



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20 грудня 2016 року

Київ

№ 554 -р

Про порушення
законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 127-26.4/31-15 про порушення ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 35112619) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками № 127-26.4/31-15/319- спр від 17.08.2016,

ВСТАНОВИВ:

До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява від 22.12.2014 № 141222/12889 (zareestrovana в Комітеті 22.12.2014 за № 8-01/174-AM) міжнародної корпорації «Diageo Scotland Limited» (далі – Заявник, Diageo Scotland Limited) (м. Единбург, Велика Британія) про недобросовісну конкуренцію у діях товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі – ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», Відповідач) (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 35112619) під час виробництва і реалізації алкогольного напою rum/напій алкогольний міцний «Тростиний» «CAPTAIN JACK» на території України.

До заяви додані придбані в роздрібній мережі України зразки продукції виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», зокрема дві скляні пляшки об'ємом 0,7 л алкогольних напоїв, а саме rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) (далі – Напій 1) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) (далі – Напій 2) (разом – Напої) (далі – продукція «CAPTAIN JACK») та зразки алкогольної продукції виробництва Заявника, а саме «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» (далі – Ром 1) та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum» (далі – Ром 2) (разом – продукція «CAPTAIN MORGAN») з відповідними касовими чеками.

На думку Заявника, зовнішнє оформлення етикеток Напоєм 1 та Напоєм 2, виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», є схожими із зовнішнім оформленням етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN», а саме Рому 1 та Рому 2 виробництва Заявника відповідно.

За результатами розгляду заяви, доданих до неї та отриманих на запити Комітету матеріалів, розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 20 березня 2015 року № 04/46-р, розпочатий розгляд справи № 127-26.4/31-15 за ознаками вчинення ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді

використання без дозволу (згоди) корпорації «Diageo Scotland Limited» сукупності позначень в оформленні етикетки алкогольної продукції rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), схожих на сукупність позначень в оформленні етикеток, які раніше почала використовувати корпорація «Diageo Scotland Limited» для алкогольної продукції «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum», що може призвести до змішування з діяльністю корпорації «Diageo Scotland Limited».

За результатами аналізу матеріалів, отриманих у ході розслідування у справі, встановлено наступне.

Корпорація «Diageo Scotland Limited» була створена у травні 1997 року шляхом злиття компаній «Guinness» та «Grand Metropolitan».

Продукція, яку виробляє та реалізовує Заявник, представлена на світовому та національному ринках алкогольних напоїв, зокрема, таких брендів, як: горілка «Smirnoff», віскі «Johnnie Walker», джин «Gordon's», лікери «Baileys», «Sheridan's», пиво «Guinness», та включає в себе, зокрема, ром торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», а саме «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum».

Відповідно до афідевіту від 28.08.2013, «CAPTAIN MORGAN» є всесвітньо відомим брендом, який був заснований у 1944 році.

За інформацією Заявника, ром під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» є одним із світових брендів за популярністю серед елітних алкогольних напоїв. За обсягом продажів він є другим найбільшим брендом у категорії рому в усьому світі й шостим найбільшим брендом з елітних алкогольних напоїв в усьому світі.

Продукція виробництва Заявника, зокрема, Ром 1 та Ром 2, реалізується приблизно у 180 країнах світу, в тому числі і в Україні.

В Україні Заявник здійснює господарську діяльність через своє представництво, а саме «Представництво «Діаджео Скотленд Лімітед», зареєстроване Міністерством економіки України 25.09.2008 за реєстраційним номером ПП-4210.

На території України продукція «CAPTAIN MORGAN» реалізується з кінця 80-х – на початку 90-х років, коли було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN» (21 березня 1988 року № 82665 колишнім СРСР). Зі здобуттям Україною незалежності знак «CAPTAIN MORGAN» було перереєстровано та видано нове свідоцтво на знак для товарів і послуг від 30 квітня 1993 року № 30, власником якого є Заявник.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Заявник є суб'єктом господарювання.

З 2005 року Заявник здійснює реалізацію на всій території України напоїв Ром 1 та Ром 2 через товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі – ТОВ «Баядера-Імпорт») (м. Черкаси), яке є єдиним імпортером та дистриб'ютором продукції Заявника. Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Баядера-Імпорт») зареєстроване 30.10.2002. Основним видом діяльності є оптова та роздрібна торгівля напоями.

ТОВ «Баядера-Імпорт» понад десять років реалізує ром під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» в багатьох містах України, включаючи такі міста, як Дніпропетровськ, Луганськ, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Житомир, Кривий Ріг, Маріуполь, Феодосія, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Полтава, Рівно, Мелітополь, Миколаїв, Ковель, Кременчук, Вінниця, Горлівка, а також і у інших містах на підставі договорів укладених з дистриб'юторськими та оптовими компаніями, що підтверджує використання торговельної марки на всій території України.

Реалізація рому торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» в Україні здійснюється у торговельних мережах, зокрема, таких як, «METRO», «Фуршет», «Велика Кишеня», «Novus», «VILLA», «Фора», «Сільпо», «Еко-маркет», «Край», «МЕГАМАРКЕТ»,

гіпермаркетів: «FOZZY», «КАРАВАН», «Ашан», а також торгових мережах виномаркетів «Поляна», «Good Wine» та мінімаркетів «Кошик» тощо.

Заявник здійснює виробництво і реалізацію в Україні алкогольного напою «ром», а саме Ром 1 та Ром 2. Ці алкогольні напої розливаються у пляшки об'ємом 0,7 л і реалізуються в торговельній мережі за ціною 250 – 300 грн.

На алкогольну продукцію Заявника «CAPTAIN MORGAN» – РОМ, Державною системою сертифікації УкрСЕПРО Міністерства економічного розвитку і торгівлі України видано сертифікат відповідності № UA1.024.X006214-14, який додано до матеріалів справи Заявником, зі строком дії з 31 жовтня 2013 року по 30 жовтня 2016 року.

Зовнішнє оформлення етикетки Рому 1 Заявника (фотокопія 1) являє собою прямокутник світло-бежевого кольору, на якому розміщено такі елементи:

- у верхній частині прямокутника міститься напис із назвою напою «CAPTAIN MORGAN», виконаний латинським шрифтом великими літерами коричневого кольору;
- у центральній частині розміщується зображення чоловіка (пірата) з довгим темним волоссям, вусами й бородою, одягненого в коричневі ботфорти, червоний камзол з плащем та трикутний капелюх, який стоїть на двох схрещених шабелі золотистого кольору, над якими з двох боків розміщено по дві золоті медалі, права рука якого спирається на оголену шаблю, а ліва нога – на діжку золотисто-жовтого кольору;
- у лівій нижній частині розміщено розмите зображення вітрильника бежевого кольору;
- у верхній правій частині міститься нечітке зображення емблеми круглої форми світло-бежевого кольору;
- у нижній центральній частині знаходиться напис, що вказує на вид напою – «original spiced gold», виконаний латинським шрифтом великими літерами коричневого кольору.

Фотокопія 1



Фотокопія 2



Зовнішнє оформлення етикетки Рому 2 Заявника (фотокопія 1) відрізняється від зовнішнього оформлення етикетки Рому 1 такими елементами, як:

- чорне забарвлення основного фону етикетки;
- біле забарвлення оригінальної назви напою;
- у нижній частині містяться написи білого кольору «CAPTAIN MORGAN» та «JAMAICA RUM», виконані золотистим та червоним кольорами.

Зазначені елементи зовнішнього оформлення етикеток Рому 1 та Рому 2 виробництва Заявника у їх сукупності є індивідуалізуючими, тобто такими, які мають відрізнити алкогольну продукцію виробництва Заявника з поміж іншої алкогольної продукції.

За інформацією, наданою Заявником, сукупність позначень в оформленні етикеток продукції, а саме Рому 1 та Рому 2, не змінювалась за весь час реалізації цього товару в Україні, тобто більше, як 15 років.

За винятком маркування українською мовою, позначення та всі істотні елементи етикеток, з якими продукція «CAPTAIN MORGAN» реалізується в інших країнах світу, є аналогічними.

На етикетках Рому 1 та Рому 2 виробництва Заявника розміщені позначення, яким надано правову охорону, в тому числі і в Україні свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, власником яких є Заявник.

З метою набуття в Україні виключних прав інтелектуальної власності щодо оригінальних етикеток власної продукції – рому торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», яка виступає оригінальною назвою продукції Заявника, Заявником також зареєстровано в Україні серію із семи торговельних марок, які захищають елементи етикеток його продукції (і словесні, і зображувальні, і комбіновані).

