



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11 жовтня 2018 р.

Київ

№ 548 - р

Про порушення
законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 127-26.4/201-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі – ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», Товариство, Відповідач) (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 35112619) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подання з попередніми висновками від 08.12.2017 № 127-26.4/201-16/470 - спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Комітетом розпочато розгляд справи № 127-26.4/201-16 за ознаками вчинення ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень (далі – справа).

2. СТОРОНИ

- (2) Заявником у справі є міжнародна корпорація «Diageo Brands B.V.» (далі – Заявник).
- (3) Заявник є міжнародною корпорацією, що знаходиться за адресою: Моленверф 12, 1014БГ, Амстердам, Нідерланди; ND (Molenwerf 12, 1014BG, Amsterdam, The Netherlands) та входить до світової групи компаній «Diageo» – світового виробника алкогольних напоїв преміум-класу.
- (4) Основним видом діяльності Заявника є виробництво і реалізація алкогольних напоїв відомих світових брендів.
- (5) Заявник здійснює господарську діяльність та, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є суб'єктом господарювання.
- (6) Відповідачем у справі є ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод».
- (7) 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

Товариства згідно з КВЕД 11.01 є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

- (8) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (9) Заявник і Відповідач здійснюють господарську діяльність на одному ринку, а саме, на ринку алкогольних напоїв, та є конкурентами на цьому ринку.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (10) До Комітету листом від 29.06.2016 № 160629/13151 (вх. № 8-01/117-АМ від 29.06.16) надійшла заява від Заявника про порушення Відповідачем законодавства про захист від недобросовісної конкуренції під час виробництва і реалізації алкогольних напоїв міцних «Jack Talker» «Red Level» (далі – Напій 1), «Jack Talker» «Black Level» (далі – Напій 2), «Jack Talker» «Blue Level» (далі – Напій 3) (далі разом – Напої «Jack Talker») на території України.

- (11) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 22.07.2016 № 09/196-р розпочато розгляд справи № 127-26.4/123-16 за ознаками вчинення Товариством порушень, передбачених:

- статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», щодо використання без дозволу (згоди) міжнародної корпорації «Diageo Brands B.V.» зовнішнього оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», - схожих із зовнішнім оформленням етикеток алкогольної продукції «Johnnie Walker», а саме: «Red Label», «Black Label» та «Blue Label», - яке міжнародна корпорація «Diageo Brands B.V.» раніше за ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної корпорації «Diageo Brands B.V.»;

- статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», щодо розміщення на етикетках алкогольних напоїв міцних «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», - неправдивої інформації щодо назви продукції – «UKRAINIAN WHISKYE», у той час як це є «напій алкогольний міцний».

- (12) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 11.10.2016 № 09/304-р матеріали справи № 127-26.4/123-16 за ознаками вчинення ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», щодо використання без дозволу (згоди) міжнародної корпорації «Diageo Brands B.V.» зовнішнього оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», схожих із зовнішнім оформленням етикеток алкогольної продукції «Johnnie Walker», а саме: «Red Label», «Black Label» та «Blue Label», яке міжнародна корпорація «Diageo Brands B.V.» раніше за ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної корпорації «Diageo Brands B.V.», виділено в окреме провадження та присвоєно новій справі № 127-26.4/201-16.

- (13) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 12.10.2016 № 09/305-р розгляд справи № 127-26.4/201-16 зупинено до винесення Господарським судом м. Києва відповідного рішення у справі № 910/15551/16.

- (14) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 03.07.2017 № 09/137-р розгляд справи № 127-26.4/201-16 поновлено.
- (15) Листом від 11.12.2017 № 127-26.4/09-13523 Заявнику надіслано копію подання про попередні висновки у справі від 08.12.2017 № 127-26.4/201-16/470-спр.
- (16) Листом від 08.12.2017 № 127-26.4/09-13408 Відповідачу надіслано подання про попередні висновки у справі від 08.12.2017 № 127-26.4/201-16/470-спр.
- (17) Крім того, керуючись пунктами 26 та 27 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), Комітет 08.12.2017 розмістив інформацію про подання з попередніми висновками від 08.12.2017 № 127-26.4/201-16/470-спр у справі та інформацію щодо дати, часу і місця прийняття рішення за результатами розгляду справи на офіційному веб-сайті Комітету (<http://www.amc.gov.ua>) у розділі «До уваги суб'єктів господарювання».
- (18) ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» не надало зауважень та заперечень щодо викладених у поданні з попередніми висновками від 08.12.2017 № 127-26.4/201-16/470-спр обставин справи.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності Заявника

- (19) Алкогольна продукція, яку виробляє та реалізує Заявник, представлена на світовому та національному ринках алкогольних напоїв рядом відомих брендів, зокрема: «Johnnie Walker» «Red Label» (далі – Віскі 1), «Johnnie Walker» «Black Label» (далі – Віскі 2), «Johnnie Walker» «Blue Label» (далі – Віскі 3) (далі разом – Віскі «Johnnie Walker»).
- (20) Заявник має власний веб-сайт у мережі Інтернет www.diageo.com, на якому міститься інформація щодо його діяльності та продукції.
- (21) За інформацією Заявника, в 1908 році було зареєстровано торговельну марку «Johnnie Walker», а в 1909 році у продажі з'явилися віскі «Johnnie Walker Red Label» і «Johnnie Walker Black Label».
- (22) Зазначені віскі з червоною та чорною етикеткою, за інформацією Заявника, швидко завоювали світову популярність: до 1920 року віскі «Johnnie Walker Red Label» та «Johnnie Walker Black Label» реалізовувалося у 120 країнах світу. На 2016 рік Віскі «Johnnie Walker» реалізується у 200 країнах світу.
- (23) Заявник здійснює господарську діяльність на території України опосередковано – через власне представництво «ДІАДЖЕО СКОТЛЕНД ЛІМІТЕД», зареєстроване на території України Міністерством економіки України 25.09.2008.
- (24) З початку 2005 року єдиним офіційним імпортером та дистриб'ютором Віскі «Johnnie Walker» в Україні є ТОВ «Баядера-Імпорт» (далі – ТОВ «Баядера-Імпорт») (м. Черкаси). Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію, ТОВ «Баядера-

Імпорт» зареєстроване 30.10.2002. Основним видом діяльності є оптова та роздрібна торгівля напоями.

