами кольорів (див. фотокопії 8,9)



Фотокопія 8



Фотокопія 9

- (163) Сукупність позначень в оформленні упаковок та назви, які використовує Заявник для лікерів «BAILEYS», та сукупність позначень в оформленні упаковок та назви для лікерів «O'DAILY», які використовує Відповідач, є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою, як за оригінальними назвами напоїв, так і за сукупністю домінуючих ознак етикеток.
- (164) Таким чином, дослідженням сукупності композиційного розміщення та графічного вирішення елементів етикеток, назви та пляшок продукції Заявника і Відповідача, які

впливають на формування їх зовнішнього вигляду, встановлено, що такі елементи є схожими між собою та мають ідентичне просторове розташування та кольорове забарвлення на площині етикеток та схожість пляшок.

- (165) Крім того, сама назва лікерів Відповідача «O'DAILY/Дейлі», які реалізуються зі схожим використанням етикеток та пляшок до відповідного оформлення етикеток та пляшок Заявника, є також схожою з назвою лікерів Заявника «BAILEYS/Бейліс», що є зареєстрованою у якості серії торговельних марок за свідоцтвами України № № 8539, 34744, 155136, 174025 і мають пріоритет на таке використання.
- (166) Таким чином, назва та упаковка (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY/Дейлі» Відповідача є схожими настільки, що їх можна сплутати із назвою та упаковкою (етикетка та пляшка) ірландських лікерів «BAILEYS/Бейліс» Заявника, пріоритет на використання яких має саме Заявник.
- (167) Відповідач використовує загальну концепцію Заявника щодо назви продукції та оформлення етикеток та пляшок, обрав схожу до ступеня змішування назву своєї продукції лікерів, розмістив основні надписи на етикетках в тих зонах, а також так саме, як їх розмістив Заявник. Також для оформлення етикеток Відповідач використовує такі ж самі елементи (зображення пейзажів природи, дерев, річки, гір, неба) кольори (чорний, білий, золотистий, рожевий, голубий тощо) і шрифти, як і Заявник. Крім того, пляшка, в якій розливається продукція Заявника та Відповідача, має схожу форму та колір.

4.4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

4.4.1. Опитування проведене органами Комітету

- (168) Для з'ясування можливості змішування лікерів виробництва Заявника з лікерами виробництва Відповідача, органами Комітету було проведено опитування споживачів щодо сприйняття споживачами схожості назв та упаковок (етикеток та пляшок) цих лікерів. Загальна кількість опитуваних склала 498 осіб.
- (169) За результатами проведеного опитування споживачів:
- (170) 22 % споживачів вважають, що виробником лікерів «O'DAILY» є Компанія «R&A BAILEY & CO».
- (171) 32 % споживачів вважають, що назва лікеру «O'DAILY» та назва лікеру «BAILEYS» є схожими.
- (172) 65 % споживачів вважають, що пляшка лікеру «O'DAILY» та пляшка лікеру «BAILEYS» є схожими.
- (173) 32 % споживачів вважають, що етикетки лікеру «O'DAILY» та етикетки лікеру «BAILEYS» є схожими.
- (174) 26 % споживачів відповіли, що могли би придбати лікер «O'DAILY» внаслідок сплутування його з лікером «BAILEYS».
- (175) Отже, як свідчать результати опитування, більше 20 % споживачів можуть сприйняти продукцію «O'DAILY» виробництва Відповідача за продукцію виробництва «BAILEYS» Заявника. Тобто у споживача може виникнути асоціаційний зв'язок між продукцією та господарською діяльністю Заявника і продукцією та господарською діяльністю Відповідача, що може призвести до змішування діяльності цих суб'єктів господарювання.

4.4.2. Висновок Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

- (176) Двадцять дев'ятого січня 2019 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Відповідачу було відмовлено у реєстрації торговельної марки



«O'DAILY/Дейлі» (за заявкою m201704839), що підтверджується висновком Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – УКРПАТЕНТ) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за вих. № 10106/ЗМ/19 від 29.01.2019. (далі – Висновок УКРПАТЕНТУ), що набув статусу рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відмову в реєстрації знака.

- (177) Отже, Відповідачу було відмовлено у реєстрації позначення «O'DAILY» саме з огляду на її схожість із раніше зареєстрованими торговельними марками «BAILEYS» Заявника та можливості введення в оману споживачів.

- (178) Так, згідно з Висновком УКРПАТЕНТУ за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі статтею 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що встановлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») на підставі того, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними та комбінованими знаками «BAILEYS» (свідоцтво № 8539 від 29.08.1997, заявка № 93041377 від 13.04.1993; свідоцтво № 34744 від 15.09.2003, заявка № 2001074181 від 05.07.2001; свідоцтво № 116920 від 11.01.2010, заявка № m200813123 від 02.07.2008; свідоцтво № 174025 від 12.08.2013, заявка № m201211611 від 09.07.2012; свідоцтво № 184659 від 25.04.2014, заява № m 201302092 від 11.02.2013) раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії «Ренд А Бейлі енд Ко») (ІЕ) щодо спорідних товарів.

2) таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару та особи, яка його виробляє:

«BAILEYS – ірландський вершковий лікер, до складу якого входять ірландський віскі та ірландські вершки. ...»

- (179) Отже, УКРПАТЕНТОМ встановлено схожість позначення «O'DAILY» з раніше зареєстрованими торговельними марками «BAILEYS» Заявника та можливість введення в оману споживачів. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у

свідомості споживачів асоціації, пов'язані із відомим брендом та його виробником, які насправді не відповідають дійсності.

4.4.3. Висновок експертів за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.01.2019 № 1247.

(180) Заявником до матеріалів справи додано висновок експертів, у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О. Ф. та Мінченко Н. В., зроблений на підставі запита Заявника про проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності та підготовки висновку експертів з наступних питань, з'ясування яких має важливе значення під час розгляду заяви Заявника:

1) Чи є позначення «О'ДЕЙЛІ», «O'DAILY», що використовуються на етикетках продукції кремових лікерів «O'DAILY ORIGINAL» (О'Дейлі ОРИГІНАЛ), «O'DAILY TIRAMISU» (О'Дейлі ТІРАМІСУ), «O'DAILY CHOCOLATE» (О'Дейлі ШОКОЛАДНИЙ), виробництва ТОВ «Котнар-М» (90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 274/А) та самі етикетки вказаної продукції

схожими з добре відомими торговельними марками «Бейліс», «Baileys», які використовуються на етикетках продукції кремових лікерів «BAILEYS ORIGINAL» (БЕЙЛІС ОРИГІНАЛ) виробництва «Р енд А Бейлі енд Ко» (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE) (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland) та з самими етикетками вказаної продукції?

2) Чи може використання ТОВ «Котнар-М» (90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 274/А) позначень «О'ДЕЙЛІ», «O'DAILY» на етикетках продукції кремових лікерів «O'DAILY ORIGINAL» (О'Дейлі ОРИГІНАЛ), «O'DAILY TIRAMISU» (О'Дейлі ТІРАМІСУ), «O'DAILY CHOCOLATE» (О'Дейлі ШОКОЛАДНИЙ) та самих етикеток вказаної продукції призвести до змішування з діяльністю «Р енд А Бейлі енд Ко» (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE) (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland) як виробника продукції кремових лікерів «BAILEYS ORIGINAL» (БЕЙЛІС ОРИГІНАЛ)?

(181) Відповідно до резолютивної частини цього висновку встановлено наступне:

1. Позначення «О'ДЕЙЛІ», «O'DAILY», що використовуються на етикетках продукції кремових лікерів «O'DAILY ORIGINAL» (О'Дейлі ОРИГІНАЛ), «O'DAILY TIRAMISU» (О'Дейлі ТІРАМІСУ), «O'DAILY CHOCOLATE» (О'Дейлі ШОКОЛАДНИЙ), виробництва ТОВ «Котнар-М» (90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 274/А) та самі етикетки вказаної продукції, є схожими з добре відомими торговельними марками «Бейліс», «Baileys», які використовуються на етикетках продукції кремових лікерів «BAILEYS ORIGINAL» (БЕЙЛІС ОРИГІНАЛ) виробництва «Р енд А Бейлі енд Ко» (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE) (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland) та з самими етикетками вказаної продукції.