Зокрема, це знаки для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN», зокрема, торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами на знаки для товарів і послуг України № № 30, 63411, 140653, 139968, 139969, 144097 (таблиця № 1), якими маркується алкогольна продукція (клас 33) з оригінальною назвою та оформленням етикетки.

Таблиця 1

Знаки для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN», які зареєстровані Заявником в Україні

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	Дата подання заявки	Номер Реєстрації	Дата реєстрації
CAPTAIN MORGAN	03.08.1987	30	30.04.1993
	18.10.2004	63411	15.06.2006
	13.05.2010	140653	25.06. 2011
	13.05.2010	139969	10.06.2011
	13.05.2010	139968	10.06.2011
	13.05.2010	144097	12.09.2011

Всі елементи зазначених знаків для товарів і послуг Заявника майже повністю відтворені в оформленні етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника.

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 13 травня 2014 року у справі № 760/19393/13-ц (провадження № 2-5457/13), яке набрало законної сили, торговельна марка «CAPTAIN MORGAN», якою маркується алкогольна продукція Заявника з оригінальними

етикетками, визнана добре відомою в Україні станом на 21 червня 2012 року для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) «Алкогільні напої».

Зазначеним судовим рішенням, визнано, що протягом багатьох років поспіль в Україні Заявник активно використовує належні йому торговельні марки «CAPTAIN MORGAN», добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», якими маркується відома для споживачів та дуже популярна алкогольна продукція – ром «CAPTAIN MORGAN» (двох видів «Captain Morgan» original spiced GOLD» та «CAPTAIN MORGAN» BLACK JAMAICA RUM») з оригінальними назвою та етикетками, а також супутні товари.

Також, судом встановлено, що починаючи, щонайменше з 2001 року, позивачем вживались заходи щодо активного просування торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», як у світі, так і на території України.

Зокрема, судом встановлено, що торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» також активно рекламується та просувається у мережі Інтернет на різноманітних українських сайтах, під час проведення різноманітних соціальних заходів на телебаченні, постійно підвищуючи обізнаність українських споживачів із нею.

За інформацією Заявника, за посиланням, наведеним на українському сайті <http://alcogol.org/ukr/information/rum/56-captain-morgan.html> проводилось опитування серед українських споживачів алкогольних напоїв відносно того, який ром подобається їм найбільше. Було представлено 10 всесвітньо - відомих марок рому, в тому числі серед них були популярний ром «Bacardi» і «Havana club». За результатами голосування серед 123 споживачів торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» опинилася на 2 місці серед інших і, набравши 40 голосів (32,52 % всіх опитаних), поступилася лише рому «Bacardi».

Такий асоціативний зв'язок у свідомості споживачів з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» Заявника обумовлюється високою якістю, унікальною рецептурою та оригінальним смаком рому «CAPTAIN MORGAN», який вже багато років виготовляється та реалізується Заявником по всьому світові, в тому числі і в Україні.

За повідомленням Заявника, він рекламує і просуває свою продукцію і бренд «CAPTAIN MORGAN» багатьма різними способами, включаючи телебачення, друковану рекламу, рекламні акції в магазинах, онлайнкову рекламу (соціальні медіа, веб-сайти), онлайнкові рекламні заходи та рекламу за допомогою акцій і конкурсів. Значну кількість часу і грошей було вкладено Заявником у ведення такої рекламної діяльності та стимулювання збуту продукції.

В Україні Заявником вкладаються значні кошти в просування власної продукції, зокрема, на її рекламування. Відповідно до довідки від 06.09.2013 № 213, наданої ТОВ «Баядера-Імпорт», на рекламу продукції Ром 1 та Ром 2, за період з липня 2010 по липень 2013 року витрачено 16 384 305, 87 грн.

Крім того, Заявник має власний веб-сайт у мережі Інтернет www.diageo.com, на якому міститься інформація щодо його діяльності та алкогольної продукції.

Також, компанія Заявника веде окремо для кожної країни сторінки Facebook для своєї продукції «CAPTAIN MORGAN», зокрема, з 2009 році на території Європейського Союзу, а також з 2010 році в Україні. Ці сторінки приваблюють значну кількість шанувальників. Наприклад, британська сторінка має більш ніж 210 000 шанувальників, ірландська сторінка має більш ніж 146 000 шанувальників, австрійська сторінка має більш ніж 96 457 шанувальників, українська сторінка має більш ніж 9 814 шанувальників.

За інформацією Заявника, ром під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» є одним з найпопулярніших серед елітних алкогольних напоїв в світі та, звичайно, на території України. За своє тривале існування на ринку алкогольних напоїв, продукція Заявника з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» встигла завоювати величезне міжнародне визнання та велику популярність серед споживачів, в тому числі, на території України.

Крім того, торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» є надзвичайно популярною у найвідоміших соціальних мережах на території України. Так, у соціальній мережі «Vkontakte/Вконтакте» ще у 2011 році була створена окрема група «CAPTAIN MORGAN Україна». Група вже має багато прихильників, а її учасниками є близько тисячі осіб.

У іншій всесвітньо – відомій соціальній мережі «Facebook/Фейсбук» також є група під назвою «CAPTAIN MORGAN Ukraine». Група була створена ще 10 вересня 2010 року і станом на сьогодні має понад 14 949 прихильників.

Як зазначається Заявником, бренд «CAPTAIN MORGAN» був введений на ринок Європейського Союзу ще в 1960-х роках, а на ринок України - ще в 1990-х роках. Заявник вклав величезну кількість часу, грошей і ділових ресурсів у розвиток свого бренду «CAPTAIN MORGAN» та його варіантів, і в результаті цього продукція заявника з використанням бренду «CAPTAIN MORGAN» є дуже популярним на території всього Європейського союзу і має стійке зростання продажів.

Тривалий та безперервний строк реалізації продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника, з оригінальними і впізнаваними споживачами назвою та етикетками, з використанням позначення «CAPTAIN MORGAN», активне рекламування та просування її на ринку України через представництво та офіційного дистриб'ютора допомогли Заявнику здобути велику кількість споживачів.

Продукція Заявника, з використанням у зовнішньому оформленні етикеток Рому 1 та Рому 2, знаків для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN» є широко відомою в Україні, що надає їй розрізняльну здатність і створює міцний асоціативний зв'язок між продукцією та Заявником, зокрема Рому 1 та Рому 2 під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN».

Заявник добросовісно вивів свій товар – ром (Ром 1 та Ром 2) торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» з оригінальним оформленням етикетки на ринок України, зареєструвавши серію відповідних торговельних марок.

Таким чином, вже багато років поспіль продукція Заявника під добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» з оригінальним оформленням етикетки, активно рекламується та просувається на усій території України і як наслідок цього є добре відомою українським споживачам.

Тривалий безперервний термін виробництва та реалізації алкогольної продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника, обізнаність про цю продукцію споживачів сприяли набуттю Заявником ділової репутації та зростанню обсягів продажу зазначеної продукції в Україні.

Заявнику у вересні 2014 року стало відомо про введення в господарській обіг в Україні продукції під назвою «CAPTAIN JACK» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», а саме Напою 1 та Напою 2, з використанням при цьому оформлення етикеток, які, на думку Заявника, є схожими з оформленням етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника, що може призвести до змішування з його діяльністю.

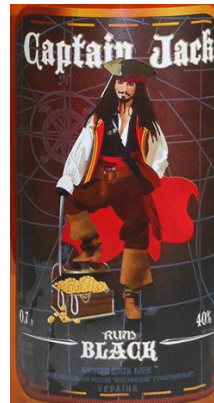
Зовнішнє оформлення етикетки Напою 1 (фотокопія 3) являє собою прямокутник світло-бежевого кольору на якому розміщено такі елементи:

- у верхній частині прямокутника міститься напис назви напою «CAPTAIN JACK», виконаний латинським шрифтом великими літерами коричневого кольору;
- у центральній частині розміщується зображення чоловіка (пірата) з довгим темним волоссям та вусами й бородою, одягненого в коричневі ботфорти та штани, білу сорочку та червоний плащ, а також трикутний капелюх, права рука якого спирається на оголену шаблю, а права нога – на розкриту скриню коричневого кольору, наповнену золотими монетами;
- у нижній центральній частині знаходиться напис, що вказує на вид напою – «rum gold», виконаний оригінальним латинським шрифтом.

Фотокопія 3



Фотокопія 4



Зовнішнє оформлення етикетки Напою 2 (фотокопія 4) відрізняється від етикетки Напою 1 лише такими елементами, як:

- темно-коричневий колір основного фону;
- білий колір написів «CAPTAIN JACK» та «rum black».