- (25) Як зазначено Заявником, багато років поспіль Віскі «Johnnie Walker» активно рекламується та просувається на території України, що підтверджується рекламними матеріалами, опублікованими у відомих українських та іноземних журналах.
- (26) За інформацією Заявника, через свого офіційного дистриб'ютора та імпортера він вклав значні кошти у рекламування та просування Віскі «Johnnie Walker» в Україні. Лише за період з липня 2014 року по червень 2016 року групою компаній «Баядера» було витрачено 6 784 717,25 грн (шість мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімнадцять гривень і двадцять п'ять копійок) на маркетингові послуги з популяризації та просування продукції Віскі «Johnnie Walker».
- (27) Починаючи з 1961 року, «Johnnie Walker Blue Label» отримав багато нагород, у тому числі шість золотих нагород Le Monde Selection (Ля Монд Селексіон – Міжнародний незалежний інститут якості продукції), три подвійних золота на міжнародному конкурсі San Francisco World Spirits Competition» (Сан-Франциско, Конкурс Світових Спиртних Напоїв).
- (28) На конкурсі Світових Спиртних Напоїв у Сан-Франциско у 2014 році віскі «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label» зайняло друге місце та отримало срібні медалі. У 2015 році на вказаному конкурсі віскі «Johnnie Walker Blue Label» зайняло друге місце та отримало срібну медаль, віскі ж «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label» зайняло третє місце та отримало бронзові медалі.
- (29) Крім того, Заявник отримав нагороди за перші місця і здобув золоті й срібні медалі з Віскі «Johnnie Walker» у Міжнародному конкурсі вин та міцних алкогольних напоїв у 2014 – 2015 роках. (International Wine & Spirit Spirits Competition 2014 – 2015) та Міжнародному конкурсі алкогольних напоїв у 2015 – 2016 pp. (International Spirits Challenge 2015 – 2016) тощо.
- (30) ТОВ «Баядера-Імпорт» понад десять років реалізує Віскі «Johnnie Walker» у багатьох містах України, включаючи такі міста, як: Київ, Дніпро, Луганськ, Одеса, Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Житомир, Кривий Ріг, Маріуполь, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Полтава, Рівне, Мелітополь, Миколаїв, Кременчук, Вінниця, а також і в інших містах на підставі договорів, укладених з дистриб'юторськими та оптовими компаніями, що підтверджує використання торговельної марки на всій території України.
- (31) Реалізація Віскі «Johnnie Walker» в Україні здійснюється в торговельних мережах, зокрема, таких, як: «METRO», «Фуршет», «Велика Кишеня», «Novus», «BILLA», «Фора», «Сільпо», «Еко-маркет», «МЕГАМАРКЕТ», гіпермаркетів: «FOZZY», «КАРАВАН», «Ашан», - а також торгових мережах виномаркетів «Поляна», «Good Wine», мінімаркетів «Кошик» тощо.
- (32) Згідно з довідкою ТОВ «Баядера-Імпорт» № 591 від 28.07.2016, за період з 2013 по 2015 роки було ввезено та реалізовано Віскі «Johnnie Walker» обсягом 702 641 л (сімсот дві тисячі шістсот сорок один літр).
- (33) У торговельних мережах на території України Віскі «Johnnie Walker» місткістю 0,5 л, а саме, Віскі 1, Віскі 2, Віскі 3, реалізується за ціною близько 270 грн, 540 грн та 5 000 грн відповідно (станом на червень 2016 року).

- (34) Зовнішнє оформлення етикетки Віскі 1 є прямокутником червоного кольору в золотому обрамленні, на якому розміщено, зокрема, такі елементи:
- у верхній частині прямокутника міститься напис (позначення) «JOHNNIE WALKER», виконаний латинським шрифтом великими літерами золотого кольору;
 - у центральній частині міститься напис із назвою напою (позначенням) «Red Label», виконаний латинським шрифтом літерами золотого кольору;
 - у нижній центральній частині знаходиться напис (позначення), що вказує на вид напою – «BLENDED SCOTCH WHISKY», виконаний латинським шрифтом великими літерами золотого кольору.
- Усі написи (позначення) виконані іноземною мовою (див. фотокопію 1):

Johnnie Walker Red Label (Bicki 1)	Johnnie Walker Black Label (Bicki 2)	Johnnie Walker Blue Label (Bicki 3)
		

- (35) Етикетка розміщена в центральній частині лицьової поверхні пляшки вздовж умовної висхідної лінії зліва направо.
- (36) Пляшки, в які розливається та реалізується Віскі 1, за дизайном мають прямокутну форму (див. фотокопію 2):



- (37) Зовнішнє оформлення етикетки та пляшки Віскі 2 та Віскі 3 відрізняється від зовнішнього оформлення етикетки та пляшки Віскі 1 забарвленням основного фону етикетки та окремими елементами. У зовнішньому оформленні етикеток та пляшки Віскі 2 та Віскі 3 використовується загальна концепція оформлення етикетки та пляшки продукції Заявника, яка використовується й на етикетці та пляшці Віскі 1.
- (38) Склад Віскі 1 містить такі інгредієнти: витримані зернові спирти на основі ячмінного солоду та пшениці (вік витримки – у середньому близько 12 років), вода підготовлена, барвник – цукровий колір I (простий) (E150a).
- (39) Склад Віскі 2 містить такі інгредієнти: витримані зернові спирти на основі ячмінного солоду та пшениці (вік витримки – у середньому близько 4 – 5 років), вода підготовлена, барвник – цукровий колір I (простий) (E150a).
- (40) Склад Віскі 3 містить такі інгредієнти: вода підготовлена, витримані зернові спирти на основі ячмінного солоду та пшениці, карамель E150a.
- (41) Виробником на контретикетці Віскі «Johnnie Walker» вказано «Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен».
- (42) За наданими Заявником Комітету підтвердними документами, Заявник уповноважив міжнародну корпорацію «Diageo Scotland Limited» (далі – Діагео Скотланд Лімітед) (м. Единбург, Велика Британія) виробляти та пакувати Віскі «Johnnie Walker» від свого імені відповідно до чинного конфіденційного Договору про толінгове виробництво від 05.02.2005.
- (43) Відповідно до вищевказаного Договору Діагео Скотланд Лімітед, використовуючи матеріали та інгредієнти, які є власністю Заявника, а також використовуючи інтелектуальну власність, що знаходиться у власності Заявника, виготовлятиме, розливатиме та пакуватиме Продукцію (Віскі «Johnnie Walker») для та від імені Заявника.
- (44) За інформацією Заявника, «Diageo Global Supply»/«Діагео Глобал Саплай» – це назва виробництва, що є частиною бізнесу та включає виробничі потужності по всій Шотландії та на інших територіях. «Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен» є назвою місця, де розташовані виробничі потужності Діагео Скотланд Лімітед.
- (45) Заявник також повідомив Комітет, що: «...«Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен» не є ні окремою юридичною особою, ні співзасновником Діагео Скотланд Лімітед, ані самостійним суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а виступає лише структурним підрозділом компанії Діагео Скотланд Лімітед, тобто його складовою частиною, враховуючи структуру Діагео Скотланд Лімітед.
- (46) Відповідно Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен» не має ні своєї частки в активах Діагео Скотланд Лімітед, 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.
- (47) За таких обставин всі юридично значущі дії від імені структурного підрозділу Діагео Скотланд Лімітед – «Diageo Global Supply Leven»/«Діагео Глобал Саплай Левен»

вчиняє сам Діагео Скотланд Лімітед, що здійснює вирішальний вплив на згаданий структурний підрозділ завдяки праву володіння й користування всіма активами (їх значною частиною), що належать співзасновникам Діагео Скотланд Лімітед...».

