



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2018 р.

Київ

№ 720- р

Про порушення законодавства
про захист від недобросовісної
конкуренції та накладення штрафу

Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі – ТОВ «Котнар-М», Товариство, Відповідач) (с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111).

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

За результатами розгляду Комітетом справи № 127-26.4/20-18 такі дії ТОВ «Котнар - М» визнано недобросовісною конкуренцією у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

На порушника накладено штраф у розмірі 3 350 000 (три мільйона триста п'ятдесят тисяч) грн., зобов'язано припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «O'DAILYS», схожих із назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

Антимонopolний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 127-26.4/20-18 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі – ТОВ «Котнар-М», Товариство, Відповідач) (с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, та подання з попередніми висновками Управління недобросовісної конкуренції № 127-26.4/20-18/355-спр від 02.10.2018,

ВСТАНОВИВ:

Комітетом розглядається справа № 127-26.4/20-18 про порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

1. СТОРОНИ

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

2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) До Комітету надійшла заява від 16.06.2017 № 170616/13305 (zareestrovana в Комітеті 16.06.2017 за № 15-01/182-AM) (далі – Заява) Компанії «R&A BAILEY & CO» про недобросовісну конкуренцію у діях ТОВ «Котнар-М» під час виробництва та реалізації кремкових лікерів «O'Dailys».
- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 13.09.2017 № 09/185-р розпочато розгляд справи № 127-26.4/105-17 за ознаками вчинення ТОВ «Котнар-М» порушень:
 - передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» щодо використання без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) лікерів під позначенням «O'DAILYS» назви та етикеток, які є схожими на назву та оформлення етикеток лікерів під позначенням «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO»;
 - передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, яка містить неправдиві дані про походження товару – лікеру «O'DAILYS Original».
- (5) У ході розгляду справи № 127-26.4/105-17 Комітетом було встановлено, що Господарський суд міста Києва розглядає справу № 910/4071/17, яка пов'язана з розглядом Комітетом справи № 127-26.4/105-17 за ознаками вчинення ТОВ «Котнар-М» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу

(згоди) Заявника при виробництві та реалізації алкогольних напоїв, а саме, лікерів під позначенням «O'DAILYS», назви та зовнішнього оформлення етикеток, схожих на оформлення етикеток алкогольної продукції – лікерів «BAILEYS», яке Заявник раніше за Відповідача почав використовувати у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника.

- (6) З огляду на вищезазначене, було доцільним виділити матеріали справи щодо ознак порушення в діях ТОВ «Котнар-М», передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», в окреме провадження.
- (7) Так, розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 26.02.2018 № 09/41-р було виділено матеріали справи № 127-26.4/105-17, які стосуються ознак вчинення ТОВ «Котнар-М» порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу (згоди) Заявника при виробництві та реалізації алкогольних напоїв, а саме, лікерів під позначенням «O'DAILYS», назви та зовнішнього оформлення етикеток, схожих на оформлення етикеток алкогольної продукції – лікерів «BAILEYS», яке Заявник раніше за Відповідача почав використовувати у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника, в окреме провадження та присвоїти новій справі № 127-26.4/20-18.
- (8) Також у зв'язку з розглядом у Господарському суді міста Києва справи № 910/4071/17, яка пов'язана зі справою № 127-26.4/20-18, розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 06.04.2018 № 09/661-р розгляд справи № 127-26.4/20-18 зупинено до завершення розгляду судом справи № 910/4071/17 та винесення відповідного рішення.
- (9) Господарським судом міста Києва 07.09.2017 у справі № 910/4071/17 прийнято рішення.
- (10) Київським апеляційним господарським судом 05.09.18 у справі № 910/4071/17 прийнято рішення, яким рішення господарського суду м. Києва від 07.09.17 у справі № 910/4071/17 залишено без змін.
- (11) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 01.10.2018 № 09/ 224-р поновлено розгляд справи № 127-26.4/20-18 .
- (12) Листом від 03.10.18 № 127-26.4/09-13039 подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/20-18/355-спр надіслано ТОВ «Котнар-М».
- (13) Листом від 16.10.18 № 153 (вх.. від 17.10.18 № 8-01/12531) ТОВ «Котнар-М» надало зауваження до подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/20-18/355-спр.
- (14) Листом від 03.10.18 № 127-26.4/09-13026 витяг із подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/20-18/355-спр надіслано Заявнику.
- (15) Заявник 12.10.18 надав до Комітету лист № 181012/13305 (вх. від 12.10.18 № 8-09/12374) щодо подання про попередні висновки у справ № 127-26.4/20-18/355-спр.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності Заявника

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

суспільної думки (74.13.0) та консультування з питань комерційної діяльності та управління (74.14.0).

- (23) За інформацією, наданою Заявником, алкогольна продукція, яку виробляє Заявник та міжнародна корпорація DIAGEO, представлена на світовому та національному ринках алкогольних напоїв рядом відомих брендів, зокрема, 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», «Sheridan's», пиво «Guinness», та включає в себе, зокрема, ром «CAPTAIN MORGAN», лікерів Baileys.
- (24) Так, Заявником зазначено про те, що лікер Baileys є світовим добре відомим брендом Ірландського Вершкового лікеру, у якому використовується суміш молочних вершків та віскі з різних дистиляцій, випущений компанією Заявника у Ірландії у 1974 році, це був загалом перший Ірландський лікер. Цей продукт був випущений на міжнародний ринок наступного 1975 року, а на ринки США та Канаду у 1979 році.
- (25) Основними видами лікерів Baileys, які реалізуються Заявником, є наступні:
- «Baileys Original»;
 - «Baileys Mint Chocolate»;
 - «Baileys Crème Caramel»;
 - «Baileys Coffee»;
 - «Baileys Hazelnut Flavour» (див. фотокопію 1).



Фотокопія 1

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



Фотокопія 2



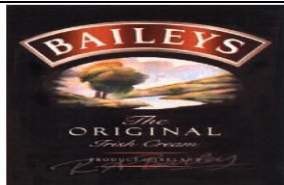
- (28) Так, пляшка лікеру «Baileys Original» є скляною та виконаною у чорному кольорі.
- (29) У верхній частині пляшки міститься металева пробка виконана у чорно-золотому кольорі без будь-яких написів та позначень на ній.
- (30) У центрі пляшки наклеєна етикетка, виконана у вигляді прямокутника з заокругленою верхньою частиною на чорному фоні.
- (31) У верхній частині етикетки зазначений напис «BAILEYS» виконаний великими латинськими літерами біло-золотистого кольору на червоному фоні, у рамці, яка по кольору є ідентичною кольору, в якому виконаний напис «BAILEYS».
- (32) Після напису «BAILEYS» є маленька позначка у вигляді знаку - ®, що означає посилання на торговельну марку.
- (33) Нижче, під зазначеним написом, в овалі міститься зображення, схоже на картину.
- (34) Так, зокрема, з лівого боку зображено декілька дерев, які знаходяться на березі річки, яка відображена по центру зображення.
- (35) Правіше та на задньому плані зображення відображені зелені пагорби, над якими зображено блакитне небо.
- (36) Під зазначеним зображенням, по центру етикетки зазначено напис, виконаний латинськими прописними літерами – «The», біля якого зазначено напис – «ORIGINAL», виконаний також латинськими літерами, але тепер заголовними та не прописними.

- (37) Таким чином, написи «The» та «ORIGINAL» створюють одне словосполучення, яке в контексті означає конкретний вид (назву) лікеру «BAILEYS».
- (38) Нижче міститься напис «*Irish Cream*», виконаний прописними літерами.
- (39) Написи «The ORIGINAL» та «*Irish Cream*» зображені біло-золотистим кольором.
- (40) Під цими написами міститься червона риска, під якою великими латинськими літерами золотого кольору зазначено – «PRODUCT of IRELAND».
- (41) Нижче зазначеного напису міститься ще одна червона риска, ідентична до тієї, що була відображена над цим написом.
- (42) На задньому плані, за червоними ризками та написом «PRODUCT of IRELAND» міститься напис, виконаний прописними літерами світло-сірого кольору – «*R A Baily*».
- (43) Нижче, з лівого боку, міститься наступна інформація – e 500ml/0,5L LIQUEUR. Зазначена інформація виконана латинськими літерами золотистого кольору.
- (44) На такому ж рівні, але з правого боку, розміщено наступну інформацію – 17 % alc/vol: alc 17 % vol. Ця інформація, відповідно до тієї, що була зазначена вище, також виконана латинськими літерами золотого кольору.
- (45) Офіційним імпортером лікеру «Baileys» є товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі – ТОВ «Баядера-Імпорт»), а офіційним дистриб'ютором є товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик» (далі – ТОВ «Баядера Логістик»).
- (46) ТОВ «Баядера-Імпорт» зареєстроване 30 жовтня 2002 року.
- (47) ТОВ «Баядера-Імпорт» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.
- (48) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Баядера-Імпорт», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), є оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
- (49) Таким чином, ТОВ «Баядера-Імпорт» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (50) ТОВ «Баядера-Імпорт» 22 квітня 2008 року.
- (51) ТОВ «Баядера-Імпорт» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.
- (52) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Баядера Логістика», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), є оптова торгівля напоями (основний); неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля в

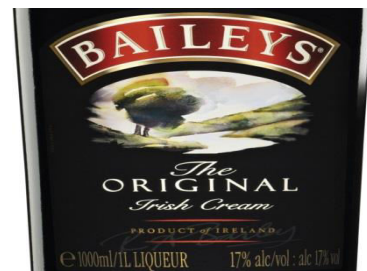
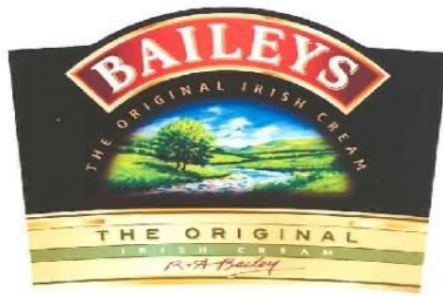
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