2. Використання ТОВ «Котнар-М» (90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 274/А) позначень «О'ДЕЙЛІ», «O'DAILY» на етикетках продукції кремових лікерів «O'DAILY ORIGINAL» (О'Дейлі ОРИГІНАЛ), «O'DAILY TIRAMISU» (О'Дейлі ТІРАМІСУ), «O'DAILY CHOCOLATE» (О'Дейлі ШОКОЛАДНИЙ) та самих етикеток вказаної продукції може призвести до змішування з діяльністю «Р енд А Бейлі енд Ко» (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE)

(Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland), як виробника продукції кремових лікерів «BAILEYS ORIGINAL» (БЕЙЛІС ОРИГІНАЛ).

- (182) Так, експертами встановлено, що використання позначень «Дейлі», «O'DAILY» для виготовлення та реалізації лікерів «O'Daily Original», «O'Daily Tiramisu», «O'Daily Chocolate», виробництва ТОВ «КОТНАР-М» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме – викликати помилкове враження про походження таких товарів від Компанії «R&A BAILEY & CO».

4.5. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності інших суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринку алкогольних напоїв

- (183) Ринок алкогольних напоїв в Україні, на якому діє Відповідач та Заявник, є конкурентним. Зокрема, серед лікерів, які реалізуються в Україні, є: лікери: «Cana Caribia Mojito» 0,7 л за ціною 238 грн; «Volare Blue Curacao» 0,7 л за ціною 180 грн; «Carolans Irish Cream» 0,5 л за ціною 249 грн; «Volare Sambuka Antica Classic» 0,7 л за ціною 210 грн; «Grand Marnier Cordon Rouge» 0,7 л за ціною 579 грн; «Volare Triple Sec» 0,7 л за ціною 200 грн; «Wenneker Pisang Bagoes» 0,7 л за ціною 377 грн; «Volare Espresso Coffee» 0,7 л за ціною 180 грн; «Volare Coconut» 0,7 л за ціною 180 грн; «Mozart Chocolate Cream» 0,7 л за ціною 554 грн; «Jagermeister» 1 л за ціною 477 грн; «Aperol Aperitivo» 1 л за ціною 249 грн; «Cointreau» 0,5 л за ціною 360 грн; «Brandbar Crème de Banana» 0,75 л за ціною 199 грн; «Vana Tallinn Original» 0,2 л за ціною 115 грн; «Drambuie» 0,7 л за ціною 850 грн; «Malibu» 1 л за ціною 486 грн; «Cynar» 0,7 л за ціною 189 грн; «Volare Peach» 0,7 л за ціною 180 грн; «Volare Limoncello» 0,7 л за ціною 190 грн; «Sheridan's» 0,7 л за ціною 556 грн; «Brandbar Ibiza» 0,75 л за ціною 240 грн; «TOSO Limoncello Limo» 0,7 л за ціною 169 грн; «Ron Barcelo Cream» 0,7 л за ціною 538 грн; «Marie Brizard Ginder» 0,5 л за ціною 310 грн; «Pina Colada Cream» 0,7 л за ціною 226 грн; «Joseph Cartron Curacao Bleu» 0,7 л за ціною 398 грн; «Tia Maria» 0,7 л за ціною 614 грн; «Tatratea» 0,7 л за ціною 490 грн; «Amaro di Angostura» 0,7 л за ціною 445 грн; «BIOstilla Limoncello» 0,2 л за ціною 342 грн; «Walcher Flower» 0,7 л за ціною 775 грн; «Brandbar Allspice» 0,75 л за ціною 190 грн; «Sambuca Soutini» 0,7 л за ціною 257 грн тощо.
- (184) Так, у торговельних мережах України присутні алкогольні напої – лікери, водночас і вітчизняних виробників, зокрема, виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина», товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД АЛКО ГРУП» тощо.
- (185) За виключенням назви та упаковок лікерів «O'DAILY» виробництва Відповідача, усі інші присутні на ринку України лікери інших виробників мають свої власні (індивідуальні) назви та упаковки несхожі до назви та упаковки лікерів «BAILEYS» Заявника, що індивідуалізує їх продукцію на ринку.
- (186) При цьому кожна торговельна марка, назва, упаковка (етикетка та пляшка) зазначених вище напоїв є індивідуальною і не схожою одна на одну. Наведені вище торговельні марки, назви та упаковки (етикетка та пляшка) продукції вищезазначених лікерів цілком відрізняються від лікерів виробництва Заявника, його назви, упаковки (етикетка та пляшка) та вигляду в цілому, що підтверджує чітку індивідуально виважену політику кожного світового виробника лікерів при створенні того чи іншого бренду з метою уникнення в подальшому будь-яких сплутувань та схожості між торговельними марками, назвами етикетками та пляшками своїх напоїв з торговельними марками, назвами, етикетками та пляшками продукції інших виробників лікерів.
- (187) Аналіз зовнішнього оформлення назв, упаковок (етикетка та пляшка) зазначеної алкогольної продукції свідчить про те що, кожній продукції притаманні своя оригінальна

назва та оригінальне, зовнішнє оформлення упаковки (етикетка та пляшка), зокрема, назва, основний фон та загальне оформлення (композиція) етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту і назви продукції, використання оригінальної пляшки, використання відповідної гами кольорів. Це забезпечує розпізнавальну здатність кожної такої продукції та визначає оригінальність дизайну назви й оформлення упаковок (етикетка та пляшка), що відрізняє продукцію одного виробника від іншого, виключаючи можливість змішування їх діяльності.

5. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (188)** За наявною в Комітеті інформацією, Відповідач здійснює реалізацію лікерів «O'DAILY» з жовтня 2017 року.
- (189)** Заявник, здійснюючи щонайменше з 2005 року виробництво та реалізацію лікерів «BAILEYS», має пріоритет на використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS».
- (190)** Заявник не надавав дозволу (згоди) Відповідачу на використання його або схожого до нього оформлення упаковок (етикетки та пляшки) та назви лікерів «O'DAILY».
- (191)** Безперервно, щонайменше з 2005 року, Заявник через реалізацію продукції «BAILEYS» з оригінальної назвою та упаковками (етикетка та пляшка), активне рекламування та просування її на ринку України через представництво та офіційного дистриб'ютора має пріоритет на використання назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS».
- (192)** Таким чином, виходячи із вищевикладеного, ТОВ «Котнар-М» використовуючи напрацьовану репутацію Заявника із відповідною назвою та відповідним оформленням упаковки (етикетка та пляшка), може отримати неправомірні переваги у конкуренції від використання схожої назви та схожого оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», без дозволу (згоди) Заявника, який раніше почав використовувати таку назву та зовнішнє оформлення упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS» у господарській діяльності та здобув від початку використання такої назви та такого оформлення упаковок лікерів «BAILEYS» ділову репутацію на відповідному ринку.
- (193)** Про це свідчить, що на момент початку реалізації Відповідачем лікерів «O'DAILY» Заявник вже багато років виробляв та реалізовував лікерів «BAILEYS», здобувши популярність та впізнання.
- (194)** Продукція Заявника і Відповідача реалізується через однакові канали збуту, навіть в одних торговельних мережах. У цих мережах лікери виробництва Відповідача розташовані на одних полицях, тобто поруч з лікерами Заявника та лікерами інших учасників ринку алкогольних напоїв, що може призвести до того, що споживач може придбати лікер «O'DAILY», виробництва Відповідача, помилково вважаючи ніби дійсно придбав алкогольний напій - лікер «BAILEYS» виробництва Заявника.
- (195)** Ціна в торговельних мережах України алкогольної продукції (лікеру) Заявника майже в 5 разів вища за продукцію (лікер) Відповідача.
- (196)** Враховуючи цінову політику Відповідача, споживачі можуть надати переваги при купівлі алкогольного напою – лікеру «O'DAILY» Відповідача, перед продукцією Заявника, помилково вважаючи, що купують справжній лікер «BAILEYS», але значно дешевше, бо зовні продукція обох виробників виглядає аналогічно.
- (197)** Рішенням Комітету № 720-р від 13.12.2018 у справі № 127-26.4/20-18:

1. Визнано, що ТОВ «Котнар-М» вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

2. За це порушення, на ТОВ «Котнар-М» накладено штраф у розмірі 3 350 000 (три мільйона триста п'ятдесят тисяч) гривень

3. Зобов'язано ТОВ «Котнар-М» припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «O'DAILYS» схожих із назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».



