

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

### Р І Ш Е Н Н Я

07 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 161 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Mr. Orange " за заявкою № m 2011 01857.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 04.02.2014, 07.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Кулик Л.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 19.10.2012 вх. № 15487; матеріали заявки № m2011 01857; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800, 17801, від 14.03.2013 вх. № 5630, від 19.12.2013 вх. № 23031, від 04.02.2014 вх. № 1532, від 05.02.2014 вх. № 1634.

### Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Mr. Orange" за заявкою № m 2011 01857, оскільки заявлене словесне позначення відносно всіх товарів 33 класу, які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком: "mr. ORANGE", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (свідоцтво України № 55928 від 15.11.2005, заявка № 2004010811 від 30.01.2004) щодо таких самих та споріднених товарів;



- з словесними позначеннями "ORANGE" та "ОРАНЖ", раніше поданими на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю "Кримська водочна компанія", Крим (заявка № m 2010 17573 від 11.11.2010 та № m 2010 18299 від 23.11.2010) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Mr. Orange " за заявкою № m 2011 01857 та зазначає наступне.

Відповідно до Статуту Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff" компанія Nemiroff Holdings Limited (далі – Немірофф Холдінгз Лімітед) (Кіпр) є єдиним власником Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff", яка володіє корпоративними правами в розмірі 100% статутного фонду апелянта. В той же час компанії Немірофф Холдінгз Лімітед та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн) входять в одну групу компаній та перебувають під загальним контролем однієї компанії Nemiroff Vodka Limited (далі - Немірофф Водка Лімітед) (Британські Віргінські Острови).

На думку апелянта, вищезазначене свідчить про те, що компанії Немірофф Голдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність. Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент не є конкурентами і одночасне існування схожих знаків на ринку України не призведе до їх сплутування.

Апелянт також зазначає, що всю продукцію під товарними знаками, які належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф". При цьому, на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент.

Поряд з цим, апелянт як виробник продукції, згадується в рекламних матеріалах - договір про надання послуг № 14-11-04 від 19.03.2011 щодо реклами на радіо, договорі підряду № 290312/КС від 29.03.2012 про виготовлення поліграфічної продукції; договорі № 010612/232 від 01.06.2012 на виробництво та поставку продукції (закупорювальні засоби); договорі № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент ніколи не виробляла жодного товару під знаком "NEMIROFF", а апелянт є єдиним виробником алкогольної



продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01857 та зареєструвати знак "Mr. Orange" відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).


3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "Mr. Orange" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення "Mr. Orange" складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений знак "  " за свідоцтвом України № 55928 складається з двох слів, виконаних стандартним шрифтом латиницею. Знак розташований у вертикальній площині.

Протиставлені знаки "ORANGE" та "ОРАНЖ" за заявками № m 2010 17573, № m 2010 18299 є словесними позначеннями, виконаними стандартним шрифтом літерами латиниці та кирилиці відповідно.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При



порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання домінуючого словесного елемента "ORANGE" та "mr.".

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер та алфавітом.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер та алфавітом (знаки за свідоцтвом № 55928 та заявкою № m 2010 17573).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Враховуючи те, що заявлене позначення містить схожий з протиставленими знаками домінуючий словесний елемент "ORANGE" (у перекладі з англ. "апельсин"), за семантикою порівнювані позначення є схожі.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованого знака колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення "Mr.Orange" за заявкою № m 2011 01857 та протиставлені знаки мають однаковий перелік товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і дійшла висновку, що



ці товари, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів можна визнати однорідними (спорідненими).

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Mr.Orange" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Mr.Orange" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Відмовити Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 10.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Mr.Orange" за заявкою № т 2011 01857 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

О.О.Теньова

І.А.Костенко