- (53) Таким чином, ТОВ «Баядера Логістик» є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (54) Зовнішній вид пляшок лікеру «Baileys» інших видів, є ідентичним до описаного виду пляшки лікеру «Baileys Original».
- (55) Етикетки інших видів лікеру «Baileys» майже ідентичні до зазначеної вище етикетки, за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру. На кожній з етикеток, зокрема, зображені написи «Baileys», «*Irish Cream*» та «*PRODUCT of IRELAND*».
- (56) Заявник зазначає про те, що є власником серії зареєстрованих торговельних марок Baileys за свідоцтвами України № № 8539, 34744, 116920, 155136, 174025, 183002, 184659. Інформація по цим торговельним маркам зазначена у таблиці нижче (табл. 1)

табл. 1

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	Номер заявки	Дата подання	Номер реєстрації	Дата реєстрації	Класи МКТП
BAILEYS	93041377	13.04.1993	8539	29.08.1997	33
	2001074181	05.07.2001	34744	15.09.2003	33
	m200813123	02.07.2008	116920	11.01.2010	33
Бейліз	m201108217	25.05.2011	155136	25.04.2012	33
	m201211611	09.07.2012	174025	12.08.2013	33
	m201302093	11.02.2013	183002	11.03.2014	33
	m201302092	11.02.2013	184659	25.04.2014	33

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



Фотокопія 3



Фотокопія 4

- (62) Всі елементи зазначених знаків для товарів і послуг Заявника майже повністю відтворені в оформленні етикеток продукції «BAILEYS» виробництва Заявника.
- (63) Таким чином, на етикетках продукції «BAILEYS» 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.
- (64) Зазначені елементи зовнішнього оформлення етикетки продукції «BAILEYS» виробництва Заявника у їх сукупності є індивідуалізуючими, тобто такими, які мають вирізняти алкогольну продукцію виробництва Заявника з-поміж іншої алкогольної продукції.
- (65) Компанія Заявника є власником бренду та етикеток «BAILEYS» у багатьох країнах світу, включаючи, однак, не обмежуючись, Аргентиною, Австралією, Азербайджаном, Білорусією, Бразилією, Болгарією, Канадою, Китаєм, Європейським Союзом, Індією, Індонезією, Японією, Казахстаном, Кенією, Киргизстаном, Малайзією, Мексикою, Новою Зеландією, Нігерією, Норвегією, Росією, Сінгапуром, Південною Африкою, Швейцарією, Таїландом, Туреччиною, Сполученим Королівством Великобританією, Сполученими Штатами Америки та Україною.
- (66) Станом на 2017 рік компанія Заявника володіла понад 1200 чинними реєстраціями торговельних марок «BAILEYS» та заявками на реєстрацію бренду «BAILEYS» у світовому масштабі.

- (67) Протягом багатьох років поспіль в Україні Заявник інтенсивно використовує належні йому торговельні марки «BAILEYS», якими маркуються продукції «BAILEYS» з оригінальними назвою, етикетками та пляшкою.
- (68) Протягом всього періоду реалізації продукції «BAILEYS» назва, оформлення етикеток та пляшки продукції «BAILEYS» майже не змінювалось.
- (69) За винятком маркування українською мовою позначення та всі істотні елементи етикеток та пляшки, з якими продукції «BAILEYS» реалізується в інших країнах світу, є аналогічними.
- (70) Продукція Заявника з використанням назви, оформлення етикеток та пляшки, знаків для товарів і послуг «BAILEYS» є широко відомою в Україні, що надає їй розрізняльної здатності і створює міцний асоціативний зв'язок між продукцією «BAILEYS» та Заявником.
- (71) Таким чином, матеріалами справи встановлено, що Заявник є власником торговельних марок «BAILEYS», які, зокрема, використовується на упаковках лікерів «BAILEYS», які реалізуються у різних країнах світу, що дає змогу пов'язати Заявника із виробництвом та реалізацією цієї продукції протягом багатьох років.
- (72) Заявник зазначає про те, що ТОВ «Баядера-Імпорт» є однією із передових українських компаній – імпортерів алкогольних напоїв, в тому числі і офіційним імпортером лікеру Baileys в Україні з 2005 року.
- (73) Інформація про те, що ТОВ «Баядера-Імпорт» є офіційним імпортером лікеру «BAILEYS», зокрема, підтверджується довідками від 03.02.2017 № 34 щодо обсягів ввезеного на територію України та реалізованого лікеру «BAILEYS» за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 років та від 31.01.2017 № 31 щодо переліку підприємств роздрібною торгівлі та підприємств громадського харчування, де реалізується лікер «BAILEYS» станом на грудень 2016 року.
- (74) ТОВ «Баядера-Імпорт» понад десять років реалізує лікер «BAILEYS» у багатьох містах України, включаючи такі міста, як: Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Житомир, Кривий Ріг, Маріуполь, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Полтава, Рівно, Мелітополь, Миколаїв, Кременчук, Вінниця, - а також і у інших містах на підставі договорів, укладених із дистриб'юторськими та оптовими компаніями, що підтверджує використання торговельної марки на всій території України.
- (75) Реалізація лікеру «BAILEYS» в Україні здійснюється у торговельних мережах, зокрема, таких, як: «METRO», «Фуршет», «Велика Кишеня», «Novus», «VILLA», «Фора», «Сільпо», «Еко-маркет», «МЕГАМАРКЕТ», гіпермаркетів: «FOZZY», «КАРАВАН», «Ашан» тощо.
- (76) За інформацією, наявною в Комітеті, Заявник на глобальному рівні рекламує та просуває свій бренд лікерів «BAILEYS» багатьма способами та через різні медіа засоби, включаючи телебачення, друковані оголошення, акції щодо просування бренду безпосередньо у магазинах, онлайн рекламування (соціальні мережі, веб-сайти), онлайн просування та просування через заходи та змагання. Заявник інвестував суттєві кошти у відповідне рекламування та

просування продажів лікерів «BAILEYS». Наприклад, у 2011-2016 роки Заявник інвестував понад 433 мільйони фунтів в Європі у просування бренду лікерів «BAILEYS». Протягом 2016 року Заявник інвестував понад 65 тисяч фунтів у просування бренду лікерів «BAILEYS» в Україні. До матеріалів справи Заявником надана велика кількість рекламних матеріалів, які підтверджують зазначену вище інформацію.

- (77) Крім того, Заявник зазначає про те, що має власний сайт www.baileys.com, на якому також просувається бренд лікерів «BAILEYS».
- (78) Так, зокрема, на зазначеному сайті розміщена інформація про історію бренду лікерів «BAILEYS», рецепти, нагороди тощо.
- (79) За інформацією Заявника, загальна кількість відвідувачів глобального веб-сайту www.baileys.com у період з березня 2012 року по березень 2017 року була близько 10.4 мільйонів відвідувань приблизно 8.6 мільйонами користувачів. Сторінка «BAILEYS» у мережі «Instagram» наразі має близько 24,000 прихильників.
- (80) Заявником зазначено про те, що лікер «BAILEYS Original Irish Cream» (Ірландський Вершковий Лікер) та багато інших варіантів лікерів «BAILEYS» отримали багато позитивних відгуків та нагород протягом багатьох років. Інформація про зазначені нагороди міститься в матеріалах справи.
- (81) Отже, зазначена вище інформація підкреслює відомість бренду лікерів «BAILEYS» у всьому світі та визнання його серед споживачів.
- (82) Крім того, підтвердженням відомості бренду лікерів «BAILEYS» є обсяги його продажів як в Україні, так і у всьому світі.
- (83) Так, відповідно Заявник зазначає про те, що ще у 1979 році один мільйон ящиків Ірландського Вершкового Лікеру «BAILEYS Original» було реалізовано у світі, та у 1989 році «BAILEYS» став брендом лікеру номер один у світі, про що свідчать річні обсяги продажів «BAILEYS» у світі та Україні протягом 2011 – 2015 років. Зазначена інформація, наведена у відповідності до таблиці, зазначеної нижче, щодо річного обсягу продажів лікеру «BAILEYS» у дев'ятилітрових ящиках. (табл. 2)

табл. 2

BAILEYS Вершковий Лікер	Обсяг світових продажів	Обсяг Європейських продажів	Обсяг продажів в Україні
2011	6,669,900	3,021,100	28,500
2012	6,563,300	3,021,100	31,400
2013	6,398,200	2,859,000	29,100
2014	6,225,700	2,818,700	20,000
2015	6,273,800	2,934,200	11,000

- (84) Заявник також надав чисті обсяги світових, європейських та українських продажів лікерів «BAILEYS», що зазначені у мільйонах доларів США, за останні п'ять років. (табл. 3)

табл. 3

BAILEYS Вершковий Лікер	Обсяги чистих світових продажів	Обсяги чистих Європейський продажів	Обсяги чистих продажів в Україні
2011	1,484	697	3.5
2012	1,475	667	4.2
2013	1,452	638	4.0
2014	1,434	634	2.8
2015	1,472	679	1.9

- (85) Крім того, Заявник надає документи про те, що «BAILEYS» є найбільш успішним лікером із точки зору реалізації продукції у глобальній категорії вершкових лікерів. Зазначена інформація відображається у таблиці, наведеній нижче, де показано у відсотковому співвідношенні частину ринку «BAILEYS» у категорії вершкових лікерів та категорій лікерів у світі, в Європі, в Україні та в ДьютіФрі. (табл. 4)

табл. 4

Категорія	Світ	Європа	Україна	ДьютіФрі
Кремові лікери	45.3 %	54.7 %	24.2 %	51.9 %
Лікери	8.45 %	8.51 %	15.28 %	30.8 %

- (86) Таким чином, зазначені вище обсяги реалізації лікерів «BAILEYS» та напрацьована Заявником репутація як в Україні, так і в світі, підтверджують відомість та визнання зазначеної продукції.
- (87) Крім того, зазначена вище інформація свідчить про те, що Заявник активно працює над просуванням та рекламою лікеру «BAILEYS», його популяризацією, що сприяє його пізнаваності.
- (88) Відповідно до довідки від 03.02.2017 № 34 виданої ТОВ «Баядера-Імпорт», надаються обсяги ввезеного на територію України та реалізованого лікеру, зокрема, «BAILEYS «Original»» за останні чотири роки (табл. 5).