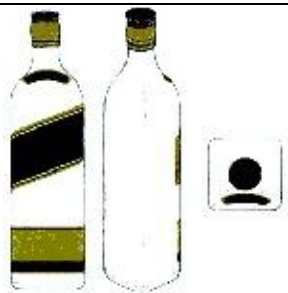
- (48) Комітету надано підтвердні документи, що Діагео Скотланд Лімітед – виробник та дистриб'ютор алкогольних напоїв та повністю належить Діагео пі.ел.сі (далі – Diageo plc) та її дочірній компанії, що зареєстрована в Шотландії за реєстраційним номером 750 із зареєстрованим офісом в Единбурзі.
- (49) Продукцію Віскі «Johnnie Walker» Діагео Скотланд Лімітед виробляє та пакує за ліцензією від компанії Заявника – власника брендів, яка повністю належить Diageo plc.
- (50) За інформацією Заявника, в Шотландії існує поділ на регіони виробництва віскі. Є п'ять основних регіонів виробництва: Високогір'я (Highlands), Спейсайд (Speyside), Рівнина (Lowlands), острів Айла (Islay), Кемпбелтаун (Campbeltown). У різних регіонах виробляють різний за характером віскі.
- (51) Як зазначає Заявник, Red Label (Віскі 1) – це стандартний купаж, до складу якого входить близько 35 сортів витримкою 3 – 5 років. Основа купажу – віскі Cardhu з медовим смаком. Також у Віскі 1 входять димно-торф'яні сорти з островів. Досить різкий і злегка агресивний завдяки своїй молодості.
- (52) Johnnie Walker Black Label (Віскі 2) – купаж класу «де люкс», до складу якого входить близько 40 сортів витримкою не менше 12 років. 35 сортів з 40 – солодові віскі. Головна перевага Віскі 2 – складність смаку. У Віскі 2 входять віскі практично з усіх регіонів виробництва, завдяки чому і народжується складний смак. Кожен із 40 сортів по-своєму впливає на неповторність купажу. Але при цьому є 4 основних аромати. Унікальний віскі зі Спейсайд – Cardhu (кард). Cardhu – основа купажу Віскі 2, він надає букету медових ноток, шовковистості і ніжності. Інші сорти із Спейсада і Високогір'я надають яблучних і злегка цитрусових тонів. На контрасті зі свіжими квітково-фруктовими тонами Спейсайд у купаж входять сорти з островів Шотландії – Caol Ila (Кул Айла) і Lagavulin (Лагавулін). Завдяки їм у купажі з'являються димно-торф'яні і морські тони. Завдяки сортам, витриманим у бочках з-під хересу, в купажі з'являються пряні тони сухофруктів, родзинок і трохи в'яленого чорносливу, злегка винний, хересовий смак. Вершкові, ванільні тони з'являються завдяки бочкам з-під бурбона і зерновим сортам віскі, які мають більш солодкі тони.
- (53) За інформацією Заявника, Віскі 3 – це суміш 16 рідкісних сортів. Деяким з них – 50 років. До складу входить Auchterool 1923 року – продукт зниклої віскокурні з Рівнини. Середній вік спиртів – 25 років. 3 тисячі бочок на Віскі 3 йде в середньому одна. Віскі в кожній бочці неповторний. На Віскі 3 вік не вказується зовсім. Старі сорти (50 років) змішуються з більш молодими. Основа купажу – Royal Lochnagar з Високогір'я, який надає соковитого квірково-фруктового смаку, а Caol Ila з Айли – димно-торф'яних і морських тонів.
- (54) За інформацією Заявника, в Україні щонайменше з 2005 року Заявник використовує етикетки на Віскі «Johnnie Walker» із позначенням «BLENDED SCOTCH WHISKY».
- (55) У всьому світові Заявник має багато міжнародних та національних реєстрацій серії торговельних марок «Johnnie Walker», які, починаючи ще з 1908 року і на сьогодні, діють на територіях майже усіх країн світу. За інформацією Заявника, у світі

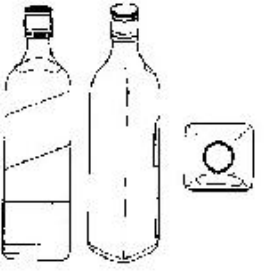
зареєстровано 1416 торговельних марок серії «Johnnie Walker» майже у всіх країнах світу (у 188-ми з 193-х країн світу).

- (56) З метою набуття в Україні виключних прав інтелектуальної власності щодо оригінальних етикеток власної продукції – Віскі «Johnnie Walker», Заявником зареєстровано в Україні серію торговельних марок, які захищають елементи етикеток його продукції (і словесні, і зображувальні, і комбіновані).
- (57) Заявник є власником серії торговельних марок «Johnnie Walker» та його видів, а саме: «Johnnie Walker» «Red Label», «Johnnie Walker» «Black Label», «Johnnie Walker» «Blue Label» за свідоцтвами України №№ 3759, 3763, 3764, 34860, 34861, 34862, 35678, 36303, 39859, 40854, 150428, 178310, 182306 (див. табл. 1), - якими маркується алкогольна продукція (клас 33) з оригінальною назвою та оформленням етикетки.

Таблиця 1

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг, власником яких є Заявник

Торговельна марка	Номер заявки	Дата пріоритету	Номер реєстрації	Дата реєстрації	Класи МКТП
BLACK LABEL	25440/SU	06.09.1961	3759	27.12.1994	33
RED LABEL	25441/SU	06.09.1961	3763	27.12.1994	33
JOHNNIE WALKER	25442/SU	06.09.1961	3764	27.12.1994	33
	20001095619	07.09.2001	34860	15.09.2003	33

	2001095620	07.09.2001	34861	15.09.2003	33
	2001095621	07.09.2001	34862	15.09.2003	33
	2000094090	18.09.2000	35678	17.11.2003	33
	2001095618	07.09.2001	36303	15.12.2003	33
BLUE LABEL	2002032188	18.03.2002	39859	17.05.2004	33
GOLD LABEL	2002064767	11.06.2002	40854	15.06.2004	33
JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL	m201104167	18.03.2011	150428	10.01.2012	33
JOHN WALKER & SONS ODYSSEY	m201219363	08.11.2012	178310	11.11.2013	33
JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK	m201300627	16.01.2013	182306	25.02.2014	33

- (58) Всі елементи зазначених знаків для товарів і послуг Заявника майже повністю відтворені в оформленні етикеток Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника.
- (59) Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 27.03.2017 у господарській справі № 910/15551/16 визнано:
- (60) «... Знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER» є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).
- (61) Знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).
- (62) Знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER RED LABEL» є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).
- (63) Знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).



- (64) Знак для товарів і послуг є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ м. Амстердам, Нідерланди).



- (65) Знак для товарів і послуг є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ м. Амстердам, Нідерланди).



- (66) Знак для товарів і послуг є добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ м. Амстердам, Нідерланди)...

- (67) Отже, на етикетках Віскі «Johnnie Walker» розміщено позначення, яким надано правову охорону, у тому числі і в Україні, свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, і які визнані добре відомими в Україні, власником яких є Заявник.
- (68) Зазначені елементи зовнішнього оформлення етикетки Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника в їх сукупності є індивідуалізуючими, тобто такими, які мають вирізняти алкогольну продукцію виробництва Заявника з-поміж іншої алкогольної продукції.
- (69) Протягом багатьох років поспіль в Україні Заявник інтенсивно використовує належні йому торговельні марки «Johnnie Walker», якими маркуються Віскі «Johnnie Walker» та його види «Johnnie Walker» «Red Label», «Johnnie Walker» «Black Label», «Johnnie Walker» «Blue Label» з оригінальними назвою та етикетками.
- (70) Протягом всього періоду реалізації Віскі «Johnnie Walker» зовнішнє оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» майже не змінювалось.
- (71) За винятком маркування українською мовою, позначення та всі істотні елементи етикеток, з якими Віскі «Johnnie Walker» реалізується в інших країнах світу, є аналогічними.
- (72) Продукція Заявника, з використанням у зовнішньому оформленні етикеток Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3 знаків для товарів і послуг «Johnnie Walker», є широко відомою в Україні, що надає їй розрізняльної здатності і створює міцний асоціативний зв'язок між продукцією та Заявником, зокрема Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3 під торговельною маркою «Johnnie Walker».
- (73) Тривалий та безперервний строк реалізації Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника, з оригінальними і впізнаваними споживачами назвою та етикетками, з використанням позначень «Johnnie Walker», «Red Label», «Black Label» та «Blue Label», активне рекламування та просування його на ринку України допомогли Заявнику здобути велику кількість споживачів та сприяли набуттю Заявником ділової репутації та зростанню обсягів продажу зазначеної продукції в Україні.