- (198) Відповідач змінив назву лікеру у зовсім незначній формі: прибрав у позначенні «O'Dailys» лише останню літеру «s», все інше в оформленні цих етикеток залишилося без жодних змін.
- (199) Така зміна назви (позначення) лікерів Відповідача не усунула та не припинила порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки припинення використання лише останньої літери «s» в позначенні/назві лікерів «O'Dailys» при тому, що всі інші ознаки упаковки (етикетки та пляшки) такого лікеру – залишились без жодних змін, – не може усунути схожість до ступеню змішування ні з назвою (торговельними марками) лікерів Заявника «BAILEYS», ані, відповідно, з оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS».
- (200) Зважаючи на те, що Відповідач був обізнаний про використання Заявником відповідної назви для своєї продукції та відповідного оформлення упаковок лікер «BAILEYS» у зв'язку з тим, що лікери «BAILEYS» Заявника реалізуються у великих обсягах по всій території України з 2005 року. Дії Відповідача щодо використання схожої назви та схожої

упаковки лікеру «O'DAILY» не можуть бути випадковими, а розраховані на створення умов для сплутування покупцем продукції виробництва Заявника, з продукцією виробництва Відповідача.

- (201) ТОВ «Котнар-М» не надано до Комітету підтвердних документів щодо припинення використання у господарській діяльності назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS».
- (202) Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності (стаття 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання позначень (стаття 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).
- (203) Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
- (204) Крім того, використання схожого оформлення упаковок та назви, у сукупності, лікеру «O'DAILY» та лікеру «BAILEYS» може призвести до змішування діяльності Відповідача з діяльністю Заявника, внаслідок використання ділової репутації напрацьованої Заявником.
- (205) Реалізація на одному і тому ж товарному ринку продукції Відповідача з використанням позначень у оформленні упаковок та назві лікеру «O'DAILY» виробництва Відповідача, у сукупності, є схожими за сукупністю позначень у зовнішньому оформленні упаковок, та назві лікерів «BAILEYS» виробництва Заявника, який раніше за ТОВ «Котнар-М» почав використовувати у господарській діяльності таке оформлення упаковок та назви для своєї продукції, може призвести до змішування діяльності ТОВ «Котнар-М» з діяльністю Заявника.
- (206) Тобто, присутність у торговельних мережах лікерів «BAILEYS» виробництва Заявника та лікерів «O'DAILY» виробництва Відповідача може призвести до того, що споживач, який вже обізнаний про присутність на ринку продукції виробництва Заявника, може обмежитись візуальним сприйняттям продукції Відповідача в цілому, яка має настільки схожу назву та оформлення упаковки (етикетки та пляшки) з оформленням етикетки продукції виробництва Заявника, що це може призвести до сприйняття продукції Відповідача, як такої, яка пов'язана із Заявником. Як наслідок - споживач може придбати продукцію Відповідача замість продукції Заявника. Таким чином може відбутися змішування діяльності цих підприємств.
- (207) Отже, під час аналізу етикеток алкогольного напою під позначенням «O'DAILY» виявлено, що композиція основних елементів етикеток Товариства є схожою з композицією основних елементів етикеток Заявника.
- (208) Вгорі на обох етикетках використовуються схожі назви продукції: «BAILEYS» та «O'DAILY», виконані великими друкованими літерами білого та світлого кольорів. Основним фоном обох етикеток є чорний колір. Посередині етикеток розміщено пейзажі природи (поля, дерева, річки, гори, небо). В оформленні етикеток обох алкогольних напоїв використовується схожа кольорова гама, поєднання кольорів та тонів, а саме: чорного,

білого, золотистого, рожевого, салатого, червоного. У нижній частині етикеток розміщено схожі написи: «R.A. Bailey» як назва компанії виробника на етикетках Заявника та «Peter O. Daily» – на етикетках Відповідача.

- (209) Аналіз назви та оформлення упаковок (етикетка та пляшка) алкогольних напоїв Заявника і Відповідача свідчить про те, що зазначені назви та оформлення упаковок (етикетка та пляшка), є схожими, зокрема, основний фон, загальна композиція, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти та використання схожої гами кольорів.
- (210) За наявною в Комітеті інформацією, Заявник раніше за Відповідача почав використовувати у господарській діяльності назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) для своєї продукції «BAILEYS» і не надавав Відповідачу дозволу на використання схожої назви та схожого оформлення упаковки (етикетка та пляшка).
- (211) Використання Відповідачем назви та оформлення упаковки (етикетки та пляшки) для продукції «O'DAILY», що у сукупності, є схожою з назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) для продукції «BAILEYS» виробництва Заявника, може призвести до змішування діяльності і продукції Відповідача з діяльністю та продукцією Заявника.

6. ЗАУВАЖЕННЯ, ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ДОПОВНЕННЯ ЗАЯВНИКА, ВІДПОВІДАЧА НА ПОДАННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

6.1. Зауваження та заперечення Відповідача до подання про попередні висновки у справі та їх спростування

- (212) Листом від 13.06.19 № 127-26.4/06-7586 подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр надіслано ТОВ «Котнар-М» та запропоновано при наявності зауважень чи заперечень щодо викладених у поданні обставин надіслати їх до Комітету у десятиденний термін з дня отримання копії подання, а також надати до кожного пункту зауважень чи заперечень належним чином завірені копії документів, які їх підтверджують.
- (213) Листом від 29.07.19 № 94/01 (вх. від 30.07.19 № 8-01/8815) ТОВ «Котнар-М» зазначило, що заперечує проти подання про попередні висновки у справі та надсилає наступні зауваження:

«По перше. Як вбачається зі змісту п.153, висновок про те, що торговельні марки заявника та відповідача є схожими до степені змішування, будується на тому, що торговельне позначення відповідача має ідентичний вигляд зовнішнього виду пляшки у сукупності (зовнішній вид пляшки та етикетка лікеру).

Поряд з цим, дослідження спеціалістів АМКУ у такій формі та об'ємі суперечить унормованому правилу за яким зовнішній вигляд виробу (у нашому випадку пляшки) є окремим об'єктом інтелектуальної власності, який містить ознаки (промислова придатність), які не можуть слугувати критеріями оригінальності і новизни торгової марки, а відтак і не можуть бути елементами схожості з іншими торговельними знаками....» (мова оригіналу)

«...По друге. Про порушення порядку антимонопольного розслідування заяви нерезидента у спірній ситуації свідчить і зміст п.157 Подання про попередні висновки. Тут АМКУ доходить висновку про те, що відповідач використовує загальний підхід і сукупність позначень, який використовує Заявник при оформленні упаковки/виробу. Такі висновки є

недостовірними у контексті об'єкта порушення, передбаченого ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки за цією статтею об'єктами посягання можуть бути торгові знаки як самостійний об'єкт ІВ, що захищається Свідоцтвом і, окремо, оформлення упаковки виробу - також як самостійний ОІВ, що захищається патентом.

І, оскільки спеціалістами АМКУ здійснено порівняння на схожість не тільки торговельного позначення Відповідача із торговельним позначенням заявника, але і із його (Заявника) ідеєю (концепцією) оформлення упаковки, самим оформленням ним упаковки (зовнішній вигляд виробу) і, лише потім із елементами торгової марки, якою маркується упаковка лікеру, висновки про схожість самих лише торгових знаків заявника та відповідача є спотвореними, неповні і не доводять факт порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Такі висновки є неправдивими з огляду на те, що ідея оформлення упаковки і ознаки, що характеризують зовнішній вигляд виробу (промисловий зразок) не можуть слугувати критерієм оцінки двох торгових марок на предмет їх схожості. Ці критерії перша - не може бути об'єктом інтелектуальної власності, друга - відноситься до ознак іншого самостійного ОІВ - промислового зразка, оцінка якому спеціалістами АМКУ на предмет обороноздатності не давалась взагалі.