табл. 5

Найменування	2013		2014		2015		2016	
	Кількість, л	Закупівля, л	Кількість, л	Закупівля, л	Кількість, л	Закупівля, л	Кількість, л	Закупівля, л
Лікер BAILEYS «Original»	181766	165536	126989	129949	74788	103338	83714	107108
Всього	191034	171290	132375	137530	75744	103338	83763	107108

- (89) Разом з тим ТОВ «Баядера-Імпорт» зазначає про те, що за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 на територію України ввезено лікеру «BAILEYS» обсягом 519 266 л.

- (90) Відповідно до довідки від 03.02.2017 № 35, виданої ТОВ «Баядера-Імпорт», була надана до Комітету інформація про сплачені податки із ввезення та реалізації лікеру «BAILEYS» за період 2013-2016 роки (табл. 6).

табл. 6

	ПДВ	Мито	Акциз	Разом
2013	4 336 259,51		1 413 259,82	5 749 519,33 грн.
2014	4 576 041,47		1 263 133,07	5 839 174,54 грн.
2015	6 480 382,82	2 551 527,59	1 239 032,96	10 270 943,37 грн.
2016	6 027 584,37		1 792 562,04	7 820 146,41 грн.
Разом	21 420 268,17 грн.	2 551 527,59 грн.	5 707 987,89 грн.	29 679 783,65 грн.

- (91) Відповідно до інформації, наданої Заявником, вартість лікеру «BAILEYS» місткістю 0,5 л., що складає 427,50 грн.
- (92) Отже, що лікери «BAILEYS» є відомими алкогольними напоями та користуються популярністю серед споживачів, незважаючи на віднесення зазначеного лікеру до алкогольної продукції більш вищої цінової категорії у порівнянні з такою ж продукцією інших виробників.
- (93) Враховуючи зазначене, лікер «BAILEYS» є відомим алкогольним напоєм, у тому числі і на території України, за рахунок дій Заявника, які, зокрема, полягають у просуванні та рекламуванні продукції, що, зокрема, підтверджується великою кількістю рекламних матеріалів та напрацюванням ділової репутації шляхом отримання нагород.
- (94) Тривалий та безперервний термін виробництва та реалізації продукції під позначенням «BAILEYS», зокрема, лікер «BAILEYS», виробництва компанії «R&A BAILEY & CO», обізнаність про цю продукцію споживачів сприяли набуттю Заявником ділової репутації та визнанню серед споживачів, зокрема, і на території України, як іноземного алкогольного напою родом з Ірландії.

3.2. Обставини справи, встановлені за результатами дослідження діяльності Відповідача

- (95) При здійсненні господарської діяльності, Заявнику, наприкінці грудня 2016 року стало відомо про те, що Відповідач реалізує лікери «O'DAILYS» п'яти видів: 1) «O'Dailys Chocolate»; 2) «Ірландський лікер O'Dailys Original»; 3) «O'Dailys Tiramisu»; 4) Горіховий лікер «O'Dailys Hazelnut», 5) «O'Dailys Coffee» (далі – Напої), використовуючи при цьому оформлення упаковок та назви продукції, які, на думку Заявника, є схожими з оформленням упаковок та назвою лікеру «BAILEYS» виробництва Заявника, що може призвести до змішування з його діяльністю (див. фотокопію 5).

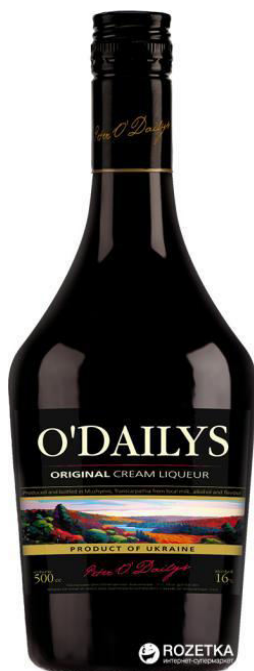


Фотокопія 5

- (96) На думку Заявника, зовнішнє оформлення Напоїв, а саме: кольорова гамма, зовнішній оформлення упаковок, назва та позначення, які використовує ТОВ «Котнар-М», є схожими із зовнішнім оформленням упаковками, назвою та позначенням продукції під позначенням «Baileys», яку виробляє Заявник.
- (97) Заявник вважає, що в діях ТОВ «КОТНАР-М» містяться ознаки порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу Заявника при виробництві та реалізації алкогольних напоїв під позначенням «O'DAILY'S» назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка), які є схожими з назвою та оформленням упаковки (етикетка та пляшка) лікеру «BAILEYS» виробництва Заявника, який раніше почав їх використовувати у своїй господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника.

- (98) На етикетках лікерів «O'DAILYS» зазначено, що виробником лікерів є ТОВ «Котнар-М».
- (99) ТОВ «Котнар-М» зареєстроване 2 жовтня 2009 року.
- (100) ТОВ «Котнар-М» є юридичною особою, яка діє на підставі Статуту.
- (101) Основними видами господарської діяльності ТОВ «Котнар-М», згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), зокрема, є виробництво фруктових і овочевих соків; дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; виробництво виноградних вин (основний); виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; оптова торгівля напоями; оптова торгівля цукром тощо.
- (102) Таким чином, Товариство є суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (103) ТОВ «Котнар-М» має ліцензію № АЕ 297902 видану Державною фіскальною службою України на виробництво алкогольних напоїв (далі – Ліцензія).
- (104) Термін дії Ліцензії з 29 грудня 2014 року до 29 грудня 2019 року.
- (105) За інформацією, наявною в Комітеті, ТОВ «Котнар-М» здійснює реалізацію алкогольної продукції в торговельних мережах майже у всіх регіонах України.
- (106) Відповідно до інформації, наявної в Комітеті, ТОВ «Котнар-М» є виробником алкогольної продукції, яка включає в себе, зокрема, білі, червоні, рожеві, напівсолодкі, напівсухі, сухі, десертні та сливові вина під назвами «CHATEAU COTNAR», «Gorobchiki RIESLING», «TRAMINER – Gorobchiki», «Совиньон (SAUVIGNON)», «Виния МУСКАТ», «ТРОЯНДА», «Мерло», «Каберне», «ROSE», «Gorobchiki ROSE», «ИЗАБЕЛЛА», «CHARDONNAY» та крем-лікерів «O'Dailys».
- (107) Лікери виробництва ТОВ «Котнар-М» під позначенням «O'Dailys», представлені наступними видами:
- «O'Dailys Chocolate»;
 - «O'Dailys Original»;
 - «O'Dailys Tiramisu»;
 - «O'Dailys Hazelnut»;
 - «O'Dailys Coffee».
- (108) Зазначені види лікерів відрізняються смаками, так, зокрема, «O'Dailys Original» – лікер O'Dailys з ароматом карамелі; «O'Dailys Tiramisu» – лікер O'Dailys зі смаком італійського десерту – тірамісу; «O'Dailys Hazelnut» – лікер O'Dailys з додаванням лісних горіхів.
- (109) За інформацією ТОВ «Котнар-М», дизайн етикеток лікеру «O'Dailys» протягом всього часу виробництва не змінювався (лист від 27.09.17 № 124).
- (110) За інформацією ТОВ «Котнар-М», лікери «O'Dailys» реалізуються з 1 березня 2016 року, що підтверджується довідкою ТОВ «Котнар-М» від 30.08.2017 № 179.

- (111) Зовнішнє оформлення упаковок (пляшки, етикетки) продукції Відповідача, зокрема, лікеру «O'Dailys Original», має такий вигляд (див. фотокопію 6):

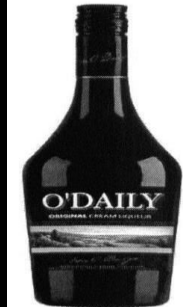
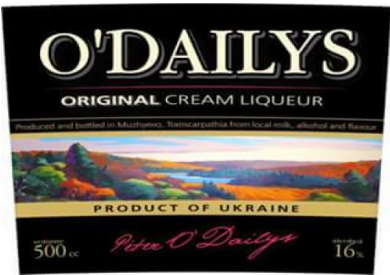


Фотокопія 6

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

- (121) Нижче міститься широка золота лінія, на якій по центру міститься напис виконаний великими латинськими літерами чорного кольору – «PRODUCT OF UKRAINE».
- (122) З лівого боку, нижче, на чорному фоні жовтим кольором у стовпчик зазначено – «volume 500 cc».
- (123) Правіше від зазначеного напису, по центру етикетки, зазначено латинськими прописними літерами червоного кольору – «Peter O'Dailys».
- (124) З правого боку етикетки, майже в найнижчій частині етикетки міститься напис «alcohol 16%», який є ідентичним по викладенню до напису «volume 500 cc», зокрема, виконаний у такому ж кольорі, на тому ж фоні тощо.
- (125) Знизу етикетки, по центру, маленьким шрифтом жовтого кольору викладено інформацію, зокрема, про вид, калорійність та виробника лікеру «O'Dailys Original», яка подана, зокрема, наступним чином: «Лікер емульсійний «Дейліс ОРИГІНАЛ крем-лікер» Загальний екстракт – 27,7 г./100см³ ДСТУ 4257:2003. ВИРОБНИК: ТОВ «КОТНАР-М», Україна, 90260, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МУЖІЄВО, ВУЛ. РАКОЦІ ФЕРЕНЦА ПБ 274/А».
- (126) Зовнішній вигляд пляшок, етикеток лікеру «O'Dailys» інших видів, є майже ідентичним до описаного виду пляшки лікеру та етикетки «O'Dailys Original», за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру.
- (127) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Котнар-М», Товариством було подано заявки на знаки для товарів і послуг, зокрема, за номерами заявок: m 2017 04839; m2015 21851 (табл.7).