Аналіз зовнішнього оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN», а саме Рому 1 та Рому 2, виробництва Заявника та зовнішнього оформлення етикеток продукції «CAPTAIN JACK», а саме Напою 1 та Напою 2, виробником якої є ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: основний фон, загальна композиція етикетки, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти та використання схожої гами кольорів.

Додатково на підтвердження вищевказаної схожості етикеток продукції «CAPTAIN JACK» Відповідача з етикетками продукції «CAPTAIN MORGAN» Діагео Скотланд Лімітед, Заявник надав Комітету висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 28-10/2014 від 28 жовтня 2014 року, складений на підставі адвокатського запиту представника Заявника за № 101014/12889 від 10 жовтня 2014 року, атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б. В. (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане 26.02.2010 центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України).

Відповідно до висновку зазначеного експертного дослідження судовим експертом, встановлено:

«... Для зручності порівняння композиційного розміщення суттєвих елементів порівнюваних етикеток Заявника та Відповідача їх зображено поряд на наведених нижче схемах 1 та 2.

Як видно на схемах 1 та 2, на площині кожної з етикеток Заявника та Відповідача, що порівнюються між собою у двох групах, елементи, які впливають на формування їх зовнішнього вигляду, розміщуються ідентично, переважна більшість їх суттєвих елементів співпадає:

- 1) основне поле у формі вертикально-орієнтованого прямокутника, що є тлом для інших елементів;
- 2) розміщений у верхній частині основного поля напис з оригінальною назвою напою;
- 3) розміщений в центральній частині основного поля реалістичний малюнок чоловіка, який нагадує капітана піратського судна;
- 4) розміщений в нижній частині основного поля напис з видовою назвою напою;
- 5) етикетки також містять схожий за зовнішньою формою та місцем розташування елемент у вигляді круглої емблеми, який не справляє суттєвого впливу на формування їх зовнішнього вигляду...»

Схема 1



Схема 2



З вищенаведених схем вбачається, що в значній мірі контрастне та кольорове вирішення зовнішнього оформлення етикеток Заявника та Відповідача є схожими.

Крім того, вбачається, що композиційне та графічне розміщення сукупності позначень на етикетках Заявника та Відповідача, які суттєво впливають на формування їх зовнішнього вигляду, є схожими між собою та мають ідентичне просторове розташування на площині етикеток.

Крім того, назва алкогольного напою Відповідача - «CAPTAIN JACK», який реалізується з використанням схожих до ступеня змішування сукупності позначень в оформленні етикеток до відповідних етикеток Заявника, є також схожою до ступеня змішування з назвою продукції Заявника «CAPTAIN MORGAN», що є добре відомою торговельною маркою в Україні і пріоритет на використання якої має саме Заявник.

Так, назвою товару, присутньою на етикетках Заявника, що також є добре відомою в Україні торговельною маркою Заявника, є словосполучення «CAPTAIN MORGAN», а назвою Напоїв розміщеною на етикетках алкогольних напоїв виробництва Відповідача «CAPTAIN JACK» rum gold» та «CAPTAIN JACK» rum black», є словосполучення «CAPTAIN JACK».

За результатами аналізу встановлено, що співставлення графічних ознак позначень «CAPTAIN MORGAN» та «CAPTAIN JACK» показує, що вони є схожими і мають такі спільні ознаки:

- застосування латинського алфавіту;
- застосування схожого готичного шрифту – фрактури;
- входження до складу написів двох слів, розміщених горизонтально та послідовно в один рядок;
- виконання перших літер написів заголовними, а решти – рядковими;
- застосування схожого контрастного та кольорового вирішення;
- схожість графічного написання літер перших слів написів, розміщених в однаковій послідовності.

Сукупність зазначених елементів, вказує на те, що, позначення «CAPTAIN MORGAN» та позначення «CAPTAIN JACK» є схожими між собою.

Відповідач використовує загальний підхід Заявника та сукупність позначень в оформленні етикетки Заявника, зокрема, Відповідач розмістив основні написи на етикетках в тих зонах, а також так, як їх розмістив Заявник, Відповідач використовує такі ж самі елементи (зображення пірата) кольори (бежевий, чорний) і готичний шрифт, як і Заявник. Саме сукупність таких дій Відповідача щодо оформлення етикеток 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, що особливо важливо, знаходяться на одних і тих же самих полицях у торговельних мережах.

Таким чином, аналіз зовнішнього оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN», а саме Рому 1 та Рому 2, виробництва Заявника та зовнішнього оформлення етикеток продукції «CAPTAIN JACK», а саме Напою 1 та Напою 2, виробником якої є ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: зокрема, за сукупністю розміщення основних позначень, малюнків, основного фону, загальної композиції етикеток, окремих елементів, шрифтів та використання схожої гами кольорів тощо.

Сукупність позначень в оформленні етикеток алкогольних напоїв «CAPTAIN MORGAN», які використовує Заявник, та сукупність позначень в оформленні етикеток алкогольних напоїв «CAPTAIN JACK», які використовує Відповідач, є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою, як за оригінальними назвами напоїв, так і за сукупністю домінуючих ознак етикеток.

Таким чином, назва продукції Відповідача «CAPTAIN JACK» є схожою до ступеня змішування з назвою продукції Заявника - добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», пріоритет на використання якої має саме Заявник.

ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 772990, зареєстроване 21.05.2007 Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Основним видом діяльності Відповідача, згідно з КВЕД 11.01, є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Відповідач на території України здійснює виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, зокрема, горілки «Древне Киевская», «Хлебная Слеза», «Олигарх», коньяків «Ай-Петри», «Крымский Отборный», «Корона Крыма», «Солнечный берег» (мова оригіналу), а також міцних алкогольних напоїв з іноземними назвами «Black Jack» та «CAPTAIN JACK», зокрема Напій 1 та Напій 2.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є суб'єктом господарювання.

Заявник і Відповідач здійснюють господарську діяльність на одному ринку, а саме на ринку алкогольних напоїв, та перебувають в конкурентних відносинах.

Листом від 16.11.2015 № 512/1 ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» повідомило Комітет про те, що воно почало виробляти Напої із серпня 2014 року, а реалізовувати їх – з 09 вересня 2014 року.

Відповідачем 21.11.2013 було подано заявки № m201321607 та № m201321608 на реєстрацію знаків для товарів і послуг «CAPTAIN JACK Gold Капітан Джек Голд», «CAPTAIN JACK Black Капітан Джек Блек» (таблиця 2) .

Таблиця 2

Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг «CAPTAIN JACK»

Зображення знаку	Дата подання заявки	Номер заявки
	21.11.2013	m 2013 21607
	21.11.2013	m 2013 21608

Листом від 16.11.2015 № 512/1 ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» повідомило Комітет про те, що розробником та виробником оригінал-макетів етикеток Напоїв є ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод».

Листом від 16.11.2015 № 512/1 Відповідач повідомив Комітет, що назву та саму етикетку продукції Відповідача розробляли маркетолог та дизайнер товариства.

Напій 1 та Напій 2 розливається у скляні пляшки об'ємом 0,5 та 0,7 л. і реалізується лише в Україні.

Склад Напою 1 та Напою 2 є ідентичним і містить такі інгредієнти: спирт плодовий, спирт етиловий ректифікований, цукор тростинний коричневий, лимонну кислоту, воду питну пом'якшену.

Відповідно до сертифіката відповідності зі строком дії з 20 серпня 2014 року по 19 серпня 2016 року № UA1.024.X006214-14, виданого ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», вид Напоїв - напій алкогольний міцний «Тростиновий» відповідає ТУ У 11.0-35112619-002:2013 «Напої алкогольні міцні».

Напій 1 та Напій 2 виробляється ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» відповідно до Технічних умов 11.0-35112619-002:2013.

Орієнтовна вартість Напоїв Відповідача в торговельних мережах становить приблизно 50 грн за пляшку 0,7 л (станом на грудень 2014 року).

Відповідач має власний веб-сайт у мережі Інтернет www.svkz.ua, на якому міститься інформація щодо його діяльності та алкогольної продукції, яку він реалізує.

Рекламні кампанії ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» для підвищення популярності Напою 1 та Напою 2, не проводилися, участі у виставках з даною продукцією підприємство не брало.

Таким чином, виходячи із вищевикладеного, ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» використовуючи, напрацьовану репутацію Заявника із відповідною назвою та відповідним оформленням етикеток, може отримати неправомірні переваги у конкуренції не завдяки власним досягненням, а від використання схожої назви та схожого оформлення етикеток Напою 1 та Напою 2.

Такі переваги, зокрема полягають у можливості легко вийти на ринок через пізнавальність назви та оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника. При цьому, такі переваги у конкуренції Відповідач здобуває не завдяки власним розробкам та досягненням, а через використання схожої назви та схожого оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника без дозволу (згоди) Заявника, який раніше почав використовувати таку назву та зовнішнє оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» у господарській діяльності та здобув від початку використання такої назви та такого оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» ділову репутацію на відповідному ринку.