Тому, викладений у п.161 Подання висновок про схожість торгових марок безпідставно будується на оцінці спеціалістами АМКУ ознак, які характеризують промисловий зразок, який у свою чергу не охороняється у спірній ситуації. Такі висновки за такими критеріями слід вважати спотвореними...» (мова оригіналу).

(214) Це твердження спростовується наступним.

(215) Відповідно до пункту 153 подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр: «Зовнішній вид пляшок, етикеток лікеру «O'DAILY ORIGINAL» інших видів, є майже ідентичним до описаного виду пляшки лікеру та етикетки «O'DAILY ORIGINAL», за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру».

(216) Згідно із пунктом 157 подання про попередні висновки у справі: «Таким чином, Відповідач використовує загальний підхід Заявника та сукупність позначень в оформленні упаковок Заявника. Зокрема, Відповідач розмістив основні написи на етикетках у тих зонах, а також так, як їх розмістив Заявник, Відповідач використовує такі ж самі елементи, кольори та шрифт, як і Заявник. Крім того, назва продукції та пляшка Відповідача є схожою на назву продукції та пляшку Заявника. Саме сукупність таких дій Відповідача щодо використання назви, оформлення упаковок (етикетка та пляшка) для власної алкогольної продукції призводять до того, що споживач може сплутати продукцію Відповідача з продукцією Заявника, які розповсюджуються на одному і тому ж ринку, в одних і тих же магазинах і знаходяться на одних і тих же полицях у торговельних мережах».

(217) Пункт 161 Подання про попередні висновки у справі : «Крім того, сама назва лікерів Відповідача «O'DAILY/Дейлі», які реалізуються зі схожим використанням етикеток та пляшок до відповідного оформлення етикеток та пляшок Заявника, є також схожою з назвою лікерів Заявника «BAILEYS/Бейліс», що є зареєстрованою у якості серії торговельних марок за свідоцтвами України № № 8539, 34744, 155136, 174025 і мають пріоритет на таке використання».

- (218) Предметом розгляду справи є неправомірне використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», що у сукупності, є схожими на назву та оформленням упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».
- (219) Відповідно до статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.
- (220) Положення статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», забезпечують захист від недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного використання ділової репутації не на підставі охоронного документа, до прикладу, патенту на промисловий зразок чи свідоцтва на знак для товарів і послуг, а виходячи з першості у використанні будь-якого позначення чи сукупності позначень у господарській діяльності, що забезпечують індивідуалізацію діяльності відповідного суб'єкта господарювання з-поміж інших.
- (221) Матеріалами справи доведено, що використання Відповідачем у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY» виробництва Відповідача, у сукупності, є схожими на назву та оформленням упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».
- (222) Наступним, ТОВ «Котнар-М» стверджує, що: «Як слідує із п.165-170 Подання про попередні висновки, працівниками АМКУ зроблені опитування, які підтвердили факт доволі незначного прошарку споживачів, які сприймають торгові знаки «O'Дейлі» і «Бейліс» схожими. Таким менше за 50 % (32%). Іще менше споживачів вважають що товари із цими позначеннями виготовляють ірландською компанією (20%). І лише домінуючою ознакою, до викликає незначне відчуття ідентичності у споживачів, стосується ознак, які характеризують зовнішній вигляд виробу, і який не може бути предметом оцінювання у цій ситуації» (мова оригіналу).
- (223) Це твердження спростовується наступним.
- (224) Для з'ясування можливості змішування лікерів виробництва Заявника з лікерами виробництва Відповідача, органами Комітету було проведено опитування споживачів щодо сприйняття споживачами схожості назв та упаковок (етикеток та пляшок) цих лікерів. Загальна кількість опитуваних склала 498 осіб.
- (225) Результати опитування, більше 20 % споживачів можуть сприйняти продукцію «O'DAILY» виробництва Відповідача за продукцію виробництва «BAILEYS» Заявника, тобто у споживача може виникнути асоціативний зв'язок між продукцією та господарською діяльністю Заявника та продукцією та господарською діяльністю Відповідача, що може призвести до змішування діяльності цих суб'єктів господарювання.

- (226) Крім того, схожість підтверджена висновком УКРПАТЕНТУ про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за вих. № 10106/ЗМ/19 від 29.01.2019, що набув статусу рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відмову в реєстрації знака.
- (227) Яким Відповідачу було відмовлено у реєстрації позначення «O'DAILY» саме з огляду на її схожість із раніше зареєстрованими торговельними марками «BAILEYS» Заявника та можливістю введення в оману споживачів.
- (228) УКРПАТЕНТОМ встановлено схожість позначення «O'DAILY» з раніше зареєстрованими торговельними марками «BAILEYS» Заявника та можливістю введення в оману споживачів.
- (229) Крім того, експертами за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності (висновок від 25.01.2019 № 1247) встановлено, що використання позначень «Дейлі», «O'DAILY» для виготовлення та реалізації лікерів «O'DAILY Original», «O'DAILY Tiramisu», «O'DAILY Chocolate», виробництва ТОВ «Котнар-М» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме – викликати помилкове враження про походження таких товарів від Компанії «R&A BAILEY & CO».
- (230) Наступним ТОВ «Котнар-М» зазначає, що: «Компанія Р енд А Бейлі енд Ко здійснює господарську діяльність на території України опосередковано - через представництво «ДІАГЕО СКОТЛАНД ЛІМІТЕД» та офіційного дистриб'ютора та імпортера ТОВ «Баядера-Імпорт».

Таким чином представництво «ДІАГЕО СКОТЛАНД ЛІМІТЕД» та імпортер ТОВ «Баядера-Імпорт», які є юридичними особами і, відповідно суб'єктом права - особами, яких прямо а не опосередковано зачіпають висновки щодо антиконкурентних дій, пов'язаних із обігом товару, реалізацією якого займається саме це представництво.

Власне, ці компанії потенційно можуть бути сприйняті споживачами, як виробники продукції ірландської компанії, а не її реалізаторами.

Поряд з цим, наведені вище особи не були залученими до процесу антимонопольного розслідування.

Слід зауважити, що висновки з цього питання прямо впливають на захист права і інтересів нерезидента і його імпортера та представника і від цих висновків залежить подальше провадження і захист їх прав. Поряд з цим, суди не залучили їх до участі, чим спровокували висновки, що межують із висновками про заздалегідь сформовану думку суду з цього приводу до отримання попередніх висновків» (мова оригіналу).

- (231) Це твердження спростовується наступним.
- (232) Заявником у справі є ірландська компанія «R&A BAILEY & CO», яка створена в Ірландії 24 вересня 1974 року та зареєстрована за номером 49185, знаходиться за адресою Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland.
- (233) Відповідно до установчого договору Заявника, Компанія, зокрема, створена для таких цілей:
- здійснювати в Ірландії та у будь-якій іншій країні (за рішенням Директора Компанії) діяльність експортерів, імпортерів, виробників і дистриб'юторів (гуртових та роздрібних) пива, елю, портеру, стауту, вина, спиртів, газованої і

мінеральної води, спиртних напоїв будь-якого виду та інших напоїв, алкогольних чи неалкогольних; діжок, пляшок та іншої тари для таких напоїв, а також усіх інших матеріалів та предметів, що можуть використовуватися у зв'язку з такою діяльністю;

- вести діяльність компанії з надання фінансових послуг, включаючи (без обмежень) діяльність операторів багатостороннього розрахункового центру та керівників такого підприємства; проводити операції з іноземними валютами, ф'ючерсами, опціонами, свопами, цінними паперами, векселями, акціями, облігаціями, короткостроковими векселями, спотами та іншими фінансовими активами, торговими інструментами, які є аналогічними до будь-чого з вищезазначеного або похідними від нього тощо.