табл.7

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	Номер заявки	Класи МКТП
	m2017 04839	33
	m2015 21851	33

(128) Так, відповідно до опису заявки m2017 04839, ТОВ «Котнар-М» заявляє на реєстрацію в якості знаку для товарів і послуг об'ємне позначення, що є зображенням пляшки оригінальної форми з ковпачком. У верхній частині пляшки розміщена кольєретка, а нижче етикетка, на яких розміщені словесні та графічні елементи. На фоні етикетки розміщено оригінальне зображення пейзажу, над та під яким розміщені один під одним словесні елементи:

- Оригінальне позначення «O'DAILY», яке виконане оригінальним шрифтом;
- Словосполучення «ORIGINAL CREAM LIQUEUR»;
- Позначення «Piter O'Dailys», що виконане стилізованим шрифтом та розміщене на кольєретці та етикетці.

Всі словесні елементи виконані літерами латинської абетки. Також на етикетці наявні контури літер, що мають виключно інформативний характер.

(129) Відповідно до опису заявки m2015 21851, ТОВ «Котнар-М» заявляє на реєстрацію в якості знаку для товарів і послуг комбіноване позначення, що складається із зображувальної та словесної частини.

Зображувальна частина представлена у вигляді фігури, що нагадує форму трапеції, в середині якої розміщені словесні та графічні елементи. У середній частині трапецієподібної фігури розміщене оригінальне зображення пейзажу, над та під яким розміщені словесні елементи. Словесна частина знаку представлена словесними елементами, що розміщені один під одним, зокрема:

- Оригінальне позначення «O'DAILYS», яке виконане оригінальним шрифтом;
- Словосполучення «ORIGINAL CREAM LIQUEUR»;
- Позначення «Piter O'Dailys», що виконане стилізованим шрифтом/

Всі словесні елементи виконані літерами латинської абетки.

(130) Крім того, ТОВ «Котнар-М» повідомило Комітет, про те, що етикетки лікеру «O'Dailys» мають правовий захист на території України. Так, зокрема, Товариство зазначає про те, що на етикетках лікерів «O'Dailys» використовуються зображення картин закарпатського художника Бонь М.Я. (м. Берегово, Закарпатська обл.).

(131) На підтвердження зазначеного, ТОВ «Котнар-М» надає копії договорів про передання (відчуження) майнових прав.

(132) Відповідно до Договору № 25/08/10/1 від 25.08.2010 про передання (відчуження) майнових прав (далі – Договір), цей Договір укладений між Бонь М.Я. (далі – Автор) та Пейтер Ч.Б. (далі – Набувач).

(133) Відповідно до довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із засновників ТОВ «Котнар-М» є Пейтер Чаба Алайшович (далі – Пейтер Ч.Б.) (м. Берегово, Закарпатська обл.).

(134) Отже, Пейтер Ч.Б. пов'язаний з ТОВ «Котнар-М» відносинами контролю.

(135) Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Договору:

- Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;

- Набувач – особа, яка на підставі договору набуває майнових прав та стає суб'єктом авторського права;
 - Повна передача прав – передання майнових прав на твір, встановлених статтею 440 Цивільного кодексу України (далі – Кодексу), частиною першою статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон), без обмежень способів використання твору, зазначених у статті 441 цього Кодексу, частиною третьою статті 15 цього Закону.
- (136) Відповідно до пункту 2.1 розділу 2 Договору, Автор передає (відчужує) Набувачу всі майнові права на твір – картина «Вдохновение» (в договорі зображення картини п. 2.5), яка була написана 28 вересня 1993 року (далі – Твір), на весь строк дії авторського права, на всю територію світу, а також надає право робити реставрацію картини зі збереженням початкового вигляду.
- (137) Пункт 2.2 розділу 2 Договору передбачає, що Набувач приймає такі майнові права та зобов'язується оплатити їх відповідно до умов цього Договору.
- (138) Відповідно до пункту 2.3 розділу 2 Договору, у результаті передання-прийняття майнових прав Автор втрачає будь-які майнові права, а Набувач отримує права, передбачені пунктом 2.1 даного Договору.
- (139) Пункт 2.4 розділу 2 Договору передбачає, що у разі виявлення бажання Набувачем зареєструвати авторські права на Твір, всі витрати, які будуть пов'язані з реєстрацією, несе Набувач.
- (140) Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Договору встановлено, що на момент передання Твору Набувачу Автор гарантує, що:
- Лише йому належать виключні майнові права на Твір;
 - Майнові права на Твір повністю або частково не передано (не відчужено) третім особам;
 - Майнові права на Твір (повністю або частково) не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
- (141) Окрім Договору на передачу картини: «Блаженство», було ще п'ять договорів на передачу картин №№ 25/08/10/2; 25/08/10/3; 25/08/10/4; 25/08/10/5; 12/10/10 (далі разом – Договори) (табл.7).

табл.7

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

- (142) Всі Договори є ідентичними. Єдиною відмінністю є назва авторського твору та сума виплати винагороди.
- (143) До кожного з Договорів додано акт приймання-передачі Твору.

- (144) Крім того, ТОВ «Котнар-М», окрім копій лізингових договорів, було надано рішення від 20.07.2017 № 3486 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір від 12.10.2010 № 12/10/10 (далі – Рішення), виданого за заявою Відповідача.
- (145) Відповідно до зазначеного Рішення, ТОВ «Котнар-М» звернулося до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про реєстрацію авторського договору від 12.12.2010 № 12/10/10 про передачу (відчуження) майнових прав і прийняло рішення зареєструвати авторський договір, відповідно до якого майнові права на твір Картина «Мечты Закарпаття» Бонь Михайло Янович передаються (відчужуються) ТОВ «Котнар-М», що підтверджується відповідним документом.
- (146) Отже, відповідно до вищезазначеної інформації, ТОВ «Котнар-М» використовує на етикетках лікеру «O'Dailys» зображення картин художника Бонь М.Я.
- (147) Листом від 27.09.2017 № 124 (вх. 03.10.2017 за № 8-127/9655) ТОВ «Котнар-М» зазначило: «... хочемо вам повідомити про те, що рішенням Березівського районного суду України від 17 серпня 2017 року по справі № 297/2327/17 був встановлений факт порушення авторських прав на етикетки лікера Бейліс Оригінал (Baileys Original) компанії Ренд А Бейлі енд Ко, де остання використовує зображення автора картини «Мечты Закарпаття» без його згоди на розміщення та відсутності майнових прав на цю картину, тим самим порушив законодавство України. За цими підставами в господарському суді Закарпатської області розглядається позов майнового характеру щодо вилучення з реалізації продукції лінійки лікерів «Бейліз» компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO), реалізація якої заподіяла шкоди ТОВ «Котнар-М».

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

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

- (148) Разом із тим у Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – Реєстр), заочне рішення Березівського районного суду Закарпатської області від 17.08.2017 у справі № 297/2327/17 відсутнє. Також у Реєстрі відсутня інформація про справу № 297/2327/17 та будь-які інші документи (ухвали, рішення тощо) Березівського районного суду Закарпатської області, що пов'язані з нею.
- (149) Листом від 05.10.2017 № 127-26/09-10759 Комітет звернувся до Березівського районного суду Закарпатської області з проханням надати копії всіх судових рішень (ухвал тощо), пов'язаних зі справою № 297/2327/17.

(150) Листом від 17.10.2017 № 01-15/82/2017 Берегівський районний суд Закарпатської області повідомив Комітет, що: «... до Берегівського районного суду не надходила позовна заява Боня М.Я. до Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) (м. Дублін, Ірландія) про поновлення порушених авторських прав, припинення дій, що порушують авторське право, та стягнення компенсації і моральної шкоди.

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

(151) Також ТОВ «Котнар-М» зазначило про те, що написи на етикетках лікерів «O'Dailys» мають саме такий текст тому, що він був розроблений відділом маркетингу за участю спеціалістів з питань патентування та містив інформацію відповідно до розроблених технологічних та державних інструкцій.

(152) Назва лікеру «O'Dailys», за повідомленням ТОВ «Котнар-М»: «... є похідною від прізвища одного з засновників з угорським походженням, у зв'язку з чим не етикетці всієї продукції лікеру «O'Dailys» червоними літерами міститься підпис «Peter O Dailys» уся назва продукції відповідно до доданих до лікеру домішок...».

(153) Як встановлено матеріалами справи, власниками Відповідача є Пейтер Чала Алайшович, Хомюк Інна Ярославівна та Булгаков Володимир Михайлович.

(154) Таким чином, твердження ТОВ «Котнар-М», що назва лікеру «O'Dailys» є похідною від прізвища одного з засновників з угорським походженням, не відповідає дійсності.

(155) Відповідач також повідомив Комітет, що оформлення етикеток лікерів «O'Dailys» саме такого кольору шрифту це робота маркетингу та розробників дизайну, а зображення ландшафту – в них, на думку ТОВ «Котнар-М», упізнається природа місць Угорщини та Закарпаття. Кожна з етикеток лікерів «O'Dailys» – це пора року з зображенням місцевості, галявин, річки, лісу (Батьківщини одного з власників ТМ «O'Dailys»).

(156) За інформацією ТОВ «Котнар-М», зовнішній вигляд пляшок, це є виключна розробка маркетингу. Колір пляшки обрано із міркувань збереження лікеру для того, щоб запобігти потраплянню промінів світла. Жодна інша продукція в пляшки лікерів «O'Dailys» не розливається.

(157) На вимогу Комітету щодо надання Комітету інформації стосовно переліку торговельних мереж, в яких реалізується продукція Відповідача, ТОВ «Котнар-М» повідомило, що назви роздрібних торговельних мереж відсутні у зв'язку з тим, що виробничий майданчик відпускає готову продукцію ТОВ «Торговий дім «Котнар» (до липня 2017 року).

(158) За інформацією, наявною в Комітеті, ТОВ «Торговий дім «Котнар» припинило діяльність 30.03.2017.

(159) Змішування продукція Заявника та Відповідача, за повідомленням ТОВ «Котнар-М», не може бути у зв'язку з тим, що продукція Заявника та

Відповідача мають різний зовнішній вигляд та знаходяться у різних цінових категоріях.