Про це свідчить, зокрема, те, що на момент початку реалізації Відповідачем Напою 1 та Напою 2, Заявник вже багато років виробляв та реалізовував Ром 1 та Ром 2, з якими на той час набув на відповідному ринку України розпізнавальної здатності.

Зважаючи на те, що Відповідач був обізнаний про використання Заявником відповідної назви для своєї продукції та відповідного оформлення етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN», дії Відповідача щодо використання схожої назви та схожих етикеток продукції Напою 1 та Напою 2 не можуть бути випадковими, а розраховані на створення умов для сплутування покупцем продукції виробництва Заявника, з продукцією виробництва Відповідача.

Це підтверджується інформацією отриманою від Заявника про те, що ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» листом за вих. № 625/2.14 від 28 серпня 2014 року звернувся до партнерів-дистриб'юторів алкогольної продукції. Відповідач повідомив усіх своїх ділових партнерів – дистриб'юторів та продавців, що вводить на ринок нову продукцію – ром власної торговельної марки «CAPTAIN JACK», мінімальна оптово-відпускна та роздрібна ціна на який (орієнтовна ціна товару на вітрині) буде складати 45 грн.

за 0,5 літра та 70 грн. за 0,7 літра. Крім того, у вказаному листі Відповідач, зазначив, що на його думку, етикетка його продукції «CAPTAIN JACK» не є схожою з етикеткою торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» і запевнив у тому, що саме він (Відповідач) самостійно несе усі ризики, які можуть накладатися компетентними органами за виготовлену продукцію «CAPTAIN JACK».

Дванадцятого вересня 2014 року представником Заявника, Відповідачу було направлено лист-попередження вих. № 140912/12897 від 12 вересня 2014 року щодо добровільного припинення порушення прав Заявника на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN» в Україні та припинення недобросовісної конкуренції. Однак, своїм листом-відповіддю за вих. № 1602 від 10 жовтня 2014 року, Відповідач зазначив, що не вбачає за свій обов'язок надавати жодну відповідь на даний лист-попередження і порушення прав Заявника та недобросовісну конкуренцію на ринку добровільно не усунув.

Тобто, здійснюючи виробництво і реалізацію продукції «CAPTAIN JACK», ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» було обізнаним про продукцію Заявника, зокрема про назву продукції та основні елементи оформлення етикеток алкогольної продукції Заявника.

Реалізація на одному і тому ж товарному ринку продукції Відповідача з використанням сукупності позначень у зовнішньому оформленні етикеток на алкогольної продукції «CAPTAIN JACK» виробництва Відповідача, які є схожими за сукупністю позначень у зовнішньому оформленні етикеток продукції «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника, який раніше за ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» почав використовувати у господарській діяльності таке оформлення упаковок для своєї продукції, може призвести до змішування діяльності ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» з діяльністю Заявника.

Тобто, присутність в торговельних мережах продукції Ром 1 та Ром 2 виробництва Заявника та продукції Напій 1 та Напій 2 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 схоже оформлення етикетки Напою 1 та Напою 2 з оформленням етикетки продукції виробництва Заявника Рому 1 та Рому 2, та зважаючи на те, що назви продукції теж схожі, це може призвести до сприйняття продукції Відповідача, як такої, що пов'язана із Заявником, і, в наслідок цього, споживач може придбати продукцію Відповідача замість продукції Заявника, і таким чином може відбутися змішування діяльності цих підприємств.

Для з'ясування можливості змішування продукції Ром 1 та Ром 2 виробництва Заявника та продукції Напій 1 та Напій 2 виробництва Відповідача, Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики (код ЄДРПОУ 23732935) було проведено опитування споживачів щодо сприйняття споживачами схожості зовнішнього оформлення етикеток продукції Ром 1 та Ром 2 виробництва Заявника та зовнішнього оформлення етикеток продукції Напій 1 та Напій 2 виробництва Відповідача. Загальна кількість опитуваних склала 214 респондентів, похибка репрезентативності 6,84%, довірча імовірність 0,954.

За результатами аналізу встановлено, що 27,1% опитаних були введенні в оману схожістю етикеток товарів CAPTAIN MORGAN та CAPTAIN JACK.

Після перегляду зображень товарів CAPTAIN MORGAN та CAPTAIN JACK протягом необмеженого часу, 35,5% респондентів зазначили, що схильні вважати їх такими, що мають однаковий спосіб виготовлення.

27,5% опитаних ототожнюють напої CAPTAIN JACK та CAPTAIN MORGAN з одним виробником, або єдиною групою компаній.

Крім того, результати відповідей свідчили про те, що споживачі, сприймаючи зображення товарів, складають лише загальне враження про характеристики товарів та рідко володіють детальними знаннями, наприклад, про країну виробництва або назву виробника. Тому, схожість позначень на упаковці товару може ввести споживача в оману, призвести до

змішування та сформуванню хибне уявлення про схожість характеристик товарів (в даному випадку, про приналежність товарів одному виробнику або єдиній групі компаній).

За поведінковим та когнітивним аспектами змішування, 59,8% опитаних були введені в оману через схожість позначень на етикетках напоїв CAPTAIN MORGAN та CAPTAIN JACK. Під цим розуміється, що змішування мало прояв, у тому, що респонденти плутають зображення напоїв CAPTAIN MORGAN та CAPTAIN JACK та/або вважають, що напоям CAPTAIN JACK та CAPTAIN MORGAN властиві однакові характеристики (спосіб виготовлення, склад, якість, смак та єдиний виробник/єдина група компаній).

Отже, як свідчать результати опитування, більшість споживачів може прийняти продукцію Напій 1 та Напій 2 виробництва Відповідача, за продукцію Ром 1 та Ром 2 виробництва 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.

Крім того, у рішенні Господарського суду Київської області від 24 лютого 2015 року по справі № 911/4825/14 (яке набрало законної сили 02.06.2015) зазначено:

«...згідно наявних у матеріалах справи результатів опитування 1000 (однієї тисячі) споживачів алкогольної продукції на території України (у містах Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця тощо) від 02 лютого 2015 року, проведеного спеціалізованою організацією - ПП «Міжнародна маркетингова група Київ», 77,9% опитаних респондентів, серед тих, хто знайомий зі знаком «CAPTAIN JACK» - помилково вважають, що вказаний знак належить компанії Diageo Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited). 26,2% споживачів міцних алкогольних напоїв вважають, що знак Captain Jack можливо сплутати зі знаком CAPTAIN MORGAN. Ще 21,4 % респондентів помилково вважають, що усі вищезгадані знаки належать компанії Diageo Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) - що говорить про те, що фактично вони вже сплутали ці знаки, а також 6,5% респондентів не можуть точно сказати про можливість їх сплутування. В результаті проведеного опитування споживачів, викладеного у звіті «Оцінка можливості сплутування споживачами знаків «CAPTAIN MORGAN» та «CAPTAIN JACK» від 02 лютого 2015 року, 26,2% споживачів міцного алкоголю свідомо плутає знак «CAPTAIN JACK» зі знаком «CAPTAIN MORGAN», а несвідомо його плутає ще 27,9% споживачів, отже загалом більше половини опитаних споживачів (54,1%) свідомо або несвідомо сплутає вищевказані знаки.

Судом також береться до уваги той факт, що 18 грудня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України Відповідачу було відмовлено у реєстрації торговельних марок «CAPTAIN JACK Gold Капітан Джек Голд» та «CAPTAIN JACK Black Капітан Джек Блек», які використовуються ним під час виробництва та реалізації алкогольної продукції, саме з огляду на можливість даних торговельних марок ввести споживачів в оману щодо товару (належності його позивачу) та схожість зі словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» позивача, визнаним добре відомим в Україні. Це підтверджується наявними у матеріалах справи рішеннями Державної служби інтелектуальної власності України від 18 грудня 2014 року про відмови у реєстрації вказаних знаків на підставі того, що заявлені словесні позначення «CAPTAIN JACK Gold Капітан Джек Голд» та «CAPTAIN JACK Black Капітан Джек Блек» не відповідають умовам надання правової охорони:

- позначення «CAPTAIN JACK Gold Капітан Джек Голд» та «CAPTAIN JACK Black Капітан Джек Блек» є такими, що можуть ввести споживача в оману щодо товару (належності його іншому виробнику, а саме, позивачу);

- позначення «CAPTAIN JACK Gold Капітан Джек Голд» та «CAPTAIN JACK Black Капітан Джек Блек» є схожими настільки, що їх можна сплутати із словесним знаком «CAPTAIN MORGAN» (свідоцтво № 30 від 15.01.1993, дію свідоцтва подовжено до 03.08.2017; заявка № 106936/SU від 03.08.1987), визнаним добре відомим в Україні відносно компанії Diageo Скотланд Лімітед станом на 21.06.2012 для товарів 33 класу.