- (234) За інформацією, наданою Заявником, Компанія контролюється міжнародною корпорацією DIAGEO (ДІАГЕО), яка є найбільшим у світі виробником елітних алкогольних напоїв, яка була створена у 1997 році шляхом злиття корпорацій Grand Metropolitan та Guinness plc, кожна з яких на той момент володіла суттєвими активами у харчовій промисловості.
- (235) Заявник зазначає про те, що Компанія здійснює господарську діяльність на території України опосередковано – через представництво «DIAGEO SCOTLAND LIMITED» («ДІАГЕО СКОТЛАНД ЛІМІТЕД») та офіційного дистриб'ютора й імпортера.
- (236) Відповідно до довідки (АА № 389971) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданою Державним комітетом статистики України, основними видами діяльності представництва «DIAGEO SCOTLAND LIMITED» є: дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки (74.13.0) та консультування з питань комерційної діяльності та управління (74.14.0).
- (237) Офіційним імпортером лікеру «BAILEYS» до 2018 року, було ТОВ «Баядера-Імпорт», а офіційним дистриб'ютором – ТОВ «Баядера Логістик», а з 2018 року офіційним імпортером лікеру «BAILEYS» є ТОВ «Баядера Логістик».
- (238) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Баядера-Імпорт», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), є оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
- (239) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Баядера Логістик», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), є оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
- (240) Тобто, основними видами діяльності представництва «DIAGEO SCOTLAND LIMITED» є дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки та консультування з питань комерційної діяльності та управління. А імпортерами лікеру «Baileys» - ТОВ «Баядера-Імпорт», ТОВ «Баядера Логістик».
- (241) На контетикетці лікеру «Baileys» чітко зазначено виробника продукції, а саме - «R&A BAILEY & CO». На наліпці, яка розташована на боковій стороні пляшки також зазначена така інформація та те що офіційним імпортером і дистриб'ютором лікеру є ТОВ «Баядера Логістик».

(242) У своїх запереченнях ТОВ «Котнар-М» також зазначає, що: «Вирішуючи справу про порушення конкурентного законодавства Антимонопольним комітетом України застосовано до нашого товариства численні санкції, що вказують на те, що відповідач свідомо знищує українського виробника - конкурента Компанії «R&A BAILEY & CO» на ринку України. Так протягом усього часу дослідження відповідчєм було застосовано стягнення на загальну суму 7767400 грн, яка є значною для українського виробника із Закарпатської області, а саме:

- Рішення АМКУ № 6-р/тк від 20 червня. 2018 року - штраф у розмірі 54 400 (п'ятдесят чотири тисячі чотириста) гривень.

- Рішення АМКУ № 7-р/тк від 20 червня 2018 року - штраф у розмірі 108 000 (сто вісім тисяч) гривень.

- Рішення АМКУ № 8-р/тк від 20 червня 2018 року - штраф у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень.

- Рішення АМКУ № 9-р/тк від 20 червня 2018 року - штраф у розмірі 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень.

- Рішення АМКУ №720-р від 13.12.2018 року - штраф у розмірі 3 350 000 (три мільйона триста п'ятдесят тисяч) гривень

- Рішення АМКУ №721-р від 13.12.2018 року - штраф у розмірі 3 350 000 (три мільйона триста п'ятдесят тисяч) гривень.

Застосування штрафу за рішення Комітету призвело до повної зупинки виробництва продукції ТМ «O'DAILYS» та ставить під загрозу діяльність ТОВ «Котнар-М» в цілому та цілком усуває з ринку потенційного конкурента іноземної Компанії «Р енд А Бейлі енд Ко» (м. Дублін, Ірландія)» (мова оригіналу).

(243) Це твердження спростовується наступним.

(244) Зазначені рішення приймалися Комітетом у зв'язку із вчиненням ТОВ «Котнар-М» порушень передбачених нормами Закону України «Про захист економічної конкуренції» а Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

(245) Крім того, у цих рішеннях, зазначалося, що вони можуть бути оскаржені до Господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

(246) Що стосується повної зупинки виробництва продукції ТМ «O'DAILYS» ТОВ «Котнар-М» зазначаємо наступне.

(247) Як зазначало вище, рішенням Комітету № 720-р від 13.12.2018 у справі № 127-26.4/20-18:

1. Визнано, що ТОВ «Котнар-М» вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) Компанії «R&A BAILEY & CO» назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які Компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Компанії «R&A BAILEY & CO».

2. За це порушення, на ТОВ «Котнар-М» накладено штраф у розмірі 3 350 000 (три мільйона триста п'ятдесят тисяч) гривень

3. Зобов'язано ТОВ «Котнар-М» припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «O'DAILYS» схожих із назвою та оформленням

упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS», які Компанії «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Компанії «R&A BAILEY & CO».

- (248) Відповідач змінив назву лікеру в зовсім незначній формі: прибрав в позначенні «O'Dailys» лише останню літеру «s», все інше в оформленні його етикеток залишилося ж без жодних змін.
- (249) Така зміна назви (позначення) лікерів Відповідача не усунула та не припинила порушення, передбаченого ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки припинення використання лише останньої літери «s» в позначенні/назві лікерів «O'Dailys» при тому, що всі інші ознаки упаковки (етикетки та пляшки) такого лікеру – залишились без жодних змін, – не може усунути схожість до ступеню змішування ні з назвою (торговельними марками) лікерів Заявника «BAILEYS», ані, відповідно, з оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS».
- (250) Зважаючи на те, що Відповідач був обізнаний про використання Заявником відповідної назви для своєї продукції та відповідного оформлення упаковок лікер «BAILEYS» у зв'язку з тим, що лікери «BAILEYS» Заявника реалізуються у великих обсягах по всій території України з 2005 року. Дії Відповідача щодо використання схожої назви та схожої упаковки лікеру «O'DAILY» не можуть бути випадковими, а розраховані на створення умов для сплутування покупцем продукції виробництва Заявника, з продукцією виробництва Відповідача.
- (251) У своїх запереченнях ТОВ «Котнар-М» також зазначило, що: « звертаємо Вашу увагу, на те ,що законом від 23.12.2018 р (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року № 2628-УІІ з 1 січня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України) органам АМКУ заборонено вирішувати питання пов'язані зі спорами щодо торгових марок, незважаючи на це, АМКУ в черговий раз порушуючи чинне законодавство, ігноруючи цю норму, і підміняючи функції господарського суду, приймає рішення за заявою іноземній компанії і виступає в ролі арбітра у спорі про торгових марок про схожість або їх не схожості, такі дії колегії АМКУ пов'язані з зловживанням службового становища, заподіює ТОВ «Котнар-М» значного матеріального збитку, і підпадають під ознаки протидії законній господарській діяльності» (мова оригіналу).
- (252) З огляду на зазначене зазначаємо наступне.
- (253) Незважаючи на набрання чинності Закону № 2628-VIII, це не обмежує Комітет в обсязі його повноважень, у тому числі розгляді справ, що стосуються питань, пов'язаних із будь-яким використанням об'єктів права інтелектуальної власності.
- (254) Комітет є державним органом із спеціальним статусом, створеним на виконання функцій держави, визначених у статті 42 Конституції України в частині забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монополістичним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», «Про Антимонопольний комітет України», інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