4.2. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності Відповідача

- (74) У травні 2016 року Заявнику стало відомо, що ТОВ «Сімферопольський вино-кон'ячний завод» здійснює виробництво та реалізацію в Україні міцних алкогольних напоїв торговельної марки «Jack Talker» та його видів: «Jack Talker» «Red Level», «Jack Talker» «Black Level», «Jack Talker» «Blue Level», використовуючи при цьому оформлення етикеток, які, на думку Заявника, є схожими з оформленням етикеток Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника, що може призвести до змішування з його діяльністю.
- (75) Зовнішнє оформлення етикетки Напою 1 являє собою прямокутник червоного кольору в золотому обрамленні, на якому розміщено, зокрема, такі елементи:
 - у верхній частині прямокутника міститься напис (позначення) «JACK TALKER», виконаний латинським шрифтом великими літерами білого кольору;
 - у центральній частині міститься напис із назвою напою (позначенням) «Red Level», виконаний латинським шрифтом літерами білого кольору;
 - у нижній центральній частині знаходиться напис (позначення), що вказує на вид напою – «UKRAINIAN WHISKY», виконаний латинським шрифтом великими літерами білого кольору.

Усі вищезазначені написи (позначення) виконані іноземною мовою (див. фотокопію 3):

Jack Talker Red Level (Напій 1)	Jack Talker Black Level (Напій 2)	Jack Talker Blue Level (Напій 3)
		

- (76) Етикетка розміщена в центральній частині лицьової поверхні пляшки вздовж умовної висхідної лінії зліва направо.
- (77) Пляшки, в які розливається та реалізується Напій 1, за дизайном мають прямокутну форму (див. фотокопію 4):



- (78) Зовнішнє оформлення етикетки та пляшки Напою 2 та Напою 3 відрізняється від зовнішнього оформлення етикетки та пляшки Напою 1 забарвленням основного фону етикетки та окремими елементами. У зовнішньому оформленні етикеток та пляшки Напою 2 та Напою 3 використовується загальна концепція оформлення етикетки та пляшки продукції Товариства, яка використовується і на етикетці та пляшці Напою 1.
- (79) На думку Заявника, етикетки Біскі «Johnnie Walker» «Red Label», «Johnnie Walker» «Black Label», «Johnnie Walker» «Blue Label», які використовує Заявник, та етикетки алкогольних напоїв «Jack Talker» «Red Level», «Jack Talker» «Black Level», «Jack Talker» «Blue Level», які використовує Відповідач, є схожими настільки, що їх можна

сплутати між собою як за назвами напоїв, так і за сукупністю домінуючих ознак етикеток.

- (80) Виробником Напою 1, Напою 2 та Напою 3 на контретикетці зазначено ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» або ТОВ «СВКЗ» (ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод»).
- (81) Як зазначено на контретикетках, Напої «Jack Talker» Товариство виробляє відповідно до Технічних умов (ТУ У 11.0-35112619-00662015).
- (82) Склад Напою 1, Напою 2 та Напою 3 є ідентичним та містить такі інгредієнти: настій спиртовий солоду пивоварного ячмінного, спирт етиловий ректифікований «Люкс», вода питна підготовлена, цукор білий, спирт плодовий молодий.
- (83) Напої «Jack Talker» розливаються у пляшки місткістю 0,5 л і реалізуються в торговельній мережі за ціною приблизно 75 – 90 грн (на червень 2016 та червень 2017 років).
- (84) Товариство повідомило Комітет, що виробляє та реалізовує Напої «Jack Talker» з двома видами етикеток, які відрізняються одна від одної лише зовнішнім оформленням самої етикетки, у той час як контретикетки є однаковими.
- (85) Зовнішнє оформлення другого виду етикеток продукції «Jack Talker» схоже на зовнішнє оформлення першого виду етикеток і відрізняється лише відсутністю у нижній центральній частині етикетки напису (позначення), що вказує на вид напою – «UKRAINIAN WHISKYE».
- (86) Тобто, ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» виробляє та реалізовує Напої «Jack Talker», зокрема, з двома видами етикеток: один вид для напоїв – Напій 1, Напій 2 та Напій 3 із написом (позначенням), що вказує на вид напою – «UKRAINIAN WHISKYE», інший – без цього напису (позначення).
- (87) Листом від 10.10.2016 № 490 (zareєстрований у Комітеті 19.10.2016 за № 8-127/1124 кі) щодо обрання саме таких написів (позначення) та зовнішнього оформлення етикеток своєї продукції Відповідач надав так пояснення:
- (88) «...«Jack Talker» – перекладається як «Джек Базіка». Джек Базіка – вигаданий персонаж дизайнером та маркетинговою службою.
- (89) «Red Level», «Black Level», «Blue Level» перекладається як червоний, чорний, синій рівень, відповідно.
- (90) № 6, № 12, № 18 – нічого не означає, дизайнерська вигадка...»
- (91) Щодо загального фону, то Відповідач зазначив, «...що загальний фон етикетки (колір) обрано в залежності від написів (наприклад, напис «Black Level» розміщено на чорному фоні, напис «Blue Level» на синьому, «Red Level» - червоному).
- (92) Шрифт та розміщення позначень, як зазначає Відповідач, обрано дизайнером, який самостійно обрав стиль...»
- (93) Крім того, як зазначає Відповідач, «...кожна продукція, яка виробляється ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» є індивідуальною, тому має різну форму пляшки. Інша продукція не розливається в пляшки, в які розливаються алкогольні напої міцні Напої «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level».

- (94) Крім того, Відповідач зазначив, що «...кожна продукція, яка виробляється ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», є індивідуальною, тому у кожній одиниці продукції індивідуальна етикетка, не схожа на іншу...»
- (95) Позначення на етикетці Напоїв «Jack Talker» виконані англійською мовою, за поясненнями Відповідача, відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
- (96) Державна служба інтелектуальної власності України 10.12.2015 зареєструвала три торговельні марки **Jack Talker Blue Level** **Джек Толкер Блю Левел**, **Jack Talker Red Level** **Джек Толкер Ред Левел**, **Jack Talker Black Level** **Джек Толкер Блек Левел** і видала свідоцтва України № 206769, № 206770, № 206771 відповідно на ім'я ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод».

Таблиця 2

Свідоцтва на знаки для товарів і послуг, власником яких був Відповідач

Торговельна марка	Номер заявки	Дата пріоритету	Номер реєстрації	Дата реєстрації	Класи МКТП
Jack Talker Blue Level Джек Толкер Блю Левел	m 201516076	18.09.2015	206769	10.12.2015	33
Jack Talker Red Level Джек Толкер Ред Левел	m 201516079	18.09.2015	206770	10.12.2015	33
Jack Talker Black Level Джек Толкер Блек Левел	m 201516081	18.09.2015	206771	10.12.2015	33

- (97) Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.03.2017 у господарській справі № 910/15551/16 торговельні марки за свідоцтвами України №№ 206769, 206770, 206771 на знаки для товарів і послуг визнані недійсними.
- (98) ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» 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», а також міцних алкогольних напоїв з назвою «Black Jack» та «Jack Talker» (усі назви – мовою оригіналу) тощо.
- (99) Відповідач має власний веб-сайт у мережі Інтернет www.svkz.ua, на якому міститься інформація щодо його діяльності та алкогольної продукції, яку він реалізує.
- (100) Листом від 10.10.2016 № 490 (вх. № 8-127/1124 кі від 19.10.2016 за) ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» повідомило Комітет про те, що почало виробляти та реалізовувати Напої «Jack Talker» із грудня 2015 року.
- (101) У цьому ж листі ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» повідомило Комітет про те, що самостійно розробило та виготовило оригінал-макети Напоїв «Jack Talker».