Як вбачається із рішень Державної служби інтелектуальної власності України про відмови Відповідачу у реєстрації знаків «CAPTAIN JACK Gold Капітан Джек Голд» та «CAPTAIN JACK Black Капітан Джек Блек»: «Британська компанія Діагео Скотланд Лімітед є провідним виробником елітних алкогольних напоїв, які включають міцні напої, пиво й вина. Бренд компанії CAPTAIN MORGAN, який вперше з'явився в 1944 році, є всесвітньо відомим. За обсягом продаж він є другим найбільшим брендом у категорії рому в усьому світі і шостим найбільшим брендом з елітних алкогольних напоїв в усьому світі, згідно з рейтингом, опублікованим Impact Databank. Асортимент продукції, маркованої брендом CAPTAIN MORGAN, включає цілий ряд варіантів, у тому числі CAPTAIN MORGAN RUM, CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD, CAPTAIN MORGAN SPICED SILVER SPICED, CAPTAIN MORGAN BLACK SPICED RUM, CAPTAIN MORGAN'S SPICED, CAPTAIN & COLA, які присутні на ринку і продаються в усьому світі й, зокрема в Україні, та входять до сім'ї товарних знаків «CAPTAIN MORGAN». Порівняльний аналіз заявленого позначення із зареєстрованими в Україні знаками згаданої компанії (Заявника), доводить його подібність і асоціативну схожість із знаком за свідоцтвом № 30 і, якщо враховувати форму використання, із знаками за свідоцтвами №№ 63411, 140653, 139969. Тобто має місце імітація/наслідування зареєстрованих та добре відомого знаків, що породжують у свідомості споживачів асоціації із вищезазначеним виробником товарів (Заявником), які насправді не відповідають дійсності».

З огляду на викладені обставини, матеріали справи та висновки експертизи, відповідачі своїми діями з виробництва, реалізації напою алкогольного тростинового (ром) під позначеннями: "CAPTAIN JACK", "CAPITAIN JACK", "КАПІТАН ДЖЕК", " CAPTAIN JACK " rum gold", " CAPTAIN JACK " rum black", " CAPTAIN JACK Gold", " CAPTAIN JACK Black" та використання останніми в діловій документації та мережі інтернет на власному сайті вказаних позначень, які є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельними марками «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України №№ 30, 63411, 140653, 139969 настільки, що їх можна сплутати, та використання зазначених позначень може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - позивач, порушують права останнього...».

Крім того, у цьому ж рішенні суду зазначено, що згідно висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2015 № 1011:

«- словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольного напою (тростинового) є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати;

- використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUM BLACK», може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - позивач.

Вказані висновки експертами належним чином обґрунтовано. Вони базуються на здійсненому особами, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, ґрунтовному порівняльному аналізі об'єктів інтелектуальної власності позивача - добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», торговельних марок «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України № № 30, 63411, 139969, 140653 зі спірними позначеннями Відповідача «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» (словесними та етикетками), а також матеріалів справи...».

«...Судом враховується і те, що вищевказані висновки судових експертів узгоджуються із матеріалами справи, зокрема, із залученими до справи іншими доказами.

Суд відзначає, що згідно іншого наявного у матеріалах справи висновку спеціаліста з експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 28-10/2014 від 28 жовтня 2014 року, складеного атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б. В. (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане 26.02.2010 центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 26 лютого 2010 року (діє до 26 лютого 2016 року) на підставі адвокатського запиту представника позивача за № 101014/12889 від 10 жовтня 2014 року:

1. Позначення «CAPTAIN JACK», яке застосовується ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» для маркування алкогольних напоїв, є схожим з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» настільки, що їх можна сплутати.

2. Етикетка напою «CAPTAIN JACK» rum gold» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати.

Етикетка напою «CAPTAIN JACK» rum black» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати.

3. Використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» позначення «CAPTAIN JACK» (словесного та етикетки) може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN».

Виходячи з вищенаведеного Господарський суд Київської області своїм рішенням від 24.02.2014 року по справі № 911/4825/14 вирішив:

«...Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619), ... припинити порушення прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969;

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619) використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «CAPTAIN JACK» rum Gold», «CAPTAIN JACK» rum Black», «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд), «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень "CAPTAIN JACK", «CAPTAIN JACK» rum Gold», «CAPTAIN JACK» rum Black», «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд), «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) "CAPTAIN JACK", «CAPTAIN JACK» rum Gold», «CAPTAIN JACK» rum Black», «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд), «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK", «CAPTAIN JACK» rum Gold», «CAPTAIN JACK» rum Black», «CAPTAIN JACK

Gold» (Капітан Джек Голд), «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті <http://svkz.ua/ru/production/>, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php;

... Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський виноконьячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619) усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення "CAPTAIN JACK", «CAPTAIN JACK» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд), «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту <http://svkz.ua/ru/production/>, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php;

... Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський виноконьячний завод" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код 35112619), Товариство з обмеженою відповідальністю "Край-1" (09000, Київська область, Сквирський район, м. Сквиря, вул. Леніна, 19, кв. 13, ідентифікаційний код 22863249) вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою "CAPTAIN JACK", «CAPTAIN JACK» rum Gold», «CAPTAIN JACK» rum Black», «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд), «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

За інформацією наявною в Комітеті, ринок алкогольних напоїв в Україні, на якому діють Відповідач і Заявник є конкурентним. Зокрема, серед основних брендів рому, які реалізуються в Україні, є: зокрема: «Havana Club», «Ron Varadero», «Ron Caney» (Куба); «Osumare» (Венесуела), «de Cuuper», «Malecon» і «Carta Vieja» (Панама); «Santiago de Cuba», «Bacardi» (Пуерто-Рико); «CAPTAIN MORGAN» (Ямайка, виробляється у Великій Британії); «Matusalem», «Appleton Estate», «Ron Barceló» и «Brugal» (Домініканська Республіка); «Mount Gay», «Bristol Classic Rum», «Bundaberg», «Flor De Cana» (Гікарагуа); «Myers», «Malibu Rum», «Old Pascas», «Pott», «Ron Rico», «Pusser's», «Murhy's», «Angostura» (Тринідад і Тобаго); «Stroh» (Австрія), «Takamaka» (Сейшели) тощо.

На підтвердження того, що найменування та торговельні марки інших відомих світових виробників рому, котрий також реалізується в Україні, жодним чином не схожі на продукцію рому добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», Заявник надав до матеріалів справи докази, зокрема, кольорові фотокопії продукції рому таких інших торговельних марок, як:

- «BACARDI» (spiced rum 700 ml) та «BACARDI» (black 750 ml), що реалізуються, зокрема, за цінами 189 грн. та 193 грн. відповідно;

- «Havana Club» (Anejo 3 Anos 700 ml)/Аньєхо 3 Аньєс, «Havana Club» (Anejo Especial 750 ml)/Аньєхо Еспесьяль, «Havana Club» (Anejo 7 Anos 750 ml)/Аньєхо 7 Аньєс, що реалізуються, зокрема, за цінами 165 грн., 195 грн. та 312 грн. відповідно;

- «Admiral Nelson's» (spiced rum 750 ml), що реалізуються, зокрема, за ціною 199 грн. 88 копійок;

- «POTT» (Classic 700 ml), (історія виникнення якого починається з далекого 1848 року з м. Фленсбург (Германія), коли капітан Ганс Потт заснував компанію «Der Gutte POTT», котра почала випускати ром POTT), що реалізуються, зокрема, за ціною 139 грн.;

- «Zacapa» (Centenario Solera Gran Reserva 23 years)/(Закапа Сентенаріо Солера Резерва 23 роки), Zacapa (Centenario Solera Gran Reserva Especial /Закапа Сентенаріо Солера Резерва Еспешл), елітний гватемальський ром багаторічної витримки, що проходить процес приготування в спеціальних приміщеннях, розміщених нижче рівня моря на 2300 метрів; реалізується, зокрема, за цінами 1099 грн. та 2139 грн. відповідно.

При цьому, кожна торговельна марка та етикетка зазначених напоїв є індивідуальною і не схожою одна на одну. Наведені вище торговельні марки й етикетки продукції брендового рому «BACARDI», «Havana Club», «Admiral Nelson's», «POTT» та «Zасара» цілком відрізняються від рому виробництва з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», його етикетки та вигляду в цілому, що підтверджує чітку індивідуально виважену політику кожного світового виробника рому при створенні того чи іншого бренду (назви рому) з метою уникнення в подальшому будь-яких сплутувань та схожості між торговельними марками своїх напоїв з торговельними марками продукції рому інших виробників.