- (160) Отже, матеріалами справи встановлено що, ТОВ «Котнар-М» почало реалізувати лікери «O'Dailys» з 1 березня 2016 року.
- (161) ТОВ «Котнар-М» повідомило Комітет про те, що за час виробництва та реалізації лікерів «O'Dailys» Товариство набуло ділової репутації, зокрема, брало участь у ярмарках, виставках та має гарні відгуки від споживачів.
- (162) Так, ТОВ «Котнар-М» зазначило про те, що, зокрема, брало участь у фестивалі сиру та вина у м. Львів (21-23.10.2017), made in Ukraine (03-04.06.2017), Сорочинський ярмарок (22-27.08.2017) тощо.
- (163) Товариство зазначило про те, що реклама лікеру «O'Dailys» здійснювалася шляхом друку кольорових рекламних листівок, реклами в мережі Інтернет тощо.
- (164) За інформацією ТОВ «Котнар-М», наданою листом від 16.11.2018 № 167, ТОВ «Котнар-М» виробляло лікери «O'Dailys» з березня 2016 року по квітень 2018 року та реалізовувало в Україні лікери «O'Dailys» з березня 2016 року по серпень 2018 року на суму 4 477 816 грн.
- (165) За інформацією ТОВ «Котнар-М», вартість лікеру «O'Dailys» об'ємом 0,5 л. з 2016 по 2017 роки змінювалася, що було пов'язано з коливанням акцизного збору та акцизу на спирт та становила (змінювалася) з 25 до 55 грн. (водночас Заявник надав підтвердні документи, що продукція станом на лютий 2017 року) коштує 96 грн.
- (166) ТОВ «Котнар-М» зазначило про те, що має свій власний Інтернет сайт, за електронною адресою www.cotnar.com, який зареєстрований 5 березня 2003 року.
- (167) Так, зокрема, на зазначеному сайті розміщена інформація про перелік продукції, яку виробляє ТОВ «Котнар-М», представлені фото та відео матеріали, зазначена технологія виготовлення вина, які бувають основні види вин та з чим їх вживати тощо.
- (168) Таким чином, ТОВ «Котнар-М» здійснює популяризацію своєї продукції, зокрема, за допомогою мережі Інтернет та сайту www.cotnar.com.
- (169) Згідно з інформацією, наявної в Комітеті, продукція виробництва ТОВ «Котнар-М», а саме, лікери «O'Dailys», реалізуються в торговельних мережах різних регіонах України, що підтверджується чеками на придбання продукції, наявними в матеріалах справи.
- (170) Крім того, до матеріалів справи долучені посилання та роздруківки з сайтів, на яких реалізуються лікери «O'Dailys», зокрема: «Розетка», «Айленд», «Вест Маркет» тощо.
- (171) ТОВ «Котнар-М» зазначило про те, що лікери «O'Dailys» не імпортує закордон.

3.3. Обставини справи, встановлені за результатами аналізу зовнішнього оформлення упаковок лікерів Відповідача «O'DAILYS/Дейліс» та зовнішнього оформленням упаковок лікерів Заявника «BAILEYS/Бейліс»

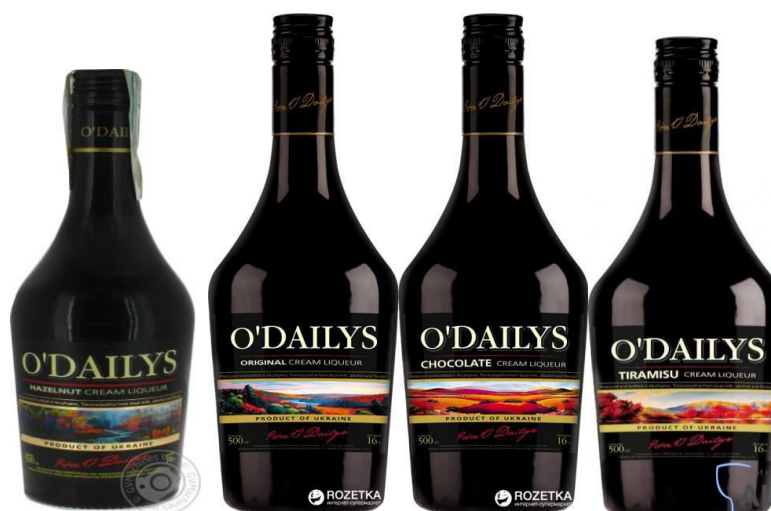
- (172) Так, пляшка лікеру «BAILEYS ORIGINAL» є скляною та виконаною у чорному кольорі, як і пляшка лікеру «O'DAILYS ORIGINAL».
- (173) У верхній частині пляшок обох лікерів, як лікеру «BAILEYS ORIGINAL», так і лікеру «O'DAILYS ORIGINAL», міститься металева пробка виконана у чорно кольорі.
- (174) У центрі обох пляшок, як лікеру «Baileys Original», так і лікеру «O'DAILYS ORIGINAL», наклеєна етикетка, виконана у вигляді прямокутника чорного кольору.
- (175) У верхній частині етикеток зазначені назви лікерів «BAILEYS» виконаний великими латинськими літерами біло-золотистого кольору та назва лікеру «O'DAILYS» виконана великими латинськими літерами світло-золотистого кольору.
- (176) Нижче, на етикетці лікеру «BAILEYS ORIGINAL», в овалі міститься зображення, схоже на картину, на якій зображено природу: дерева, які знаходяться на березі річки, яка відображена по центру зображення та на задньому плані зображення відображені зелені пагорби, над якими зображено блакитне небо.
- (177) На етикетці лікеру «O'DAILYS ORIGINAL», у прямокутнику, міститься зображення, схоже на картину, на якій зображено природу: дерева, які знаходяться на березі річки, яка відображена по центру зображення та на задньому плані зображення відображені різнокольорові пагорби, над якими зображено блакитне небо.
- (178) Зовнішній вид пляшок, етикеток лікеру «O'DAILYS ORIGINAL» інших видів, є майже ідентичним до описаного виду пляшки лікеру та етикетки «O'DAILYS ORIGINAL», за виключенням певних відмінностей, що зумовлені конкретним видом лікеру.
- (179) Позначення «O'DAILYS», ORIGINAL» на лікері «O'DAILYS» так і позначення «BAILEYS», «ORIGINAL» виконано на лікері «BAILEYS» іноземною мовою, латинським шрифтом великими літерами.
- (180) На етикетках цих лікерів зазначені назви лікерів «BAILEYS» та «O'DAILYS».
- (181) Крім того, переважна кількість елементів на етикетках лікерів «O'DAILYS», як і на лікерах «BAILEYS», розміщується ідентично на площині етикеток:
- (182) Таким чином, Відповідач використовує загальний підхід Заявника та сукупність позначень в оформленні упаковок Заявника. Зокрема, Відповідач розмістив основні написи на етикетках у тих зонах, а також так, як їх розмістив Заявник, Відповідач використовує такі ж самі елементи, кольори та шрифт, як і Заявник. Крім того, назва продукції та пляшка Відповідача є схожою на назву продукції та пляшку Заявника. Саме сукупність таких дій Відповідача щодо

використання назви, оформлення упаковок (етикетка та пляшка) для власної алкогольної продукції призводять до того, що споживач може сплутати продукцію Відповідача з продукцією Заявника, які розповсюджуються на одному і тому ж ринку, в одних і тих же магазинах і знаходяться на одних і тих же полицях у торговельних мережах.

- (183) Таким чином, аналіз зовнішнього оформлення упаковок (етикетки та пляшки) та назви лікерів «O'DAILYS» виробництва Відповідача та зовнішнього оформлення упаковок (етикетки та пляшки) та назви лікерів «BAILEYS» виробництва Заявника, свідчить про те, що зазначені назви та оформлення упаковок є схожими: схожа назва продукції, форма етикеток та їх розміщення на лицьовій стороні пляшки, основний (загальний) фон та колір написів, загальна композиція етикеток, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти, мова та використання схожої гами кольорів (див. фотокопії 7,8)



Фотокопія 7



Фотокопія 8

- (184) Сукупність позначень в оформленні упаковок та назви, які використовує Заявник для лікерів «BAILEYS», та сукупність позначень в оформленні упаковок та назви для лікерів «O'DAILYS», які використовує Відповідач, є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою, як за оригінальними назвами напоїв, так і за сукупністю домінуючих ознак етикеток.
- (185) Таким чином, дослідженням композиційного розміщення та графічного вирішення елементів етикеток та пляшок та назви продукції Заявника та Відповідача, які впливають на формування їх зовнішнього вигляду, встановлено, що такі елементи є схожими між собою та мають ідентичне просторове розташування та кольорове забарвлення на площині етикеток та схожість пляшок.
- (186) Крім того, сама назва лікерів Відповідача «O'DAILYS/Дейліс», які реалізуються зі схожим використанням етикеток та пляшок до відповідного оформлення етикеток та пляшок Заявника, є також схожою з назвою лікерів Заявника «BAILEYS/Бейліс», що є зареєстрованою у якості серії торговельних марок за свідоцтвами України № № 8539, 34744, 155136, 174025 і мають пріоритет на таке використання.
- (187) Таким чином, назва та упаковка (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS/Дейліс» Відповідача є схожими настільки, що їх можна сплутати із назвою та упаковкою (етикетка та пляшка) ірландських лікерів «BAILEYS/Бейліс» Заявника, пріоритет на використання яких має саме Заявник.
- (188) Відповідач використовує загальну концепцію Заявника щодо назви продукції та оформлення етикеток та пляшок, обрав схожу до ступеня змішування назву своєї продукції лікерів, розмістив основні надписи на етикетках в тих зонах, а також так саме, як їх розмістив Заявник. Також для оформлення етикеток Відповідач використовує такі ж самі елементи (зображення пейзажів природи, дерев, річки, гір, неба) кольори (чорний, білий, золотистий, рожевий, голубий тощо) і шрифти, як і Заявник. Крім того, пляшка, в якій розливається продукція Заявника та Відповідача, має схожу форму та колір.