- (102) Також Відповідач зазначив, що виробником етикеток продукції ТМ «Jack Talker» є товариство з обмеженою відповідальністю «КАНЦОПТТОРГ» (м. Дніпро).
- (103) Листом від 10.10.2016 № 490 Товариство повідомило Комітет, що у грудні 2015 року всього вироблено алкогольної продукції ТМ «Jack Talker» 45 000 пляшок, а реалізовано у 2015 році – 15 561, у 2016 році вироблено алкогольної продукції ТМ «Jack Talker» 364 160 пляшок, а реалізовано у 2016 році – 279 872 пляшки. Тобто, на 10.10.2016 вироблено 409 160 пляшок алкогольної продукції, а реалізовано, за повідомленням Відповідача, у 2015 – 2016 роках (на серпень 2016) 295 433 пляшки.
- (104) Водночас, відповідно до накладних, ТОВ «КАНЦОПТТОРГ» поставило Відповідачу у 2015 році 96 500 етикеток на алкогольну продукцію ТМ «Jack Talker», а в 2016 році – 440 000 етикеток. Всього за 2015 – 2016 роки вироблено 536 500 етикеток.
- (105) У Комітеті відсутні підтвердні документи щодо припинення Товариством виробництва та реалізації напоїв алкогольних міцних ТМ «Jack Talker», а саме: «Jack Talker Red Level», «Jack Talker Black Level», «Jack Talker Blue Level», - з етикетками, що є предметом розгляду цієї справи.
- (106) Гарантійний термін зберігання напоїв міцних ТМ «Jack Talker» – 2 роки з дати розливу.
- (107) Листом від 10.10.2016 № 490 Товариство повідомило Комітет, що Напої «Jack Talker» реалізуються, зокрема, в таких торговельних мережах України: ТОВ «Альянс Маркет» (Евротек); ТОВ «Астерс груп» (Фуршет), ТОВ «Барві Холдинг 2» (Евротек), ТОВ «Група Рітейла України» (Караван), ТОВ «Новус Україна» (Новус), ТОВ «Пакко Холдинг» (Пакко), ТОВ «Союз Рітейл Д» (Новус), ТОВ «Фудмережа» (Велика кишеня), ТОВ «Омега» (Варус) тощо.
- (108) За повідомленням Відповідача, з 2015 року по серпень 2016 року ним було здійснено експортування продукції ТМ «Jack Talker» (27 960 пляшок місткістю 0,5 л) до Узбекистану, Азербайджану на загальну суму 24 588 дол. США.
- (109) Також, Товариство зазначило, що не фіксувало, з якою етикеткою було експортовано продукцію ТМ «Jack Talker».
- (110) За повідомленням Товариство, воно не брало участі у виставках, конкурсах, не одержувало нагород щодо Напоїв «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», - а також не рекламувало зазначені алкогольні напої.

4.3. Обставини справи, встановлені за результатами аналізу зовнішнього оформлення етикеток Напоїв «Jack Talker» та зовнішнього оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker»

- (111) Етикетки як Напоїв «Jack Talker», так і Віскі «Johnnie Walker», є прямокутником червоного («Red Level» чи «Red Label»), чорного («Black Label» чи «Black Label») чи синього («Blue Level» чи «Blue Label») кольору відповідно в золотому обрамленні.
- (112) У верхній частині етикетки центральним елементом торговельних марок Заявника є саме напис «Johnnie Walker», який виступає окремою добре відомою торговельною маркою, а додатковими елементами, що дозволяють відрізнити марки алкогольних напоїв, виступають написи «Blue Label», «Red Label», «Black Label». У свою чергу центральним елементом, який утворює серію торговельних марок Відповідача, є саме напис «Jack Talker», а додатковими елементами – «Blue Level», «Red Level», «Black Level».

- (113) Як словосполучення «Johnnie Walker», так і словосполучення «Jack Talker», є абстрактними по відношенню до продукції, для маркування якої вони призначені, тобто мають фантазійний характер. У цих словосполученнях, у маркуванні продукції розміщено позначення у вигляді імені та прізвища людини.
- (114) Позначення «Johnnie Walker» і позначення «Jack Talker» виконано іноземною мовою, латинським шрифтом великими літерами.
- (115) У зв'язку з тим, що ім'я та прізвище людини «Johnnie Walker» та «Jack Talker» мають англійське походження, це підсилює схожість цих позначень.
- (116) Оригінальні назви «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «Johnnie Walker Blue Label» складаються з основної назви – «Johnnie Walker», спільної для Біскі «Johnnie Walker», та додаткової назви – «Red Label», «Black Label», «Blue Label» відповідно, яка відрізняє один напій продукції «Johnnie Walker» від іншого.
- (117) Назви «Jack Talker Red Label», «Jack Talker Black Label», «Jack Talker Blue Label» складаються також з основної назви – «Jack Talker», спільної для Напоїв «Jack Talker», та додаткової назви – «Red Label», «Black Label», «Blue Label» відповідно, яка відрізняє один напій продукції «Jack Talker» від іншого.
- (118) Ці назви виконані як на етикетках Напоїв «Jack Talker», так і на етикетках Біскі «Johnnie Walker» в два рядки, латинським алфавітом та розміщені по умовній висхідній лінії зліва направо.
- (119) Позначення «Red Label», «Black Label» та «Blue Label» на етикетках Напоїв «Jack Talker», так само, як і позначення «Red Label», «Black Label» та «Blue Label» на етикетках Біскі «Johnnie Walker», розміщені в центральній частині етикеток, виконані іноземною мовою, латинським шрифтом набагато більшого розміру, ніж позначення основної назви «Jack Talker» та «Johnnie Walker» відповідно.
- (120) Щодо додаткових позначень Біскі «Johnnie Walker» та Напоїв «Jack Talker» – словосполучень «Red Label», «Black Label», «Blue Label» та «Red Level», «Black Level», «Blue Level», слід відзначити, що вони мають тотожні елементи – слова «Red», «Black» та «Blue», які:
- мають самостійне значення – перекладаються з англійської мови як «червоний», «рудий» («Red»), «чорний» («Black») та «синій», «блакитний» («Blue»);
 - перебувають під логічним наголосом, оскільки саме слова «Red», «Black» та «Blue» відрізняють кожен знак і позначення від інших знаків та позначень відповідної серії і, більше того, вказують на вид відповідного алкогольного напою, який марковано відповідним знаком.
- (121) Крім того, переважна кількість елементів на етикетках Біскі «Johnnie Walker» та на етикетках Напоїв «Jack Talker» розміщується ідентично на площині етикеток:
1. Обрамлення етикеток у вигляді смуг.
 2. Розміщення під верхньою окантовкою по центру позначення з основною назвою продукції.
 3. Розміщення під позначенням з основною назвою продукції по центру позначення з додатковою назвою продукції.
- (122) Етикетки як Напоїв «Jack Talker», так і Біскі «Johnnie Walker» розміщені в центральній частині лицьової поверхні пляшки вздовж умовної висхідної лінії зліва направо.

- (123) Пляшки, в які розливаються та реалізуються Напої «Jack Talker» і Віскі «Johnnie Walker», за дизайном мають прямокутну форму.
- (124) Відповідач використовує загальний підхід Заявника та сукупність позначень в оформленні етикетки 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. Саме сукупність таких дій Відповідача щодо оформлення етикеток для власної алкогольної продукції призводить 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 самих полицях у торговельних мережах.
- (125) Отже, аналіз зовнішнього оформлення етикеток Напоїв «Jack Talker», а саме: Напою 1, Напою 2 та Напою 3, - та зовнішнього оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker», а саме: Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3, - виробництва Заявника, свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: схожа форма етикеток та їх розміщення на лицьовій стороні пляшки (вздовж умовної висхідної лінії зліва направо), схожа назва продукції, основний (загальний) фон та колір написів, загальна композиція етикеток, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти, мова та використання схожої гами кольорів (див. фотокопію 5):

Johnnie Walker Red Label	Johnnie Walker Black Label	Johnnie Walker Blue Label
		
Jack Talker Red Level	Jack Talker Black Level	Jack Talker Blue Level
		

- (126) Сукупність позначень в оформленні етикеток Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3, які використовує Заявник, та сукупність позначень в оформленні етикеток Напій 1, Напій 2 та Напій 3, які використовує Відповідач, є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою як за оригінальними назвами напоїв, так і за сукупністю домінуючих ознак етикеток.