Аналіз зовнішнього оформлення етикеток зазначеної алкогольної продукції свідчить про те що, кожній етикетці продукції притаманне своє оригінальне, зовнішнє оформлення зокрема, назва, основний фон та загальне оформлення (композиція) етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту у назві продукції, використання відповідної гами кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність кожної такої продукції та визначає оригінальність дизайну етикеток, що відрізняє продукцію одного виробника від іншого виробника і виключає змішування їх діяльності.

Висока ціна цих алкогольних напоїв обумовлена їх технологією виробництва та споживчими властивостями цих напоїв.

За наявною в Комітеті інформацією, ром – міцний алкогольний напій з витриманого спирту, є продуктом бродіння та перегону соку цукрової тростини, який витримують в діжках. У процесі витримки в спирт переходять ароматичні, фарбувальні й дубильні речовини, завдяки чому ром набуває коричневого кольору із золотавим відтінком і має дещо пекучий смак, стає прозорим, без мулу та осадку. Вміст спирту в ромі становить 30 - 80 відсотків (стандартна міцність – 40 відсотків).

Як зазначає Заявник, основним інгредієнтом, який притаманний алкогольному напою ром, в тому числі і Рому 1 та Рому 2, є спирт, отриманий шляхом витримки соку цукрової тростини. Термін такої витримки не є сталим і може становити від одного до семи років.

За наявною в Комітеті інформацією, обов'язковою умовою процесу приготування рому є його витримка.

Тобто, споживчі властивості алкогольної продукції – рому, відрізняються від споживчих властивостей іншої алкогольної продукції.

Продукція Заявника і Відповідача реалізується через однакові канали збуту, навіть в одних торговельних мережах. В торговельних мережах продукція «CAPTAIN JACK» виробництва Відповідача розташована на одних полицях, тобто поруч з ромом «CAPTAIN MORGAN» та ромом інших учасників ринку алкогольних напоїв, що може призвести до того, що споживач може помилково придбати продукцію «CAPTAIN JACK» виробництва Відповідача, помилково вважаючи ніби придбав дійсно алкогольний напій - ром, зокрема, «CAPTAIN MORGAN» виробництва Заявника, в той час як продукція «CAPTAIN JACK» відрізняється споживчими властивостями, що притаманні рому, та має нижчу вартість, ніж справжній ром.

Ціна в торговельних мережах України алкогольної продукції (рому) Заявника та інших учасників цього ринку (рому) становить в середньому 250 – 300 грн за 0,7 л., у той час як ціна Напоїв Відповідача становить 50 – 60 грн за 0,7 л.

Тобто, Напої Відповідача майже в 3-4 рази дешевше за продукцію інших учасників ринку алкогольних напоїв (рому).

Враховуючи цінову політику Відповідача, споживачі можуть надати переваги при купівлі алкогольного напою – рому саме Напоєм виробництва Відповідача, перед продукцією Заявника, помилково вважаючи, що купують справжній ром, та у зв'язку з тим, що Напої є значно дешевшими за аналогічну продукцію і мають схожу назву та схоже оформлення етикеток з продукцією Заявника.

Листом від 16.11.2015 № 512/1 ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» повідомило Комітет про те, що воно припинило виробництво Напоїв у грудні 2014 року., а листом від 03.10.2016 № 516 (zareєстрований в Комітеті 11.10.2016 за № 8-01/9700) ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» надало до Комітету копію наказу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» від 22.12.2014 б/н, щодо припинення з 25.12.2014 виробництва Напою 1 та Напою 2.

Цим же листом Товариство повідомило Комітет, що : «... З 30.03.2016 р. Товариство використовує етикетку та контретикетку напою алкогольного міцного «Тростиний» ТМ «CAPTAIN JACK» (GOLD, BLACK), ТМ «BLACK JACK» (GOLD, BLACK) обсягом 0,5 и 0,7 л. із зміненним зовнішнім оформленням (із стикером) згідно до наказу Товариства № 7 від 01.03.2016...».

«... Товариством також розроблено та затверджено цим наказом етикетку та контретикетку напою алкогольного міцного «Тростиний» ТМ «CAPTAIN JACK» (GOLD, BLACK), ТМ «BLACK JACK» (GOLD, BLACK) обсягом 0,5 и 0,7 л. Підтвердні документи щодо реалізації напою алкогольного міцного «Тростиний» ТМ «CAPTAIN JACK» (GOLD, BLACK), ТМ «BLACK JACK» (GOLD, BLACK) із зміненним комплектом етикеток у торговельних мережах не можемо надати, так як вказаний напій не реалізується у торговельних мережах. Вказаний напій реалізується через дистриб'юторів різних міст України...».

В той же час, цим же листом Товариство надало Комітету копію наказу ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» від 01.03.2016 № 7, в якому зазначено:

«...1. Утвердить макеты этикеток и контретикеток для напитков алкогольных крепких «Тростиний» ТМ «CAPTAIN JACK» (GOLD, BLACK), ТМ «BLACK JACK» (GOLD, BLACK) объемом 0,5 и 0,7 л в соответствии с приложением к приказу № 1-4...» (мова оригіналу).

У додатках містяться копії комплекту етикеток алкогольних міцних напоїв «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек).

За результатами аналізу наданих ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» змінених етикеток алкогольних міцних напоїв «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), встановлено, що їх оформлення суттєво не відрізняється від оформлення етикеток алкогольних міцних напоїв «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), що є предметом розгляду цієї справи. У змінених ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» етикетках алкогольних міцних напоїв «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек) у нижній частині етикетки відсутній напис «Rum».

У пункті 4 цього наказу товариства зазначено: «... Заказать этикетки и контрэтикетки для напитков для напитков алкогольных крепких «Тростиний» ТМ «CAPTAIN JACK» (GOLD, BLACK), ТМ «BLACK JACK» (GOLD, BLACK) объемом 0,5 и 0,7 л по утвержденному мною (генеральным директором) макету в соответствии с пунктом 1 данного приказа после использования в производстве имеющихся на остатке этикеток и контрэтикеток напитков алкогольных крепких «Тростиний» ТМ «CAPTAIN JACK» (GOLD, BLACK), ТМ «BLACK JACK» (GOLD, BLACK) старого образца...» (мова оригіналу).

В той же час, сукупність позначень в оформленні етикетки алкогольної продукції rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиний» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), які наведені у наказі Товариства від 01.03.2016 № 7, схожі на сукупність позначень в оформленні етикеток, які раніше почала використовувати корпорація «Diageo Scotland Limited» для алкогольної

продукції «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum», що може призвести до змішування з діяльністю корпорації «Diageo Scotland Limited».

Використання Відповідачем схожого оформлення етикеток може призвести до змішування діяльності Відповідача з діяльністю Заявника, в наслідок використання ділової репутації напрацьованої Заявником.

Заявник не надавав ніяких дозволів (згоди) Відповідачу на використання сукупності позначень в оформленні етикетки алкогольної продукції rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), схожих на сукупність позначень в оформленні етикеток, які раніше почала використовувати корпорація «Diageo Scotland Limited» для алкогольної продукції «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum».

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.

На підставі, матеріалів справи встановлено, що використання товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» без дозволу (згоди) корпорації «Diageo Scotland Limited» (м. Единбург, Велика Британія) сукупності позначень в оформленні етикетки алкогольної продукції rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), схожих на сукупність позначень в оформленні етикеток, які раніше почала використовувати корпорація «Diageo Scotland Limited» для алкогольної продукції «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum», що може призвести до змішування з діяльністю корпорації «Diageo Scotland Limited» є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень.

Листом від 23.08.2016 № 127-26.4/09-8952 до ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» надіслано подання з попередніми висновками у справі.

На подання з попередніми висновками у справі ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» листом від 01.11.2016 № 597 (zareєстрований в Комітеті за № 8-01/10730 від 08.11.2016) надані наступні зауваження:

1. «... на етикетках продукції Ром 1 та Ром 2 зазначено виробником «Діаджео Глобал Саплай Левен» («DIAGEO Global Supply Leven»), що підтверджується фото продукції Ром 1 та Ром 2. Таким чином, можна дійти висновку, що Заявник не є виробником продукції Ром 1 та Ром 2. Заявником не надані документи, які підтверджують зв'язок між Заявником та Виробником. Не зрозуміло на підставі яких документів встановлено, що Заявник здійснює виробництво та реалізацію в Україні продукції Ром 1 та Ром 2...