3.4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

3.4.1. Опитування проведене органами Комітету

- (189) Для з'ясування можливості змішування лікерів виробництва Заявника з лікерами виробництва Відповідача, органами Комітету було проведено опитування споживачів щодо сприйняття споживачами схожості назв та упаковок (етикеток та пляшок) цих лікерів. Загальна кількість опитуваних склала 250 осіб.
- (190) За результатами проведеного опитування споживачів:
- (191) 50 % споживачів вважають, що виробником лікерів «O'DAILYS» є Компанія «R&A BAILEY & CO».

- (192) 60 % споживачів вважають, що назва лікеру «O'DAILYS» та назва лікеру «BAILEYS» є схожими.
- (193) 53 % споживачів вважають, що пляшка лікеру «O'DAILYS» та пляшка лікеру «BAILEYS» є схожими.
- (194) 48 % споживачів вважають, що етикетки лікеру «O'DAILYS» та етикетки лікеру «BAILEYS» є схожими.
- (195) 33 % споживача відповіли, що могли би придбати лікер «O'DAILYS» внаслідок сплутування його з лікером «BAILEYS».
- (196) Отже, як свідчать результати опитування, більше 30 % споживачів можуть сприйняти продукцію «O'DAILYS» виробництва Відповідача за продукцію виробництва «BAILEYS» Заявника, тобто у споживача може виникнути асоціативний зв'язок між продукцією та господарською діяльністю Заявника та продукцією та господарською діяльністю Відповідача, що може призвести до змішування діяльності цих суб'єктів господарювання.

3.4.2. Опитування проведене приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група Київ»

- (197) Заявником до матеріалів справи надано висновок приватного підприємства «Міжнародна маркетингова група» (м. Київ) (далі – ПП «Міжнародна маркетингова група») від 28.02.2017, зроблений на підставі адвокатського запиту Заявника від 15.08.2016, про проведення опитування споживачів, зокрема щодо схожості назв та упаковок (етикеток та пляшок) лікерів Заявника та Відповідача.
- (198) 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».
- (199) У період з 12 лютого по 22 лютого 2017 року ПП «Міжнародна маркетингова група» провело опитування респондентів у містах Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Вінниці.
- (200) За результатами вказаного дослідження було складено відповідний висновок (далі – Висновок).
- (201) Так, виходячи із загальної кількості респондентів-споживачів, які взяли участь в опитуванні, що складає 1500 осіб, та резолютивної частини Висновку:
- (202) 79,4 % опитуваних споживачів щодо схожості словесного знаку «BAILEYS» зі словесним знаком «O'DAILYS» вказали, що вони схожі. При цьому 79,2 % респондентів вказали, що знак «O'DAILYS» зовнішньо нагадує продукцію «BAILEYS».
- (203) 60,5 % опитуваних споживачів щодо схожості етикеток «BAILEYS» та етикеток «O'DAILYS» вказали, що етикетки схожі. Також 53,5 % вказали, що є

враження приналежності продукції до одного виробника, а саме 91,1% вказали, що це Заявник.

- (204) 62,6 % опитуваних споживачів щодо можливості сплутування знаків «BAILEYS» зі знаком «O'DAILYS» вказали на можливість сплутування.
- (205) Таким чином, Заявник вважає, що наведені ним доводи щодо схожості відповідних назви та етикеток продукції «O'DAILYS/Дейліс» Відповідача з оригінальною назвою та етикетками його продукції «BAILEYS/Бейліс» є обґрунтованими, оскільки підтверджуються опитуванням споживачів алкогольної продукції саме на ринку цієї продукції, що дуже важливо для визначення відповідної схожості та можливості змішування на цьому ринку.

3.5. ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИСНОВКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ ТА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

3.5.1. Результати експертного висновку Закарпатської торгово-промислової палати

- (206) Відповідачем до матеріалів справи надано Експертний висновок Закарпатської торгово-промислової палати (м. Ужгород) від 21.04.2017, зроблений на підставі звернення 17.04.17 члена палати ТОВ «Котнар-М», про проведення товарознавчої експертизи щодо дотримання вимог статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» та прав на використання у назвах лікеро-горілчаних виробів назви «O'DAILYS».
- (207) У цьому Експертному висновку Закарпатської торгово-промислової палати зазначено що, лікерну продукцію ТОВ «Котнар-М» під назвою «O'DAILYS» неможливо сплутати із іншою лікеро-горілчаною продукцією, яка представлена на ринку України, а можна вважати оригінальною.

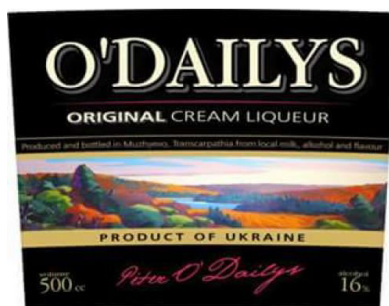
3.5.2. Висновок лінгвістичної експертизи Ужгородського національного університету.

- (208) Відповідачем до матеріалів справи надано Висновок лінгвістичної експертизи Ужгородського національного університету (м. Ужгород) від 20.04.2017 № 16, зроблений на підставі звернення 18.04.17 ТОВ «Котнар-М», про схожість/відмінність словесних знаків «BAILEYS» та «O'DAILYS».
- (209) Згідно із висновком Ужгородського національного університету, лінгвістичний аналіз словесних знаків «BAILEYS» і «O'DAILYS» засвідчує їх відмінність на графічному, фонетичному та фонематичному рівнях, що дає підстави твердити про низьку ймовірність їх сплутування у свідомості мовців, а отже, і у свідомості споживачів лікерної продукції.

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

3.6.1. Висновок Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

- (210) Дев'ятого листопада 2017 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Відповідачу було відмовлено у реєстрації торговельної марки



«O'DAILYS/Дейліс» (за заявкою m2015 21851), що підтверджується висновком Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – УКРПАТЕНТ) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за вих. № 110300/ЗМ/17 від 09 листопада 2017 р. (далі – «Висновок УКРПАТЕНТУ»), що набув статусу рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про відмову в реєстрації знака.

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

- (212) Так, згідно з Висновком УКРПАТЕНТУ за результатами кваліфікаційної експертизи поданого 01 грудня 2015 року Відповідачем на реєстрацію у якості торговельної марки вищевказаного позначення «O'DAILYS», проведеної згідно зі статтею 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») на підставі того, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 33 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару та особи, яка його виробляє.

«Baileys – ірландський сливочний ликер, в состав которого входят ирландский виски и ирландские сливки».

«Бренд и технология Baileys с 1974 года принадлежат компании «R.A. Bailey & Co», которая подконтрольна известному британскому алкогольному гиганту Diageo plc.

Сам напиток изготавливается на заводе Nangon House в предместье Дублина.»

«Истинная ирландская технология остается уникальной уже на протяжении 40 лет. Точное сочетание компонентов. Описание всех процессов – это тайна за семью печатями. А главное, что рецептуру строго соблюдают по сей день. Напиток известен во всех странах. 80 % мирового рынка сливочных ликеров принадлежит Бейлису. Это несомненный лидер среди ликеров, а если составить в ряд все известные на Земле алкогольные напитки, то Бейлис займет 12 место по объему продаж и популярности» (мова оригіналу).

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними та комбінованими знаками «BAILEYS» (свідоцтво № 8539 від 29.08.1997, заявка № 93041377 від 13.04.1993; свідоцтво № 34744 від 15.09.2003, заявка № 2001074181 від 05.07.2001; свідоцтво № 116920 від 11.01.2010, заявка № m200813123 від 02.07.2008; свідоцтво № 174025 від 12.08.2013, заявка № m201211611 від 09.07.2012; свідоцтво № 184659 від 25.04.2014, заявка № m201302092 від 11.02.2013), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії «Р енд А Бейлі енд Ко» (ІЕ) щодо споріднених товарів.

- (213) Отже, УКРПАТЕНТОМ встановлено схожість позначення «O'DAILYS» з раніше зареєстрованими торговельними марками «BAILEYS» Заявника та можливість введення в оману споживачів Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані із відомим брендом та його виробником, які насправді не відповідають дійсності.

3.7 Висновки експертних досліджень, отримані в ході розгляду судової справи № 910/4071/17

- (214) За інформацією, наявною в Комітеті, Заявник 14 березня 2017 року звернувся до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Відповідача про визнання належних йому торговельних марок «BAILEYS» та «Бейліс», якими маркуються відповідні етикетки лікерів «BAILEYS», добре відомими в Україні та припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки та серію зареєстрованих торговельних марок «BAILEYS» за свідоцтвами України № № 8539, 34744, 116920, 155136, 174025, 183002, 184659.

3.7.1. 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.

- (215) Господарським судом 28.04.2017 було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19.02.2016. № 14 (діє до 19 лютого 2019 року).
- (216) Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 108 від 04.08.2017, проведеної у судовій справі № 910/4071/17, встановлено, зокрема:

- Позначення «Дейліс», яке використовується на етикетках продукції лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Бейліс», яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136;

- Позначення «O'DAILYS», яке використовується на етикетках продукції лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", у мережі Інтернет на сайті <https://cotnar.com.ua> за такими посиланнями як: <https://cotnar.com.ua/cream-liqueur>, <https://cotnar.com.ua/odailys-chokolade.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-original.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html>, <https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html>, а також на сайті за посиланням: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; <https://www.facebook.com/o.dailysukraine/>, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «BAILEYS», яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539;

- Використання позначень «Дейліс», «O'DAILYS» для виготовлення та реалізації лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме – викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

- (217) Так, експертом встановлено, що використання позначень «Дейліс», «O'DAILYS» для виготовлення та реалізації лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва ТОВ «КОТНАР-М» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме – викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії R&A BAILEY & CO.