4.4. Обставини справи, встановлені за результатами опитування споживачів

4.4.1. Опитування, проведене приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група Київ»

- (127) Заявником до матеріалів справи додано висновок приватного підприємства «Міжнародна маркетингова група» (далі – ПП «Міжнародна маркетингова група») (м. Київ) від 19.09.2016, зроблений на підставі адвокатського запиту Заявника від 15.08.2016, про проведення опитування споживачів, зокрема щодо можливості сплутування Напоїв «Jack Talker» з Віскі «Johnnie Walker».
- (128) ПП «Міжнародна маркетингова група», відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 22.07.2014, основним видом діяльності є, зокрема, «дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки».
- (129) У період з 22 серпня по 12 вересня 2016 року ПП «Міжнародна маркетингова група» методом «онлайн-опитування» респондентів у містах Києві, Дніпро, Львові, Одесі, Харкові та Вінниці було проведено відповідне дослідження з питань, чи відома споживачам продукція під серією знаків «Johnnie Walker» та чи можливо сплутати з нею продукцію під серією знаків «Jack Talker».
- (130) За результатами вказаного дослідження 19.09.2016 було складено відповідний висновок (далі – Висновок).
- (131) Так, виходячи із загальної кількості респондентів-споживачів, які брали участь в опитуванні, що становить 1 500 осіб, та резолютивної частини Висновку:
- (132) 54,8 відсотка опитуваних споживачів вважають, що власником Напоїв «Jack Talker» є Заявник, що підтверджує сплутування продукції Відповідача з продукцією Заявника;
- (133) 84 відсотки опитуваних споживачів зазначили про схожість Напоїв «Jack Talker» з Віскі «Johnnie Walker»;
- (134) 55,9 відсотка опитуваних споживачів могли би переплутати Напої «Jack Talker» з Віскі «Johnnie Walker».

4.4.2. Опитування, проведене органами Комітету

- (135) Для з'ясування можливості змішування Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3 виробництва Заявника з Напоєм 1, Напоєм 2 та Напоєм 3 виробництва Відповідача органами Комітету було також проведено опитування споживачів щодо сприйняття споживачами схожості описаного вище зовнішнього оформлення етикеток Напоєм 1, Напоєм 2, Напоєм 3 з Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3. Загальна кількість опитуваних становила 1000 осіб.
- (136) За результатами проведеного опитування споживачів:
- (137) 75 відсотків споживачів вважають, що виробником Напоєм «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», - є компанія «Діаджео» (Заявник);
- (138) 86 відсотків споживачів вважають, що Напій 1, Напій 2, Напій 3 та Віскі 1, Віскі 2, Віскі 3 належать одному виробнику;
- (139) 93 відсотки споживачів вважають, що зовнішнє оформлення етикеток Напоєм 1, Напоєм 2 та Напоєм 3 є схожим із зовнішнім оформленням етикеток Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3;
- (140) 85 відсотків споживачів відповіли, що могли б придбати Напій 1, Напій 2 та Напій 3 внаслідок сплутування з Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3.

- (141) Отже, як свідчать результати опитування, більшість споживачів може прийняти продукцію Напій 1, Напій 2 та Напій 3 виробництва Відповідача за продукцію Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3 виробництва Заявника, тобто у споживача може виникнути асоціативний зв'язок між продукцією і господарською діяльністю Заявника та продукцією і господарською діяльністю Відповідача, що може призвести до змішування діяльності цих суб'єктів господарювання.

4.5. Обставини справи, встановлені за результатами висновків експертів, що мають спеціальні знання

4.5.1. Висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 04-07/16 від 04.07.2016, складений атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б.В.

- (142) Додатково на підтвердження вищевказаної схожості зовнішнього оформлення етикеток Напоїв «Jack Talker» та зовнішнього оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» Заявник надав Комітету висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 04-07/16 від 04.07.2016, складений на підставі адвокатського запиту представника Заявника за № 100616/13151 від 10.06.2016, 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).
- (143) Відповідно до висновку зазначеного експертного дослідження, судовим експертом встановлено, зокрема, що:
- (144) «...Сукупність факторів вказує на наявність фонетичної (звукової), графічної та семантичної схожості між позначенням Відповідача «Jack Talker» та Заявника «Johnnie Walker», що обумовлюється наявністю між ними схожості до ступеню сплутування.
- (145) Сукупність факторів вказує на наявність фонетичної (звукової), графічної та семантичної схожості між позначенням Відповідача «Red Level», «Black Level» та «Blue Level» у назві продукції Відповідача «Jack Talker Red Level», «Jack Talker Black Level» та «Jack Talker Blue Level» відповідно та позначеннями «Red Label», «Black Label» та «Blue Label» позначення «Johnnie Walker «Red Label», «Black Label» та «Blue Label» відповідно, що обумовлюється наявністю між ними схожості до ступеню сплутування...»
- (146) Отже, експерт приходить до висновку, що:

Jack Talker Blue Level
Джек Толкер Блю Левел

«...1. серія знаків за свідоцтвами України №№ 206769 **Джек Толкер Блю Левел**, 206770

Jack Talker Red Level **Jack Talker Black Level**
Джек Толкер Ред Левел, 206771 **Джек Толкер Блек Левел** є схожою з серією позначень «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», які використовуються «Diageo»;

2. Знак «Jack Talker Blue Level» за свідоцтвом № 206769 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Johnnie Walker Blue Label», яке використовується компанією Заявника;

3. Знак «Jack Talker Red Level» за свідоцтвом № 206770 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Johnnie Walker Red Label», яке використовується компанією «Diageo»;

4. Знак ««Jack Talker Black Level» за свідоцтвом № 206771 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «Johnnie Walker Black Label», яке використовується компанією «Diageo»...»

- (147) У висновку також вказано, що «...товари 33 класу МКТП, вказані у свідоцтвах України №№ 206769 **Jack Talker Blue Level** **Джек Толкер Блю Левел**, 206770 **Jack Talker Red Level** **Джек Толкер Ред Левел**, 206771 **Jack Talker Black Level** **Джек Толкер Блек Левел** на знаки, є спорідненими з товаром «віскі», для маркування якого компанією «Diageo» використовуються позначення «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label».
- (148) Крім того, експертом встановлено, що:
- (149) - оригінальні назви товарів слід визнати схожими до ступеня сплутування;
- (150) - етикетки Віскі 1, Віскі 2, Віскі 3 та Напою 1, Напою 2, Напою 3 є схожими за всіма графічними ознаками, що в поєднанні зі схожістю оригінальних назв товарів вказує на наявність між ними схожості до ступеня сплутування в цілому;
- (151) - сукупність ознак, які впливають на формування зовнішнього вигляду пляшок Напою 1, Напою 2, Напою 3 та Віскі 1, Віскі 2, Віскі 3 робить їх схожими між собою до ступеня сплутування.
- (152) Отже, у результаті проведеного порівняльного дослідження етикеток та форми пляшок експертом також було, зокрема, встановлено, що:
- (153) «...– спосіб фактичного використання знака за свідоцтвом України № 206769 **Jack Talker Blue Level** **Джек Толкер Блю Левел**, підсиляє його схожість з позначенням «Johnnie Walker Blue Label», використання якого для маркування споріднених товарів було розпочато компанією «Diageo» раніше;
- (154) – спосіб фактичного використання знака за свідоцтвом України № 206770 **Jack Talker Red Level** **Джек Толкер Ред Левел**, підсилює його схожість з позначенням «Johnnie Walker Red Label», використання якого для маркування споріднених товарів було розпочато компанією «Diageo» раніше;
- (155) – спосіб фактичного використання знака за свідоцтвом України № 206771 **Jack Talker Black Level** **Джек Толкер Блек Левел**, підсилює його схожість з позначенням «Johnnie Walker Black Label», використання якого для маркування споріднених товарів було розпочато компанією «Diageo» раніше...»
- (156) Отже, експерт приходить до висновку про те, що торговельні марки **Jack Talker Blue Level** **Джек Толкер Блю Левел**, **Jack Talker Red Level** **Джек Толкер Ред Левел**, **Jack Talker Black Level** **Джек Толкер Блек Левел** за свідоцтвами №№ 206769, 206770, 206771 від 10.12.2015 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки здатні викликати у споживачів

помилкове уявлення про походження їх від особи, яка використовує позначення «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label» для маркування споріднених товарів, а саме від компанії «Diageo».