- (255) Як прямо встановлено у ч. 3 статті 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції», будь-які особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону.
- (256) Відповідно до ч. 1 статті 19 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у т.ч. під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.
- (257) Таким чином, норми законодавства про захист економічної конкуренції мають характер спеціальних (lex specialis), і в разі виникнення розбіжностей з положеннями іншого законодавства органи Комітету у своїй діяльності мають керуватися саме законодавством про захист економічної конкуренції. Спеціальний характер для органів Комітету законодавства про захист економічної конкуренції неодноразово було підтверджено усталеною судовою практикою.
- (258) Угода про асоціацію між Україною та ЄС визначає Закон України «Про захист економічної конкуренції» в якості «законодавства про конкуренцію» для України і закріплює, що у разі виникнення розбіжностей між положеннями цього Закону та іншими суттєвими положеннями про конкуренцію Україна гарантує, що положення Закону мають переважну силу в межах цих розбіжностей (ч. 2 (b) статті 253 Угоди про асоціацію). Угода про асоціацію як міжнародний договір, згоду на обов'язковість якого було надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, і в разі суперечностей між положеннями Угоди та законів перевагу у застосуванні мають положення Угоди (див., у т.ч, частину 3.2 статті 3 Податкового кодексу України).
- (259) Таким чином, незважаючи на набрання чинності Законом № 2628-УП, органи та структурні підрозділи Комітету у своїй діяльності, у тому числі під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (захист від недобросовісної конкуренції), з питань, що стосуються діяльності та правовідносин, пов'язаних із будь-яким використанням об'єктів права інтелектуальної власності, продовжують керуватися положеннями спеціального законодавства про захист економічної конкуренції.
- (260) Також повідомляємо, що предметом розгляду заяв і справ, які розглядаються в Комітеті відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції (захист від недобросовісної конкуренції), є не об'єкти інтелектуальної власності як такі, а недобросовісна конкуренція у вигляді неправомірного використання позначень (імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань тощо) іншого суб'єкта господарювання (стаття 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).
- (261) Тобто всі заперечення ТОВ «Котнар-М» спростовуються матеріалами справи.

6.2. Доповнення Заявника до подання про попередні висновки у справі та спростування заперечень Відповідача на подання про попередні висновки у справі

- (262) Листом від 13.06.19 № 127-26.4/06-7585 подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр надіслано Заявнику.
- (263) Заявник 18.06.19 надав до Комітету лист № 190617 (вх. від 18.06.19 № 8-01/7099) щодо подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/46-19/272-спр.
- (264) У цьому листі Заявник зазначив, що погоджується з висновками Комітету.
- (265) Крім того, Заявник листом від 23.08.2019 № 190617/13586 надав до Комітету спростування заперечень Відповідача на подання про попередні висновки у справі, а саме:

«...1. В пунктах «По перше» Заперечень Відповідача, останній вказує алогічний та повністю неправдоподібний факт, що начебто Комітет порівнюючи схожість назви продукції та оформлення етикеток лікерів «O'DAILY» Відповідача та назви продукції та оформлення етикеток лікерів «BAILEYS», не врахував, що зовнішній вигляд виробу – пляшки Відповідача є окремим об'єктом інтелектуальної власності – промисловим зразком і що порівняння торговельних марок Заявника «BAILEYS»/ «Бейліс» (котрі, до речі є добре відомими торговельними марками в Україні) з промисловим зразком зовнішнього вигляду пляшки лікерів «O'DAILY» носить упереджений характер та покликане на усунення конкуренції на ринку молочних лікерів в Україні.

Алогічність повністю неправдоподібних «доводів» Відповідача полягає у тому, що ніякого окремого об'єкту промислової власності в даному випадку – виробу пляшки лікерів «O'DAILY», Відповідач взагалі не має, так як Відповідач не отримував будь-якого патенту на промислові зразки - пляшки лікерів «O'DAILY», що підтверджується інформацією з офіційної Бази даних «Промислові зразки» Державного підприємства «УКРПАТЕНТ» (Додаток № 1). Будь-яких доказів з приводу отримання такого патенту (патентів) Відповідач Комітету не надав. Відтак, всі його твердження з цього приводу зводяться до особистих і помилкових міркувань.

Безпідставність та необґрунтованість «доводів» Відповідача з приводу того що порівняння Комітетом торговельних марок Заявника «BAILEYS»/«Бейліс» (котрі, до речі, є добре відомими торговельними марками в Україні) з промисловим зразком зовнішнього вигляду пляшки лікерів «O'DAILY» носить упереджений характер та «покликане на усунення конкуренції на ринку молочних лікерів в Україні» спростовується належно встановленими Комітетом обставинами, викладеними в п. 179 розділу 3.5. Подання, згідно якого:

«Ринок алкогольних напоїв в Україні, на якому діє Відповідач та Заявник, є конкурентним. Зокрема, серед лікерів, які реалізуються в Україні, є: лікери: «Сапа Caribia Mojito» 0,7 л. за ціною 238 грн., «Volare Blue Curacao» 0,7 л. за ціною 180 грн.; «Carolans Irish Cream» 0,5 л. за ціною 249 грн. ; «Volare Sambuka Antica Classic» 0,7 л. за ціною 210 грн.; «Grand Marnier CordonRouge» 0,7 л. за ціною 579 грн.; «Volare Triple Sec» 0,7 л. за ціною 200 грн.; «Wenneker Pisang Bagoes» 0,7 л. за ціною 377 грн.; «Volare Espresso Coffee» 0,7л. за ціною 180 грн.; «Volare Coconut» 0,7 л. за ціною 180 грн.; «Mozart Chocolate Cream» 0,7 л. за ціною 554 грн.; «Jagermeister» 1 л. за ціною 477 грн.; «Aperol Aperetivo» 1 л. за ціною 249 грн.; «Cointreau» 0,5 л. за ціною 360 грн.; «Brandbar Crème de Banana» 0,75 л. за ціною 199 грн.; «Vana Tallinn Original» 0,2 л. за ціною 115 грн.; «Drambuie» 0,7 л. за ціною 850 грн.; «Malibu» 1 л. за ціною 486 грн. ; «Супар» 0,7 л. за ціною 189 грн. л. 20 % за ціною 680 грн.; «Volare Peach» 0,7л. за ціною 180 грн.; «Volare Limoncello» 0,7 л. за ціною 190 грн.; «Sheridan's» 0,7 л. за ціною 556 грн.; «Brandbar Ibiza» 0,75 л. за ціною 240 грн.; «TOSO Limoncello Limo» 0,7 л. за ціною 169 грн.; «Ron Barcelo Cream» 0,7 л. за ціною 538

грн.; «Marie Brizard Ginder» 0,5 л. за ціною 310 грн.; «Pina Colada Cream» 0,7 л. за ціною 226 грн.; «Joseph Cartron Curacao Bleu» 0,7л. за ціною 398 грн.; «Tia Maria» 0,7 л за ціною 614 грн.; «Tatratea» 0,7 л. за ціною 490 грн.; «Amaro di Angostura» 0,7 л за ціною 445 грн.; «BIOstilla Limoncello» 0,2 л. за ціною 342 грн.; «Walcher Flower» 0,7 л. за ціною 775 грн.; «Brandbar Allspice» 0,75 л. за ціною 190 грн. ; «Sambuca Soutini» 0,7 л. за ціною 257 грн. тощо».

Також, Заявник зазначає, що Комітет вірно вказав, що: «Аналіз зовнішнього оформлення назв, упаковок (етикетка та пляшка) зазначеної алкогольної продукції свідчить про те що, кожній продукції притаманні своя оригінальна назва та оригінальне зовнішнє оформлення упаковки (етикетка та пляшка), зокрема, назва, основний фон та загальне оформлення (композиція) етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту і назви продукції, використання оригінальної пляшки, використання відповідної гами кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність кожної такої продукції та визначає оригінальність дизайну назви та оформлення упаковок (етикетка та пляшка), що відрізняє продукцію одного виробника від іншого виробника і виключає змішування їх діяльності».

Крім того, Заявник надає до уваги Комітету інформацію про наявність у вільному продажу в Україні також і таких молочних (вершкових) лікерів як:

«De Kuiper» "Advocaat" (Де Кайпер "Адвокат", 700 мл), 0.7 л за ціною 424 грн.; «Carolans» Irish Cream, 0.7 л ("Кероланс" Айріш Крем, 700 мл) за ціною 648 грн.; «Canari» Coconut Milk, 350 мл ("Канарі" Кокосове молоко, 0.35 л) за ціною 111 грн.; «Arran Gold Cream Liqueur», 0.7 л («Арран Голд Крим Лікер», 700 мл) за ціною 496 грн.; «De Kuiper» "Country Lane", 0.7 л («Де Кайпер, "Кантрі Лейн», 700 мл) за ціною 433 грн.