3.7.2. Висновок комісійної судової експертизи, проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

- (218) Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.12.2017 у справі № 910/4071/17 задоволено клопотання ТОВ «Котнар-М» про призначення комісійної судової експертизи та доручено проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
- (219) Експертами № 264/17 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/4071/17 від 23.02.2018 № 108 від 04 серпня 2017 року, проведеної у судовій справі № 910/4071/17, встановлено, зокрема:

- Позначення «Дейліс», яке використовується на етикетках продукції лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Бейліс», яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136;

- Позначення «O'DAILYS», яке використовується на етикетках продукції лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", у мережі Інтернет на сайті <https://cotnar.com.ua> за такими посиланнями як: <https://cotnar.com.ua/cream-liqueur>, <https://cotnar.com.ua/odailys-chokolade.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-original.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html>, <https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html>, а також на сайті за посиланням: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref_page_internal; <https://www.facebook.com/o.dailysukraine/>, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «BAILEYS», яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539;

- Позначень «Дейліс», «O'DAILYS» для виготовлення та реалізації лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме – викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

- (220) Отже, експертами встановлено, що використання позначень «Дейліс», «O'DAILYS» для виготовлення та реалізації лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва ТОВ «КОТНАР-М» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії R&A BAILEY & CO.

3.7.3. Висновок комісійної судової експертизи, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України

- (221) Під час розгляду Київським апеляційним господарським судом справи № 910/4017/17 Заявник звернувся до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про складання висновку експерта для його подальшого подання у якості об'єктивного доказу у справі до Київського апеляційного суду.
- (222) Висновком комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за № 8473/18-53/11987-11991/18-53 від 22.06.2018, експертами встановлено, зокрема, що:

- Позначення «Дейліс», яке використовується на етикетках продукції - лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва ТОВ "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Бейліс», яке Заявник просить суд визнати добре відомим знаком та з раніше зареєстрованою торговельною маркою «Бейліз» за свідоцтвом України № 155136;

- Позначення «O'DAILYS», яке використовується на етикетках продукції - лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва ТОВ "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «BAILEYS», яке Заявник просить суд визнати добре відомим знаком та з раніше зареєстрованою торговельною маркою «BAILEYS» за свідоцтвом України № 8539;

- Відповідно наданим на дослідження матеріалам, використання позначень «Дейліс», «O'DAILYS», які нанесені на етикетки з метою пропонування для продажу та продажу продукції - лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee», виробництва ТОВ "КОТНАР-М" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно позначень «Бейліс», «BAILEYS» компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

- (223) Таким чином, експертами встановлено, що позначення «Дейліс», «O'DAILYS» для виготовлення та реалізації лікерів «O'Dailys Original», «O'Dailys Hazelnut», «O'Dailys Tiramisu», «O'Dailys Chokolade», «O'Dailys Coffee» виробництва ТОВ «КОТНАР-М» є схожими на позначення Заявників та може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії R&A BAILEY & CO

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

- (224) Рішенням Господарського суду м. Києва від 07.09.2017 у справі № 910/4071/17, яке набрало законної сили, зокрема, встановлено:

- Визнати торговельну марку "Baileys" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Заявника

- Визнати торговельну марку "Бейліс" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" Заявника.

- Зобов'язати ТОВ "КОТНАР-М" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136;

- Заборонити ТОВ "КОТНАР-М" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс),

включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті <https://cotnar.com.ua> за посиланнями: <https://cotnar.com.ua/cream-liqueur>, <https://cotnar.com.ua/odailys-chokolade.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-original.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html>, <https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html>, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; <https://www.facebook.com/o.daily.sukraine/>;

- Зобов'язати ТОВ "КОТНАР-М" усунути позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту <https://cotnar.com.ua> за посиланнями: <https://cotnar.com.ua/cream-liqueur>, <https://cotnar.com.ua/odailys-chokolade.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-original.html>, <https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html>, <https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html>, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; <https://www.facebook.com/o.dailysukraine/>;

- Зобов'язати, зокрема, ТОВ "КОТНАР-М" вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolade", "O'Dailys Coffee", як такий, що був виготовлений та введений у цивільний оборот із порушенням прав інтелектуальної власності компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136.

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

- (225) Ринок алкогольних напоїв в Україні, на якому діє Відповідач та Заявник, є конкурентним. Зокрема, серед лікерів, які реалізуються в Україні, є: лікери: «Sana Caribia Mojito» 0,7 л. за ціною 238 грн.; «Volare Blue Curacao» 0,7 л. за ціною 180 грн.; «Carolans Irish Cream» 0,5 л. за ціною 249 грн.; «Volare Sambuka Antica Classic» 0,7 л. за ціною 210 грн.; «Grand Marnier Cordon Rouge» 0,7 л. за ціною 579 грн.; «Volare Triple Sec» 0,7 л. за ціною 200 грн.; «Wenneker Pisang Bagoes» 0,7 л. за ціною 377 грн.; «Volare Espresso

Coffee» 0,7 л. за ціною 180 грн.; «Volare Coconut» 0,7 л. за ціною 180 грн.; «Mozart Chocolate Cream» 0,7 л. за ціною 554 грн.; «Jagermeister» 1 л. за ціною 477 грн.; «Aperol Aperetivo» 1 л. за ціною 249 грн.; «Cointreau» 0,5 л. за ціною 360 грн.; «Brandbar Crème de Banana» 0,75 л. за ціною 199 грн.; «Vana Tallinn Original» 0,2 л. за ціною 115 грн.; «Drambuie» 0,7 л. за ціною 850 грн.; «Malibu» 1 л. за ціною 486 грн.; «Супар» 0,7 л. за ціною 189 грн. л. 20 % за ціною 680 грн.; «Volare Peach» 0,7 л. за ціною 180 грн.; «Volare Limoncello» 0,7 л. за ціною 190 грн.; «Sheridan's» 0,7 л. за ціною 556 грн.; «Brandbar Ibiza» 0,75 л. за ціною 240 грн.; «TOSO Limoncello Limo» 0,7 л. за ціною 169 грн.; «Ron Barcelo Cream» 0,7 л. за ціною 538 грн.; «Marie Brizard Ginder» 0,5 л. за ціною 310 грн.; «Pina Colada Cream» 0,7 л. за ціною 226 грн.; «Joseph Cartron Curacao Bleu» 0,7 л. за ціною 398 грн.; «Tia Maria» 0,7 л. за ціною 614 грн.; «Tatratea» 0,7 л. за ціною 490 грн.; «Amaro di Angostura» 0,7 л. за ціною 445 грн.; «BIOstilla Limoncello» 0,2 л. за ціною 342 грн.; «Walcher Flower» 0,7 л. за ціною 775 грн.; «Brandbar Allspice» 0,75 л. за ціною 190 грн.; «Sambuca Soutini» 0,7 л. за ціною 257 грн. тощо.

- (226) Так, у торговельних мережах України присутні алкогольні напої – лікери, в тому числі і вітчизняних виробників, зокрема, виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина», товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД АЛКО ГРУП» тощо.
- (227) За виключенням назви та упаковок лікерів «O'DAILYS» виробництва Відповідача, усі інші присутні на ринку України лікери інших виробників мають свої власні (індивідуальні) та абсолютно несхожі до назви та упаковок лікерів «BAILEYS» Заявника назви та етикетки, що індивідуалізує їх продукцію на ринку.
- (228) При цьому кожна торговельна марка, назва, упаковка (етикетка та пляшка) зазначених вище напоїв є індивідуальною і не схожою одна на одну. Наведені вище торговельні марки, назви та упаковки (етикетка та пляшка) продукції вищезазначених лікерів цілком відрізняються від лікерів виробництва Заявника, його назви, упаковки (етикетка та пляшка) та вигляду в цілому, що підтверджує чітку індивідуально виважену політику кожного світового виробника лікерів при створенні того чи іншого бренду з метою уникнення в подальшому будь-яких сплутувань та схожості між торговельними марками, назвами етикетками та пляшками своїх напоїв з торговельними марками, назвами, етикетками та пляшками продукції інших виробників лікерів.
- (229) Аналіз зовнішнього оформлення назв, упаковок (етикетка та пляшка) зазначеної алкогольної продукції свідчить про те що, кожній продукції притаманні своя оригінальна назва та оригінальне, зовнішнє оформлення упаковки (етикетка та пляшка), зокрема, назва, основний фон та загальне оформлення (композиція) етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту і назві продукції, використання оригінальної пляшки, використання відповідної гама кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність кожної такої продукції та визначає оригінальність дизайну назви та оформлення упаковок (етикетка та пляшка), що відрізняє продукцію одного виробника від іншого виробника і виключає змішування їх діяльності.

4. ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (230) За наявною в Комітеті інформацією, Відповідач здійснює реалізацію лікерів «O'DAILYS» з 1 березня 2016 року.
- (231) Заявник, здійснюючи щонайменше з 2005 року виробництво та реалізацію лікерів «BAILEYS», має пріоритет на використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS».
- (232) Заявник не надавав дозволу (згоди) Відповідачу на використання його або схожого до нього оформлення упаковок (етикетки та пляшки) та назви лікерів «O'DAILYS».
- (233) Безперервно, щонайменше з 2005 року, Заявник через реалізацію продукції «BAILEYS» з оригінальною назвою та упаковками (етикетка та пляшка), активне рекламування та просування її на ринку України через представництво та офіційного дистриб'ютора має пріоритет на використання назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS».
- (234) Таким чином, виходячи із вищевикладеного, ТОВ «Котнар-М» використовуючи, напрацьовану репутацію Заявника із відповідною назвою та відповідним оформленням упаковки (етикетка та пляшка), може отримати неправомірні переваги у конкуренції від використання схожої назви та схожого оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», без дозволу (згоди) Заявника, який раніше почав використовувати таку назву та зовнішнє оформлення упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS» у господарській діяльності та здобув від початку використання такої назви та такого оформлення упаковок лікерів «BAILEYS» ділову репутацію на відповідному ринку.
- (235) Про це свідчить, зокрема, те, що на момент початку реалізації Відповідачем лікерів «O'DAILYS» Заявник вже багато років виробляв та реалізовував лікерів «BAILEYS», з якими на той час набув на відповідному ринку України розпізнавальну здатність.
- (236) Продукція Заявника і Відповідача реалізується через однакові канали збуту, навіть в одних торговельних мережах. У торговельних мережах лікери виробництва Відповідача розташована на одних полицях, тобто поруч з лікерами Заявника та лікерами інших учасників ринку алкогольних напоїв, що може призвести до того, що споживач може помилково придбати лікер «O'DAILYS», виробництва Відповідача, помилково вважаючи ніби дійсно придбав алкогольний напій - лікер «BAILEYS» виробництва Заявника.
- (237) Ціна в торговельних мережах України алкогольної продукції (лікеру) Заявника майже в 5 разів вище за продукцію (лікер) Відповідача.
- (238) Враховуючи цінову політику Відповідача, споживачі можуть надати переваги при купівлі алкогольного напою – лікеру «O'DAILYS» Відповідача, перед продукцією Заявника, помилково вважаючи, що купують справжній лікер «BAILEYS», та у зв'язку з тим, що лікери Відповідача є значно дешевшими за аналогічну продукцію і мають схожу назву та схоже оформлення упаковки з продукцією Заявника.
- (239) Заявник повідомив Комітет, що перед зверненням із Заявою до Комітету, він намагався врегулювати спір мирним шляхом. Так, з метою вирішення спору 29.12.2016 Заявником до Відповідача було направлено лист-попередження за

вих. № 161229/13217 щодо добровільного припинення порушення прав на торговельні марки «BAILEYS» та добровільної відмови від спірних торговельних марок. Однак, у своєму листі-відповіді від 06.02.2017 Відповідач, лише висловив своє здивування претензіями та зазначив про специфічні нюанси судової системи України на відміну від судової системи Європи, складність, тривалість і значну вартість судової процедури, а також повну готовність захищати свої права у суді у будь-який час, однак, не припинив порушення прав Заявника у добровільному порядку.