4.5.2. Висновок експерта № 1131 від 10.01.2017 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 910/15551/16, складений судовим експертом Дорошенко О.Ф.

(157) До матеріалів справи Заявником було додано висновок експерта № 1131 від 10.01.2017 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 910/15551/16, складений на підставі листа начальника відділу забезпечення діяльності судової колегії Господарського суду міста Києва Гончаренко С. від 27.10.2016, судовим експертом Дорошенко О.Ф.

(158) Відповідно до висновку експерта:

Jack Talker Blue Level

Джек Толкер Блю Левел

(159) «...Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206769 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України № 3764, № 39859 (які сукупно складають знак «Johnnie Walker Blue Label») стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Jack Talker Red Level

Джек Толкер Ред Левел

(160) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206770 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Red Label» відповідно за свідоцтвами України № 3764, № 3763 (які сукупно складають знак «Johnnie Walker Red Label») стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Jack Talker Black Level

Джек Толкер Блек Левел

(161) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206771 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Black Label» відповідно за свідоцтвами України № 3764, № 3759 (які сукупно складають знак «Johnnie Walker Black Label») стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.



(162) Позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-кон'ячний завод» є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.)



торговельною маркою
стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації
знаків.

за свідоцтвом України № 39859,



- (163) Позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.)



торговельною маркою
стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації
знаків.

за свідоцтвом України № 3763,



- (164) Позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.)



торговельною маркою

за свідоцтвом України № 3759,

стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Jack Talker Blue Level
Джек Толкер Блю Левел

- (165) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206769 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.).

Jack Talker Red Level
Джек Толкер Ред Левел

- (166) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206770 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.).

Jack Talker Black Level
Джек Толкер Блек Левел

- (167) Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 206771 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.)...»

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

- (168) Ринок алкогольних напоїв в Україні, на якому діє Відповідач, є конкурентним. Зокрема, серед основних брендів віскі, які реалізуються в Україні, є: Bicki «Johnnie Walker», «Wild Turkey»; «Jack Daniel's»; «Jack Daniel's Single Barrel»; «Jack Daniel's Silver Select Single Barrel»; «Jack Daniel's Tennessee Honey»; «Gentleman Jack»; «American Honey»; «Hankey Bannister»; «MacArthur's»; «Jameson Irish Whiskey»; «Glen Grant Old Smuggler»; «Ballantine's»; «Ballantine's Very Old»; «Glen Grant Majors Reserve»; «Highland Park»; «Douglas Laing Provenance Linkwood Vintage»; «Dewar's»; «The Macallan Rare»; «The Famous Grouse 16 YO Special Edition»; «Tullamore Dew Original», «Irishman Single Malt Irish Whisky», «William Lawson's»; «Chivas», «Old Smuggler» тощо.
- (169) При цьому кожна торговельна марка та етикетка зазначених вище напоїв є індивідуальною і не схожою одна на одну. Наведені вище торговельні марки й етикетки продукції вищезазначеного віскі цілком відрізняються від віскі виробництва Заявника, його етикетки та вигляду в цілому, що підтверджує чітку індивідуально виважену політику кожного світового виробника віскі при створенні того чи іншого бренду (назви віскіа) з метою уникнення в подальшому будь-яких сплутувань та схожості між торговельними марками своїх напоїв з торговельними марками продукції віскі інших виробників.
- (170) 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 і назви продукції, використання відповідної гами кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність кожної такої продукції та визначає оригінальність дизайну

етикеток, що відрізняє продукцію одного виробника від іншого і виключає змішування їх діяльності.

4.7. Обставини справи, встановлені за результатами розгляду Господарським судом м. Києва справи № 910/15551/16

(171) Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.03.2017 у господарській справі № 910/15551/16, яке набрало законної сили, зокрема:

(172) «...- Зобов'язано ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" припинити порушення прав інтелектуальної власності DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) на добре відомі торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL»,



(173) - Заборонено ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" використовувати схожі з добре відомими торговельними марками DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL»,



(174) позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whisky), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whisky), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whisky) із зазначеним нанесенням вищевказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whisky), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whisky), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whisky), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» в діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет.

(175) - Зобов'язано ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" усунути схожі з добре відомими торговельними марками DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL»,

«JOHNNIE WALKER BLUE LABEL»,



словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whisky), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whisky), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет.

- (176) - Зобов'язано ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whisky) «Jack Talker Blue Level» (Джек Толкер Блю Левел), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Бі.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) на добре відомі торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL»,



...».

5. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ ТА ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (177) За наявною в Комітеті інформацією, Відповідач здійснює виробництво та реалізацію Напоїв «Jack Talker» з грудня 2016 року.
- (178) Заявник, здійснюючи щонайменше з 2005 року виробництво та реалізацію Віскі «Johnnie Walker», має пріоритет на використання зовнішнього оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker».
- (179) Заявник не надавав дозволу (згоди) Відповідачу на використання його або схожого на нього оформлення етикеток Напою 1, Напою 2 та Напою 3.
- (180) Рекламні кампанії ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» для підвищення популярності Напою 1, Напою 2 та Напою 3 не проводилися, участі у виставках із цією продукцією товариство не брало.
- (181) Безперервно, починаючи щонайменше з початку 2005 року, Заявник через реалізацію Віскі «Johnnie Walker» з оригінальними етикетками, активне рекламування та

просування її на ринку України через представництво та офіційного дистриб'ютора має пріоритет на використання етикетки Віскі «Johnnie Walker» та його видів «Johnnie Walker» «Red Label», «Johnnie Walker» «Black Label», «Johnnie Walker» «Blue Label».