Так, Заявник не обґрунтував того, яким чином права Заявника порушуються Відповідачем, визначених законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме з якого часу Заявник почав використовувати схожі позначення у господарській діяльності, у якій саме господарській діяльності...?

...На підставі вищевикладеного, на наш погляд, Заявник не підпадає під визначення «суб'єкт господарювання» відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»...».

Це зауваження ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» спростовується наступним.

За інформацією Заявника, самостійним суб'єктом господарювання, що здійснює виробництво алкогольної продукції рому під назвами «CAPTAIN MORGAN» «Original Spice Gold» та «CAPTAIN MORGAN» «Jamaica Rum» є компанія Заявника - Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited), офіційне місцезнаходження якої: Едінбург Парк, 5 Лохсайд Уей, м. Едінбург EH 12 9DT, Великобританія; GB (Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, H12 9DT, United Kingdom).

Вище вказаний факт підтверджується рядом судових рішень, які набрали законної сили, а отже, є обов'язковими для виконання на всій території України (зазначені рішення містяться в матеріалах справи).

Так, рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13 травня 2014 року по справі № 760/19393/13-ц, яке набрало законної сили 26 травня 2014 року, встановлено, що:

«... Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) є виробником алкогольної продукції, зокрема, рому «CAPTAIN MORGAN» та власником серії торговельних марок «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України № 30 від 30.04.1993, № 63411 від 15.06.2006, № 139969 від 10.06.2011, № 140653 від 25.06.2011 для товарів 33 класу Міжнародної кваліфікації товарів і послуг «Алкогольні напої»...».

Крім того, Рішенням Солом'янського суду м. Києва від 13.05.2014 у справі № 760/19393/13-ц, також встановлено, що: «... Діагео Скотланд Лімітед є частиною компанії «Diageo», яка є провідним виробником елітних напоїв у світі з видатною колекцією брендів алкогольних напоїв, які включають міцні алкогольні напої, пиво й вина. Ці бренди включають зокрема, Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Baileys, Guinness і, звичайно «CAPTAIN MORGAN».

В цьому ж судовому рішенні встановлено, що: «... у 2001 році права на виробництво на продаж рому «CAPTAIN MORGAN» були продані корпорації Діагео Скотланд Лімітед. Діагео Скотланд Лімітед є власником зареєстрованих знаків «CAPTAIN MORGAN» (у різних їх варіаціях - словесні, комбіновані, зображувальні) у країнах Європейського Союзу, який на теперішній час налічує 28 країн-членів та у 18 країнах світу, що не входять до Європейського союзу...».

В рішенні Господарського суду Київського області від 24 лютого 2015 року у справі № 911/4825/14, яке набрало законної сили 02 червня 2015 року встановлено, що: «Позивач Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) є виробником алкогольної продукції, зокрема, рому Captain Morgan та власником серії торговельних марок «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України № 30 від 30.04.1993р., № 63411 від 15.06.2006р., № 139969 від 10.06.2011р., № 140653 від 25.06.2011р. для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг...».

В цьому ж судовому рішенні встановлено, що: «...згідно рішення Державної служби інтелектуальної власності України про відмови у реєстрації знаків «Captain Jack Gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack Black Капітан Джек Блек»: «Британська компанія Діагео Скотланд Лімітед є провідним виробником елітних алкогольних напоїв, які включають міцні напої, пиво й вина. Бренд компанії CAPTAIN MORGAN, який вперше з'явився в 1944 році, є всесвітньо відомим».

В рішенні Господарського суду м. Києва від 14 квітня 2015 року у справі № 910/4250/15-г, яке набрало законної сили 09 червня 2015 року, встановлено, що компанія Заявника є власником добре відомої у світі, зокрема, і в Україні торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» та серії інших зареєстрованих торговельних марок «CAPTAIN MORGAN», які активно використовує у своїй господарській діяльності.

За інформацією Заявника, видами господарської діяльності Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) є саме – дистиляція, ректифікація та купажування, що і складають сферу виробництва алкогольних напоїв господарської діяльності Заявника. Наведене

підтверджується витягом з Міжнародного електронного реєстру юридичних осіб «Companies House», розміщеного на офіційному веб-сайті даного Реєстру в мережі Інтернет за посиланням: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/SC000750>.

Як визначено частиною третьою статті 61 Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК України): «Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини». Аналогічні положення встановлені у ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, що звільняє Заявника від обов'язку повторного доказування вищевказаних обставин справи.

Крім того, Заявник повідомив Комітету, що:

«... «Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен» не є ні окремою юридичною особою, ні співзасновником Заявника, ані самостійним суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а виступає лише структурним підрозділом компанії Заявника - Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited), тобто його складовою частиною, враховуючи структуру Заявника.

Відповідно, Diageo Global Supply Leven»/ «Діагео Глобал Саплай Левен» немає ні своєї частки в активах Заявника, ні окремого обов'язкового реєстраційного коду компанії (є обов'язковою умовою діяльності самостійного суб'єкта господарювання за законодавством Великобританії), ані будь-якої кількості акцій в статутному капіталі, а тільки перебуває із Заявником у відносинах контролю та прямого підпорядкування.

За таких обставин, всі юридично значущі дії від імені структурного підрозділу Заявника - «Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен» вчиняє сам Заявник, тобто Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) здійснює вирішальний вплив на згаданий структурний підрозділ завдяки праву володіння й користування всіма активами (їх значною частиною), що належать співзасновникам Заявника...».

За наведених обставин, на підставі статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» слід дійти висновку, що Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited) та структурний підрозділ даної компанії «Diageo Global Supply Leven» перебувають у відносинах контролю, оскільки Заявник здійснює вирішальний вплив на свій структурний підрозділ «Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен» завдяки праву володіння й користування всіма активами (їх значною частиною), що належать Заявнику.

Таким чином, при виробництві та реалізації алкогольної продукції - rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) виробництва Відповідача, відбувається змішування з діяльністю компанією Заявника - Діагео Скотланд Лімітед (Diageo Scotland Limited).

Отже, зазначене зауваження Відповідача спростовується матеріалами справи.

2. У своїх зауваженнях до подання про попередні висновки у справі Відповідач зазначає:

«...Заявник здійснює реалізацію на всій території України напоїв Ром 1 та Ром 2 через товариство з обмеженою відповідальністю «Бядера-Імпорт»...».

«...Заявник жодним чином не підтверджує свої господарські відносини з товариством з обмеженою відповідальністю «Бядера – Імпорт» (м. Черкаси) на реалізацію рому з 2015 року, Заявник не підтверджує господарських відносин між товариством з обмеженою відповідальністю «Бядера – Імпорт» (м. Черкаси) та торговельними мережами, зокрема, таких як, «METRO», «Фуршет», «Велика Кишеня», «Novus», «BILLA», «Фора», «Сільпо», «Еко-маркет», «Край», «МЕГАМАРКЕТ», гіпермаркетів: «FOZZY», «КАРАВАН», «Ашан»,

а також торгових мережах виномаркетів «Поляна», «Good Wine» та мінімаркетів «Кошик» тощо щодо реалізації рому...».

Це зауваження ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» спростовується наступним:

Юридичний факт того, що ТОВ «Баядера-Імпорт» та ТОВ «Баядера-Логістик» є офіційним імпортером та дистриб'ютором, відповідно, алкогольної продукції рому «CAPTAIN MORGAN» «Original Spice Gold» та «CAPTAIN MORGAN» «Jamaica Rum» встановлений рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13 травня 2014 року по справі № 760/19393/13-ц, зокрема:

У судовому рішенні зазначено:

«...як вбачається з наданого афідевіту, у червні 2005 року компанією позивача було підписано ексклюзивний контракт з однією із передових українських компаній - імпортерів алкогольних напоїв ТОВ «Баядера-Імпорт», яка займає лідируючі позиції з виготовлення алкогольних напоїв і є ексклюзивним представником всесвітньо - відомих брендів Заявник здійснює реалізацію на всій території України напоїв Ром 1 та Ром 2 через товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт»...MORGAN». Як зазначає позивач, вже понад вісім років поспіль ТОВ «Баядера-Імпорт» успішно реалізує ром під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» не лише у місті Києві, де знаходиться центральний офіс компанії за адресою: м. Київ, 02081, вул. Дніпровська Набережна, 23В, але і в багатьох інших містах України, включаючи такі міста як Дніпропетровськ, Луганськ, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Житомир, Кривий Ріг, Маріуполь, Феодосія, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Полтава, Рівно, Мелітополь, Миколаїв, Ковель, Кременчук, Вінниця, Горлівка, за адресами 26 філіалів компанії, а також і у інших містах на підставі договорів з дистриб'юторськими та оптовими компаніями, що підтверджує використання торговельної марки на усій території України».... (копія згаданого Афідевіту міститься і в матеріалах справи).