Варто при цьому вказати, що жодний з виробників вищенаведених брендів молочних (вершкових) лікерів не звертався з будь-якими скаргами (заявами) до Комітету з приводу усунення конкуренції щодо їхньої продукції з ринку молочних (вершкових) лікерів в Україні. Відтак, наведені вище «доводи» Відповідача є лише його помилковими здогадками та спробою уникнути від обґрунтованої відповідальності за порушення останнім положень ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

2. Доводи Відповідача у пункті «По друге» Заперечення про те, що висновки Комітету про схожість торговельних марок Заявника та Відповідача є спотвореними, неповними і не доводять факт вчинення Відповідачем порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції повністю спростовуються такими належними, достовірними та достатніми доказами по даній справі як Висновком судових експертів у сфері інтелектуальної власності № 1247 від 25 січня 2019 р. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Опитуванням споживачів щодо сприйняття ними схожості назв та упаковок (етикеток та пляшок) лікерів Заявника та Відповідача, проведеним Комітетом.

Так, згідно резолютивної частини вказаного вище Висновку судових експертів, наявного в матеріалах справи:

3. «Позначення «О'ДЕЙЛІ», «O'DAILY», що використовуються на етикетках продукції кремових лікерів «O'DAILY ORIGINAL» (О'Дейлі ОРИГІНАЛ), «O'DAILY TIRAMISU» (О'Дейлі TIRAMISU), «O'DAILY CHOCOLATE» (О'Дейлі ШОКОЛАДНИЙ), виробництва ТОВ «Котнар-М» (90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 274/А) та самі етикетки вказаної продукції, є схожими з добре відомими торговельними марками «Бейліс», «Baileys», які використовуються на етикетках продукції кремових лікерів «BAILEYS ORIGINAL» (БЕЙЛІС ОРИГІНАЛ) виробництва «Р енд А Бейлі енд Ко» (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія

(IE) (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland) та з самими етикетками вказаної продукції.

4. Використання ТОВ «Котнар-М» (90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца II, 274/А) позначень «О'ДЕЙЛІ», «O'DAILY» на етикетках продукції кремових лікерів «O'DAILY ORIGINAL» (О'Дейлі ОРИГІНАЛ), «O'DAILY TIRAMISU» (О'Дейлі ТІРАМІСУ), «O'DAILY CHOCOLATE» (О'Дейлі ШОКОЛАДНИЙ) та самих етикеток вказаної продукції може призвести до змішування з діяльністю «Р енд А Бейлі енд Ко» (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE) (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland), як виробника продукції кремових лікерів «BAILEYS ORIGINAL» (БЕЙЛІС ОРИГІНАЛ)».

До того ж, у відповідності до висновків, зроблених за результатом Опитування споживачів щодо сприйняття ними схожості назв та упаковок (етикеток та пляшок) лікерів Заявника та Відповідача, проведеним Комітетом:

«32 % споживачів вважають, що назва лікеру «O'DAILY» та назва лікеру «BAILEYS» є схожими.

65 % споживачів вважають, що пляшка лікеру «O'DAILY» та пляшка лікеру «BAILEYS» є схожими.

32 % споживачів вважають, що етикетки лікеру «O'DAILY» та етикетки лікеру «BAILEYS» є схожими.

26 % споживачів відповіли, що могли би придбати лікер «O'DAILY» внаслідок сплутування його з лікером «BAILEYS».

Відтак, як Висновком судових експертів, так і опитуванням споживачів повністю підтверджується факт змішування діяльності Заявника та Відповідача як суб'єктів господарювання, оскільки згідно вказаних належних, допустимих та достовірних доказів, повністю доведено, що у споживачів може виникнути асоціаційний зв'язок між продукцією лікерів «BAILEYS» та господарською діяльністю Заявника та продукцією лікерів «O'DAILY» та господарською діяльністю Відповідача.

Будь-яких належних та достовірних доказів на спростування наведених вище фактів, Відповідач надати Комітету не спромігся, а лише обмежується своїми помилковими, алогічними та надуманими «доводами», що зводяться до нічим не підтвердженим голослівних нісенітниць.

5. В пункті «По третє» свого Заперечення Відповідач вказує повністю безпідставний та алогічний «довід» з приводу того, що оскільки Відповідач подав заявку № m201704839 до ДП «Укрпатент» на реєстрацію свого позначення назви та зображення пляшки лікеру «O'DAILY» як торговельної марки, Комітет «спотворив» свої висновки у Поданні та вчинив стимулювання обмеження конкуренції на ринку з боку більш дешевих лікерів.

Заявник звертає увагу Комітету на те, що ще перед зверненням до Комітету, а саме, ще 06 березня 2017 р. Відповідачем було подано заявку № m 2017 04839 на реєстрацію позначення O'DAILY щодо 33 класу (Лікери) міжнародної класифікації товарів і послуг.

Під час розгляду вищенаведеної заявки Відповідача, відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі – «Закон») закладом експертизи було проведено кваліфікаційну експертизу (експертизу по суті), на підставі якої 29.01.2019 р. - винесено рішення про відмову в реєстрації знака Відповідача.

Згідно з п. 15 ст. 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Відповідно до п. 16 ст. 10 Закону якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

Так, відповідно до резолютивної частини даного Висновку встановлено наступне:

«Заявлене позначення для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

-- Є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними та комбінованими знаками «BAILEYS» (свідоцтво № 8539 від 29.08.1997, заявка № m93041377 від 13.04.1993; свідоцтво № 34744 від 15.09.2003, заявка № m2001074181 від 05.07.2001; свідоцтвом 116920 від 11.01.2010, заявка № m200813123 від 02.07.2008; свідоцтво № 174025 від 12.08.2013, заявка № m2012116П від 09.07.2012; свідоцтво № 184659 від 25.04.2014, заявка № m201302092 від 11.02.2013), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії «Р енд А Бейя і енд Ко» (ІЕ) щодо споріднених товарів.

-- Є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару та особи, яка його виробляє:

«Baileys - ірландський вершковий лікер, до складу якого входять ірландський віскі та ірландські вершки. Кількість інших інгредієнтів невідома, але вони включають трави та цукор».

«Бренд і технологія Baileys з 1974 року належать компанії «R.A. Bailey & Co», яка контролюється відомим британським алкогольним гігантом Diageo plc. Сам напій виготовляється на заводі Nangon House в передмісті Дубліна».

Істинна ірландська технологія залишається унікальною вже протягом 40 років. Точне поєднання компонентів, послідовність процесів відповідають рецептурі, якій строго дотримуються по сьогоднішній день. Спосіб виробництва Baileys запатентований і зберігається в таємниці. Виробник заявляє, що Baileys Irish Cream не містить консервантів та має термін зберігання 24 місяці і гарантує його смак протягом двох років з моменту його виготовлення. Відомий в усіх країнах Baileys є незмінним лідером серед лікерів та займає 12 місце за обсягом продажів і популярності. Напоєм належить 80% світового ринку вершкових лікерів.

Товари, марковані заявленим позначенням заявленим позначенням можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані із відомим брендом та його виробником, які насправді не відповідають дійсності».

Таким чином, Заявник вважає, що Висновком кваліфікаційної експертизи Міністерства економічного розвитку і торгівлі Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» повністю спростовуються «доводи» Відповідача щодо «спотвореності» висновків Комітету в Поданні та стимулювання Комітетом обмеження конкуренції на ринку з боку більш дешевих лікерів, оскільки використання Відповідачем під час виробництва та реалізації лікерів «O'DAILY/O'Дейлі» назви та етикеток, які є схожими на назву та оформлення етикеток лікерів Заявника добре відомої торговельної марки «BAILEYS/Бейліс» - може призвести до змішування їх діяльності на ринку.

Окрім наведеного, всі голослівні міркування Відповідача у вищенаведеному пункті Заперечень з приводу «вчинення Заявником недобросовісної реклами, психологічного впливу на споживачів та штучного створення ним неправдивої репутації» не знайшли свого підтвердження належними, достовірними та достатніми доказами, і навпаки - повністю спростовуються вищевказаними доводами Заявника.