- (182) Отже, виходячи з вищевикладеного, ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», використовуючи напрацьовану репутацію Заявника з відповідною назвою та відповідним оформленням етикеток, може отримати неправомірні переваги в конкуренції не завдяки власним досягненням, а від використання схожої назви та схожого оформлення етикеток Напою 1, Напою 2 та Напою 3.
- (183) Такі переваги, зокрема, полягають у можливості легко вийти на ринок через впізнаваність назви та оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника.
- (184) При цьому такі переваги в конкуренції Відповідач здобуває не завдяки власним розробкам та досягненням, а через використання схожої назви та схожого оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника без дозволу (згоди) Заявника, який раніше почав використовувати таку назву та зовнішнє оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» у господарській діяльності та здобув від початку використання такої назви та такого оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» ділову репутацію на відповідному ринку.
- (185) Про це свідчить, зокрема, те, що на момент початку реалізації Відповідачем Напою 1 Напою 2 та Напою 3 Заявник вже багато років виробляв та реалізовував Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3, з якими на той час набув на відповідному ринку України розпізнавальної здатності.
- (186) Продукція Заявника і Відповідача реалізується через однакові канали збуту, навіть в одних торговельних мережах. У торговельних мережах Напої «Jack Talker» виробництва Відповідача розміщені на одних полицях, тобто поруч з Віскі «Johnnie Walker» та віскі інших учасників ринку алкогольних напоїв, що може призвести до того, що споживач може помилково придбати Напої «Jack Talker» виробництва Відповідача, помилково вважаючи ніби придбав дійсно алкогольний напій – віскі, зокрема Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника, у той час як Напої «Jack Talker» відрізняються споживчими властивостями, що притаманні віскі, та мають нижчу вартість, ніж справжній віскі.
- (187) Ціна в торговельних мережах України алкогольної продукції (віскі) Заявника та інших учасників цього ринку (віскі) становить у середньому 270 – 5000 грн за 0,5 л, у той час як ціна Напоїв «Jack Talker» становить 75 – 90 грн за 0,5 л.
- (188) Тобто, Напої «Jack Talker» в декілька раз дешевші за продукцію інших учасників ринку алкогольних напоїв (віскі).
- (189) Враховуючи цінову політику Відповідача, споживачі можуть надати переваги при купівлі алкогольного напою – віскі саме Напоєм «Jack Talker», перед продукцією Заявника, помилково вважаючи, що купують справжній віскі, та у зв'язку з тим, що Напої «Jack Talker» є значно дешевшими за аналогічну продукцію і мають схожу назву та схоже оформлення етикеток з продукцією Заявника.
- (190) Висока ціна алкогольних напоїв Заявника обумовлена їх технологією виробництва та споживчими властивостями цих напоїв.
- (191) У пункті 6.23 ДСТУ 3297-95, який установлює терміни та визначення основних понять у галузі лікєро-горілкової промисловості, зазначено, що віскі – лікєро-горілковий напій міцністю 45 %, який готується перегонкою зброженого солодного

сусла із зернової сировини (рису, кукурудзи, ячменю) з наступним тривалим витримуванням спирту-сирцю в дубових бочках, обвуглених зсередини.

- (192) Напій виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» містить у складі спирт етиловий ректифікований «Люкс», спирт плодовий, цукор білий, складові яких не передбачено при виробництві віскі, та не проходить довготривалу витримку в бочках.
- (193) Споживчі властивості алкогольної продукції віскі відрізняються від споживчих властивостей іншої алкогольної продукції.
- (194) Обов'язковою умовою процесу виготовлення віскі є його довготривала витримка в бочках.
- (195) Заявником надана інформація, що його продукція (Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3) проходить довготривалу витримку в бочках і тому має назву віскі.
- (196) З інформації, отриманої від Товариства, не вбачається, що Напій 1, Напій 2 та Напій 3 проходять такий процес приготування, як витримка в бочках.
- (197) Отже, Напої «Jack Talker» – це продукти, які відрізняються від віскі своїм складом та способом виготовлення.
- (198) Потенційний покупець може ідентифікувати Напої «Jack Talker» як віскі, а не як напій алкогольний міцний, та придбати його, оскільки вартість Напоїв «Jack Talker» Відповідача в торговельних мережах нижча за вартість віскі інших учасників ринку алкогольної продукції.
- (199) Зважаючи на те, що Напої «Jack Talker» і віскі є різними продуктами за своїми споживчими властивостями, розміщення на етикетці Напоїв «Jack Talker» назви виду продукції – «WHISKYE» («UKRAINIAN WHISKYE») разом з одночасним зазначенням, що це є напої алкогольні міцні, позбавляє споживачів можливості визначитись щодо виду цієї продукції. Внаслідок цього споживач може придбати Напої «Jack Talker» замість віскі.
- (200) Заявник повідомив Комітет, що перед зверненням із Заявою до Комітету він намагався врегулювати спір мирним шляхом. Так, з метою вирішення спору 11.05.2016 Заявником було направлено Відповідачу лист-попередження за вих. № 160511/13093 щодо добровільного припинення порушення прав на торговельні марки та добровільної відмови від спірних торговельних марок за оскаржуваними свідоцтвами України №№ 206769, 206770, 206771. Однак у своєму листі-відповіді за вих. № 2605/01 від 26.05.2016 Відповідач заперечив схожість знаків та запропонував Заявнику придбати права на спірні знаки, а також запросив певну додаткову інформацію. Незважаючи на надання Заявником Відповідачу необхідної додаткової інформації у наступному листі за вих. № 160712/13093 від 12.07.2016, відхилення пропозиції Відповідача щодо придбання прав на спірні знаки, які порушують права Заявника, та висловлення повторної пропозиції щодо добровільного припинення порушення прав, у наступному листі за вих. № 0108/01 від 01.09.2016 Відповідач повідомив, що так і не знайшов спору у відношенні до Заявника, а порушення прав Заявника добровільно не усунув.
- (201) Зважаючи на те, що Відповідач був обізнаний про використання Заявником відповідної назви для своєї продукції та відповідного оформлення етикеток Віскі «Johnnie Walker» у зв'язку з тим, що Віскі «Johnnie Walker» Заявника реалізується у великих обсягах на всій території України з 2005 року, дії Відповідача щодо використання схожої назви та схожих етикеток продукції Напоєм 1, Напоєм 2 та

Напою 3 не можуть бути випадковими, а розраховані на створення умов для сплутування покупцем продукції виробництва Заявника з продукцією виробництва Відповідача.

- (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 оформлення етикеток Напою 1, Напою 2 та Напою 3, схожого на Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3, 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 сукупності позначень у зовнішньому оформленні етикеток на Напоях «Jack Talker» виробництва Відповідача, які є схожими за сукупністю позначень у зовнішньому оформленні етикеток на Віскі «Johnnie Walker» виробництва Заявника, який раніше за ТОВ «Сімферопольський вино-кон'ячний завод» почав використовувати у господарській діяльності таке оформлення етикеток для своєї продукції, може призвести до змішування діяльності ТОВ «Сімферопольський вино-кон'ячний завод» з діяльністю Заявника.
- (206) Тобто, присутність у торговельних мережах Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3 виробництва Заявника та продукції Напій 1, Напій 2 та Напій 3 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, Напою 2 та Напою 3 з оформленням етикетки продукції виробництва Заявника Віскі 1, Віскі 2 та Віскі 3, та зважаючи на те, що назви продукції теж схожі, це може призвести до сприйняття продукції Відповідача як такої, що пов'язана із Заявником, і внаслідок цього споживач може придбати продукцію Відповідача замість продукції Заявника, і таким чином може відбутися змішування діяльності цих підприємств.

6. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

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

- (208) 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.
- (209) 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.
- (210) Державна фіскальна служба України листом від 17.05.2018 № 8569/5/99-99-12-03-06-16 (зареєстрований в Комітеті 18.05.2018 за № 7-01/5810) повідомила Комітет, що остання подана звітність ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» по прибутку – перше півріччя 2017 року із задекларованим доходом – 131 783 581 грн., звітність за 2017 рік не подавалась, визнано банкрутом.
- (211) 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 дії товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (вул. Маршала Малиновського, 14-А, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, ідентифікаційний код 35112619) щодо використання без дозволу (згоди) міжнародної корпорації «Diageo Brands B.V.» (Амстердам, Нідерланди) зовнішнього оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», схожих на зовнішнє оформлення етикеток алкогольної продукції «Johnnie Walker», а саме: «Red Label», «Black Label» та «Blue Label», яке міжнародна корпорація «Diageo Brands B.V.» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної корпорації «Diageo Brands B.V.», порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» штраф у розмірі 1 392 428 (один мільйон триста дев'яносто дві тисячі чотириста двадцять вісім) гривень.
3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» у двомісячний строк з дня одержання цього рішення припинити використання зовнішнього оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних «Jack Talker», а саме: «Red Level», «Black Level», «Blue Level», схожих із зовнішнім оформленням етикеток алкогольної продукції «Johnnie Walker», а саме: «Red Label»,

«Black Label» та «Blue Label», яке міжнародна корпорація «Diageo Brands B.V.» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» почала використовувати в господарській діяльності.

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

Відповідно до частини восьмої 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