Крім того, судом досліджено надану позивачем довідку за вих. № 194 від 27 серпня 2013 року про сплачені податки і збори із ввезення та реалізації рому «CAPTAIN MORGAN», відповідно до якої ТОВ «Баядера-Імпорт» - імпортер та дистриб'ютор рому під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» лише з 2008 по перше півріччя 2013 року сплатив податків із ввезення та реалізації рому саме під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» в сумі 32 348 491,93 грн. (тридцять два мільйони триста сорок вісім тисяч чотириста дев'яносто одна гривня дев'яносто три копійки).

Також, судом встановлено, що: «На території України реалізацію рому під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» здійснюють компанії Баядера Логістик «Еліт» та Баядера Імпорт, які входять до одного з найбільших холдингів України Баядера Груп, що спеціалізується на виробництві та реалізації високоякісного алкоголю. Філіали цих компаній розташовані у 30 містах України ...».

У рішенні Господарського суду Київської області від 24.02.2015 у справі № 911/4825/14 (яке набрало законної сили) встановлено:

«...З 2005 року Заявник здійснює реалізацію на всій території України напоїв Ром 1 та Ром 2 через ТОВ «Баядера-Імпорт», яке є єдиним імпортером та дистриб'ютором продукції Заявника. Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Баядера-Імпорт» зареєстроване 30.10.2002. Основним видом діяльності є оптова та роздрібна торгівля напоями...».

Крім того, у Сертифікаті відповідності зазначено, що ексклюзивним, офіційним імпортером та дистриб'ютором алкогольної продукції рому «CAPTAIN MORGAN» «Original Spice Gold» та «CAPTAIN MORGAN» «Jamaica Rum» є ТОВ «Баядера-Імпорт».

Зазначене твердження також підтверджується і інформацією яка міститься на етикетках продукції Заявника (Ром 1 та Ром 2), яка реалізується в Україні, на яких зазначено, що офіційним імпортером продукції є ТОВ «Баядера-Імпорт».

Таким чином, матеріалами справи доведено, що Заявник здійснює реалізацію на всій території України напоїв Ром 1 та Ром 2 через ТОВ «Баядера-Імпорт», яке є єдиним імпортером та дистриб'ютором продукції Заявника.

3. ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» зазначає:

«...Комітетом в попередніх висновках у справі зазначено наступне: «.....За інформацією Заявника, за посиланням, наведеним на українському сайті <http://alcogol.org/ukr/information/rum/56-captain-morgan.html> проводилось опитування, серед українських споживачів алкогольних напоїв відносно того, який ром подобається їм найбільше. Було представлено 10 веселитньо - відомих марок рому, в тому числі серед них були популярний ром «Bacardi» і «Havana club». За результатами голосування серед 123 споживачів торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» опинилася на 2 місці серед інших і, набравши 40 голосів (32,52 % всіх опитаних), поступилася лише рому «Bacardi»....»

Звертаю увагу Комітету, що за зазначеною адресою <http://alcogol.org/ukr/information/rum/56-captain-morgan.html> сайт не можливо відкрити ... таким чином ознайомитися з інформацією, яку зазначив Заявник в заяві, не можливо. Вважаємо, якщо таку інформацію неможливо перевірити, то таку інформацію не можна брати до уваги та посилатися на неї...».

Це зауваження ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» спростовується наступним.

До матеріалів справи Заявником надано роздруківки сторінок із зазначеного сайту <http://alcogol.org/ukr/information/rum/56-captain-morgan.html>, які підтверджують інформацію Заявника».

4. У своїх запереченнях ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» зазначає:

«...Комітетом в попередніх висновках у справі зазначено наступне : «.....За повідомленням Заявника, він рекламує і просуває свою продукцію і бренд «CAPTAIN MORGAN» багатьма різними способами, включаючи телебачення, друковану рекламу, рекламні акції в магазинах, онлайнкову рекламу (соціальні медіа, веб-сайти), онлайнкові рекламні заходи та рекламу за допомогою акцій і конкурсів. Значну кількість часу і грошей було вкладено компанією Заявника у ведення такої рекламної діяльності та стимулювання збуту продукції. В Україні Заявником вкладаються значні кошти в просування власної продукції, зокрема, на її рекламування. Відповідно до довідки від 06.09.2013 № 213, наданої ТОВ «Баядера-Імпорт», на рекламу продукції Ром 1 та Ром 2, за період з липня 2010 по липень 2013 року витрачено більш ніж 16 мільйонів грн., а саме 16 384 305, 87 грн.....».

«Звертаю увагу, що в поданні про попередні висновки не зазначено чи така інформація перевірена та якими документами ця інформація підтверджується. Довідка, підписана директором ТОВ «Баядера-Імпорт», не є первісним бухгалтерським документом, як наприклад укладені договори на рекламу, акти виконаних послуг, докази сплати за цими договорами. Довідка не може бути доказом перерахування грошових коштів на просування продукції (реклама) . Заявником перелічених документів до Комітету не було надано».

Це зауваження ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» спростовується наступним.

Рішенням Солом'янського суду м. Києва від 13.05.2014 у справі №760/19393/13-ц, встановлено, що Діагео Скотланд Лімітед вклала значну кількість грошей і ділових ресурсів у розвиток свого бренду «CAPTAIN MORGAN» та його варіантів, і результаті цього бренд «CAPTAIN MORGAN» є дуже популярним у всьому ЄС і має стійке зростання продажів і частки ринку.

Крім того, судом встановлено: «...що починаючи, щонайменше з 2001 року позивачем вживались заходи щодо активного просування торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» як у світі, так і на території України. Починаючи з 1944 року і до 2001 року дана торговельна марка також активно просувалась у світовому масштабі попередніми її власниками.

Судом досліджено надану позивачем довідку за вих. № 213 від 06 вересня 2013 р. ТОВ «Баядера-Імпорт», згідно якої вбачається, що лише за період з липня 2010 р. по липень 2013 р. групою компаній «Баядера» було витрачено коштів на рекламу продукції під торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» в сумі 16 384 306,87 грн. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста шість гривень вісімдесят сім копійок).

Як вбачається із матеріалів справи, торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» також активно рекламується та просувається у мережі Інтернет на різноманітних українських сайтах, приймає участь у різноманітних соціальних заходах, телебаченні, постійно підвищуючи обізнаність українських споживачів із нею.

Таким чином, суд вважає обґрунтованими твердження позивача відносно того, що торговельна марка «CAPTAIN MORGAN» активно рекламується та просувається на усій території України і як наслідок цього є добре відомою українським споживачам....».

Тобто всі зауваження надані ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» на подання з попередніми висновками у справі спростовуються матеріалами справи.

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.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення порушення у вигляді недобросовісної конкуренції тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків виручки (доходу) від реалізації товарів за останній фінансовий рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Згідно з податковою декларацією з податку на прибуток, наданою Товариством, дохід (виручка) ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік становив 531 283 184 (п'ятсот тридцять один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто вісімдесят чотири) грн.

Під час визначення розміру штрафу враховано, що пом'якшуючі обставини відсутні.

За інформацією Товариства, порушення тривало з вересня по грудень 2014 року та триває з 30.03.2016 по 30.04.2016.

Враховуючи 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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (вул. Маршала Малиновського, 14-А, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 35112619) вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу (згоди) корпорації «Diageo Scotland Limited» (м. Единбург, Велика Британія) сукупності позначень в оформленні етикетки алкогольної продукції rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black»

(Капітан Джек Блек), схожих на сукупність позначень в оформленні етикеток, які раніше почала використовувати корпорація «Diageo Scotland Limited» для алкогольної продукції «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum», що може призвести до змішування з діяльністю корпорації «Diageo Scotland Limited»

2. За порушення, вказане у пункті 1 Рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» штраф у розмірі 128 733, 85 грн (сто двадцять вісім тисяч сімсот тридцять три гривні вісімдесят п'ять копійок).

3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», у двомісячний строк з дня одержання цього рішення, припинити використання у господарській діяльності сукупності позначень в оформленні етикетки алкогольної продукції rum gold/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Gold» (Капітан Джек Голд) та rum black/напій алкогольний міцний «Тростиновий» («Тростниковый») «CAPTAIN JACK Black» (Капітан Джек Блек), схожих на сукупність позначень в оформленні етикеток, які раніше почала використовувати корпорація «Diageo Scotland Limited» для алкогольної продукції «CAPTAIN MORGAN «Original Spiced Gold» та «CAPTAIN MORGAN «Jamaica Rum», про що повідомити Антимонопольний комітет України у п'ятиденний строк з дати виконання.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