6. Доводи Відповідача в пунктах «По четверте, По п'яте» Заперечень з приводу того, що Заявник безпосередньо не здійснює господарську діяльність на території України, а тільки опосередковано – через представництво, свого імпортера та дистриб'ютора не відповідають фактичним обставинам справи, є як і всі інші «доводи» Відповідача надуманими та вкрай помилковими.

Важливо звернути увагу Комітету, що зазначені вище доводи Відповідача спростовуються тим юридичним фактом, що безпосередньо сам Заявник - Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) є саме виробником лікерної продукції «BAILEYS/Бейліс», котра ввозиться на територію України та реалізується імпортером і дистриб'ютором Заявника відповідно і цей факт вказаний на контр-етикетці даного лікеру Заявника (Додаток № 3). Так, на вказаній контр-етикетці лікерів «BAILEYS/Бейліс» зазначено: «... Виробник та адреса потужностей виробництва: Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE) т. +44(0) 1259761481/Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Republic of Ireland)».

Відтак, наведеним спростовується твердження Відповідача, що споживачі можуть сприйняти імпортера та дистриб'ютора Заявника як виробників лікерної продукції «BAILEYS/Бейліс», а отже, враховуючи ще й той факт, що Заявник є, до того ж, безпосереднім власником добре відомих торговельних марок «BAILEYS/Бейліс» в Україні – останній є суб'єктом господарювання - нерезидентом та конкурує на ринку України, оскільки як Виробник за зовнішньо-економічними торговельними відносинами, першочергово, реалізовує/поставляє таку продукцію спочатку своєму імпортеру – ТОВ «Баядера-Імпорт», тобто безпосередньо приймає участь в господарській діяльності з виробництва лікерної продукції та її подальшій реалізації на території України.

7. Зухвалі доводи Відповідача в пункті «По шосте» його Заперечень стосовно того, що в попередніх справах Комітет застосував до його підприємства численні санкції на загальну суму 7 767 400 грн. і це свідомо знищує українського виробника та ставить під загрозу діяльність ТОВ «Котнар-М» в цілому, не підлягають взяттю їх до уваги, оскільки такі штрафи були застосовані до Відповідача у інших справах та за інші порушення антиконкурентного законодавства України, що не складають предмета розгляду по даній справі.

Заявник зазначає, що вищевказані аргументи Відповідача не підлягають їх врахуванню при вирішенні даної справи, оскільки наведені ним штрафи були законно та обґрунтовано накладені Комітетом на Відповідача за систематичне несвоєчасне надання інформації, надання недостовірної інформації, вчинення ним інших порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з приводу використання схожих назв та етикеток лікерної продукції «O'DAILYS/O'Дейліс», що не складають предмета розгляду по даній справі.

Рішення Комітету, в яких були накладені зазначені штрафи оскаржувались Відповідачем до Господарського суду м. Києва, однак згідно Ухвал даного суду від 11 та 12 червня 2019 року по справам №№ 910/2722/19, 910/2720/19 відповідно, - позовні заяви Відповідача були залишені без розгляду, відомості про що є в матеріалах даної справи, що розглядається в Комітеті.

Також варто вказати, що штрафи в розмірі до 5% від загального річного доходу (виручки) Відповідача від реалізації продукції, що були застосовані у інших справах Комітету за №№ 127-26.4/105-17, 127-26.4/20-18 по своїй суті не можуть «знищити» українського виробника та поставити під загрозу діяльність ТОВ «Котнар-М» в цілому, оскільки, щонайменше, інші 95 % від загального річного доходу (виручки) Відповідача від реалізації продукції – були залишені Відповідачу для його повного та вільного розпорядження цими коштами. Відтак, такі голослівні заяви та аргументи Відповідача, котрі нічим іншим аніж такими заявами більше не підтверджуються, - не можуть бути об'єктивно взяті до уваги Комітетом при вирішенні даної справи.

8. Спростування доводів Відповідача стосовно позбавлення Комітету права розглядати справи (вирішувати питання), пов'язані зі спорами щодо торговельних марок, починаючи з 01 січня 2019 р.

Так, Заявник звертає увагу Комітету, що незважаючи на набрання чинності Закону № 2628-VIII, повноваження Комітету, у тому числі, щодо розгляду справ, котрі стосуються питань, пов'язаних із будь-яким використанням об'єктів права інтелектуальної власності – жодним чином не можуть бути обмежені, враховуючи наступне.

Комітет є державним органом із спеціальним статусом, створеним на виконання функцій держави, визначених у статті 42 Конституції України в частині забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монополістичним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», «Про Антимонопольний комітет України»; інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно них законів.

Як прямо встановлено у ч. 3 статті 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції», будь-які особливості застосування законодавства про захист економічної конкуренції можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

Відповідно до ч. 1 статті 19 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у т. ч. під час проведення розслідування; дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та, посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та Інших об'єднань громадян чи їх органів.

Таким чином, норми законодавства про захист економічної конкуренції мають характер спеціальних (*lex specialis*), і в разі виникнення розбіжностей з положеннями іншого законодавства, органи Комітету у своїй діяльності мають керуватися саме законодавством про захист економічної конкуренції. Спеціальний характер для органів Комітету законодавства про захист економічної конкуренції неодноразово було підтверджено також усталеною судовою практикою.

Важливо буде вказати, що положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначають Закон України «Про захист економічної конкуренції» в якості «законодавства, про конкуренцію» для України і закріплюють, що у разі виникнення розбіжностей між положеннями цього Закону та іншими суттєвими положеннями про конкуренцію, Україна

гарантує, що положення Закону мають переважну силу в межах цих розбіжностей (ч. 2 (b) статті 253 Угоди про асоціацію). Угода про асоціацію як міжнародний договір, згоду на обов'язковість якого було надано Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, і в разі суперечностей між положеннями Угоди та законів перевагу у застосуванні мають положення Угоди (ч. 3.2 статті 3 Податкового кодексу України).

Таким чином, незважаючи на набрання чинності Законом № 2628-VIII, органи та структурні підрозділи Комітету у своїй діяльності, у тому числі під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (захист від недобросовісної конкуренції), з питань, що стосуються діяльності та правовідносин, пов'язаних із будь-яким використанням об'єктів права інтелектуальної власності, продовжують керуватися положеннями спеціального законодавства про захист економічної конкуренції.

Окремо Заявник також наголошує, що предметом розгляду заяв і справ, які розглядаються в Комітеті відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; (захист від недобросовісної конкуренції), є не об'єкти інтелектуальної власності як такі, а акти недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного використання позначень (імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань тощо) іншого суб'єкта господарювання (стаття 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

За таких обставин, розуміння Відповідача про застосування до даних правовідносин по даній справі Закону № 2628-VIII є помилковим, оскільки випадки його застосування не розповсюджуються на такі правовідносини, в тому числі з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Підсумовуючи вищезазначені обставини, всі доводи Відповідача в його запереченнях не відповідають дійсності, є необґрунтованими, в своїй більшості – алогічними та повністю безпідставними, а тому не підлягають їх врахуванню Комітетом при вирішенні даної справи.»(мова оригіналу).

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (266) У такий спосіб, доказами, зібраними у справі, підтверджується висновок Комітету про те, що дії Відповідача, у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) Компанії «R&A BAILEY & CO» назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», що у сукупності, є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які Компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю компанії «R&A BAILEY & CO», є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
- (267) Відповідно до статті 20 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЧА

- (268) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», органи Комітету у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, зокрема, про визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

- (269) Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (270) За інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, чистий дохід (виручка) ТОВ «Котнар-М» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік складає 70 025 000 (сімдесят мільйонів двадцять п'ять тисяч) гривень.

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 21, 27 і 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПРОПОНУЄ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111) вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILY», що у сукупності, є схожими на назву та оформленням упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».
2. За порушення, визначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» штраф у розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн.
3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» у двомісячний строк з дня одержання цього рішення припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «O'DAILY», що у сукупності, є схожими із назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