- (240) Зважаючи на те, що Відповідач був обізнаний про використання Заявником відповідної назви для своєї продукції та відповідного оформлення упаковок лікер «BAILEYS» у зв'язку з тим, що лікери «BAILEYS» Заявника реалізуються у великих обсягах по всій території України з 2005 року. Дії Відповідача щодо використання схожої назви та схожої упаковки лікеру «O'DAILYS» не можуть бути випадковими, а розраховані на створення умов для сплутування покупцем продукції виробництва Заявника, з продукцією виробництва Відповідача.
- (241) ТОВ «Котнар-М» не надано до Комітету підтвердних документів щодо припинення використання у господарській діяльності назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS».
- (242) 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»).
- (243) 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.
- (244) Крім того, використання схожого оформлення упаковок та назви лікеру «O'DAILYS» та лікеру «BAILEYS» може призвести до змішування діяльності Відповідача з діяльністю Заявника, внаслідок використання ділової репутації напрацьованої Заявником.
- (245) Реалізація на одному і тому ж товарному ринку продукції Відповідача з використанням сукупності позначень у оформленні упаковок та назві лікеру «O'DAILYS» виробництва Відповідача, які є схожими за сукупністю позначень у зовнішньому оформленні упаковок, та назві лікерів «BAILEYS» виробництва Заявника, який раніше за ТОВ «Котнар-М» почав використовувати у господарській діяльності таке оформлення упаковок та назви для своєї продукції, може призвести до змішування діяльності ТОВ «Котнар-М» з діяльністю Заявника.
- (246) Тобто, присутність у торговельних мережах лікерів «BAILEYS» виробництва Заявника та лікерів «O'DAILYS» виробництва Відповідача може призвести до

того, що споживач, який вже обізнаний про присутність на ринку продукції виробництва Заявника, може обмежитись візуальним сприйняттям продукції Відповідача в цілому, яка має настільки схожу назву та оформлення упаковки (етикетки та пляшки) з оформленням етикетки продукції виробництва Заявника, та 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.

- (247) Отже, під час аналізу етикеток алкогольного напою під позначенням «O'DAILYS» виявлено, що композиція основних елементів етикеток Товариства є схожою з композицією основних елементів етикеток Заявника.
- (248) Вгорі на обох етикетках використовуються схожі назви продукції: «BAILEYS» та «O'DAILYS», виконані великими друкованими літерами білого та світлого кольорів. Основним фоном обох етикеток є чорний колір. Посередині етикеток розміщено пейзажі природи (поля, дерева, річки, гори, небо). В оформленні етикеток обох алкогольних напоїв використовується схожа кольорова гама, поєднання кольорів та тонів, а саме: чорного, білого, золотистого, рожевого, салатого, червоного. У нижній частині етикеток розміщено схожі написи: «R.A. Bailey» як назва компанії виробника на етикетках Заявника та «Peter O. Dailys» – на етикетках Відповідача.
- (249) Аналіз назви та оформлення упаковок (етикетка та пляшка) алкогольних напоїв Заявника і Відповідача свідчить про те, що зазначені назви та оформлення упаковок (етикетка та пляшка) є схожими, зокрема, основний фон, загальна композиція, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти та використання схожої гами кольорів.
- (250) За наявною в Комітеті інформацією, Заявник раніше за Відповідача почав використовувати у господарській діяльності назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) для своєї продукції «BAILEYS» і не надавав Відповідачу дозволу на використання схожої назви та схожого оформлення упаковки (етикетка та пляшка).
- (251) Використання Відповідачем назви та оформлення упаковки (етикетки та пляшки) для продукції «O'DAILYS», схожою з назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) для продукції «BAILEYS» виробництва Заявника, може призвести до змішування діяльності і продукції Відповідача з діяльністю та продукцією Заявника.

5. ЗАУВАЖЕННЯ, ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ДОПОВНЕННЯ ЗАЯВНИКА, ВІДПОВІДАЧА НА ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

5.1. Доповнення Заявника до подання про попередні висновки у справі

- (252) Листом від 03.10.18 № 127-26.4/09-13026 витяг із подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/20-18/355-спр надіслано Заявнику.
- (253) Заявник 12.10.18 надав до Комітету лист № 181012/13305 (вх. від 12.10.18 № 8-09/12374) щодо подання про попередні висновки у справ № 127-26.4/20-18/355-спр.

- (254) У цьому листі Заявник зазначив, що погоджується з висновками Комітету та просить долучити наступну інформацію.
- (255) Заявником виявлено, що в м. Києві станом на 12.10.18 реалізується лікер «O'Dailys» Original., з датою виробництва 12.09.17.
- (256) Крім того, Заявником до матеріалів справи надано підтвердні документи щодо реалізації (станом на 04.10.18) Відповідачем лікерів під назвою «O'Daily» Original, «O'Daily» Chocolate, «O'Daily» Tiramisu (див. фотокопію 9).



Фотокопія 9

- (257) За повідомленням Заявника: «Відповідач змінив назву лікеру в зовсім незначній формі: прибрав в позначенні «O'Dailys» лише останню літеру «S», все інше в оформленні вказаних етикеток залишилося ж без жодних змін.
- (258) Заявник вважає, що така «формальна» зміна назви (позначення) лікерів Відповідача не усунула та не припинила порушення, передбаченого ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки припинення використання лише останньої літери «S» в позначенні/назві лікерів «O'Dailys» при тому, що всі інші ознаки упаковки (етикетки та пляшки) такого лікеру – залишились без жодних змін, – не може усунути схожість до ступеню змішування ні з назвою (торговельними марками) лікерів Заявника «BAILEYS», ані, відповідно, з оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS».
- (259) Тому, Заявник вважає, що Відповідач не припинив порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», оскільки, на сьогодні, лікери «O'Dailys» Coffee, «O'Dailys» Chocolate, «O'Dailys» Hazelnut, «O'Dailys» Original, «O'Dailys» Tiramisu, що перебувають у вільному цивільному обігу з березня 2016 року, пропонуються до продажу як в мережі Інтернет, так і в звичайних продуктових магазинах, зокрема, в м. Києві.

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

- (260) Листом від 03.10.18 № 127-26.4/09-13039 подання про попередні висновки у справі № 127-26.4/20-18/355-спр надіслано ТОВ «Котнар-М» та запропоновано при наявності зауважень чи заперечень щодо викладених у поданні обставин надіслати їх до Комітету у десятиденний термін з дня отримання копії подання та надати до кожного пункту зауважень чи заперечень належним чином завірені копії документів, які їх підтверджують.
- (261) Листом від 16.10.18 № 153 (вх. від 17.10.18 № 8-01/12531) ТОВ «Котнар-М» зазначило, що заперечує проти подання про попередні висновки у справі та надсилає зауваження.
- (262) У цьому листі ТОВ «Котнар-М» зазначило: «...Ознайомившись із вищевказаним поданням ТОВ «Котнар-М2 не згодні з такими висновками, та заявляє, що не порушило права, а саме передбаченого ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання...».
- (263) Цим же листом ТОВ «Котнар-М» просить продовжити термін надання заперечень чи зауважень на подання про попередні висновки до 15.11.2018.
- (264) Листом від 19.10.18 № 127-26.4/09-13879 Комітет продовжив термін ТОВ «Котнар-М» для надання зауважень та заперечень на подання про попередні висновки у справі до 02.11.2018.
- (265) Станом на 06.11.18 до Комітету від ТОВ «Котнар-М» не надходило зауважень та заперечень на подання про попередні висновки у справі.

6. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

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

7. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДАЧА

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

недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

- (269) Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (270) За інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, дохід (виручка) ТОВ «Котнар-М» за 2017 рік складає 134 651 739 (сто тридцять чотири мільйони шістсот п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять дев'ять) гривень.

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

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111) вчинило порушення, передбачене статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання у господарській діяльності без дозволу (згоди) міжнародною компанією «R&A BAILEY & CO» (Республіка Ірландія) назви та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «O'DAILYS», які є схожими на назву та оформлення упаковки (етикетка та пляшка) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за ТОВ «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».
2. За порушення, визначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (с. Мужієво, Закарпатська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36210111) штраф у розмірі 3 350 000 (три мільйона триста п'ятдесят тисяч) гривень
3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» у двомісячний строк з дня одержання цього рішення припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції шляхом припинення використання назви та оформлення упаковок (етикетки та пляшки) лікерів «O'DAILYS» схожих із назвою та оформленням упаковки (етикетки та пляшки) лікерів «BAILEYS», які міжнародна компанія «R&A BAILEY & CO» раніше за товариство з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» почала використовувати в господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної компанії «R&A BAILEY & CO».

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