

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

29 квітня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 02.12.2013 № 285 у складі головуєчого Кулик О.С. та членів колегії Саламова О.В., Совгирі С.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства “Українська горілчана компанія “Немірофф” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 24.09.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “О-о! Оранж” за заявкою № т 2012 03028.

На засіданні 26.03.2014 присутні:

- представник апелянта – Андрєєва А.В.;
- представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП “УІПВ”) – Гончарова Н.В.

На засіданні 29.04.2014 присутній представник апелянта – Андрєєва А.В.

При розгляді заперечення колегією Апеляційної палати до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 25.11.2013 проти рішення про відмову в реєстрації знака “О-о! Оранж” за заявкою № т 2012 03028;
- листи від 17.12.2013 та від 25.03.2014 у додаток до заперечення;
- копії матеріалів заявки № т 2012 03028.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 24.09.2013 про відмову в реєстрації знака “О-о! Оранж” за заявкою № т 2012 03028 на тій підставі, що: “заявлене позначення для наведених у переліку всіх товарів 33 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “mr. ORANGE”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, ЛІ (свідоцтво № 55928 від 15.11.2005р., заявка № 2004010811 від 30.01.2004р.), щодо споріднених товарів.

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (розд. II, ст.6, п.3)”.

2. Апелянт – Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Немірофф” заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “О-о! Оранж” за заявкою № m 2012 03028.

Рішення про невідповідність позначенням умовам надання правової охорони апелянт вважає неаргументованим та таким, що має бути скасованим через ігнорування експертом п. С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності. Згідно з цією статтею “щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака”. Тривалість використання протиставленого знака, за твердженням апелянта, складає більше ніж 6 років, на підтвердження чого було надано додатки до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв.

Також апелянт зазначив, що Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Nemiroff” та компанія Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн) перебувають під загальним контролем однієї компанії Немірофф Водка Лімітед (Британські Віргінські Острови). Апелянт стверджує, що ураховуючи вищезазначене, Дочірнє підприємство “Українська горілчана компанія “Nemiroff” та компанія Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент в розумінні Закону України “Про захист економічної конкуренції” можна вважати єдиним суб’єктом господарювання, оскільки ці компанії пов’язані між собою відносинами контролю.

Апелянт наголошує, що експертом не враховано те, що продукцію під всіма знаками, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн), виробляє лише одна особа – апелянт. Апелянт зазначений на всіх етикетках та упаковках продукції під знаками, що належать Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн), у всіх видах рекламних матеріалів та у всіх документах, що стосуються цієї продукції, а також згадується як виробник цієї продукції в ЗМІ.

Крім того, на думку апелянта, експертом не враховано, що відповідно до пункту 2.1.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі - Правила), позначення, що відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням.

Апелянт заявляє, що заявлене позначення не можна сплутати із вказаними у рішенні протиставленим знаком, оскільки ці позначення відрізняються графічно, фонетично і семантично.

На підставі викладеного вище апелянт просить скасувати рішення Державної служби від 24.09.2013 про невідповідність позначення “О-о! Оранж” умовам надання правової охорони та прийняти рішення про відповідність позначення “О-о! Оранж” за заявкою № m 2012 03028 умовам надання правової охорони відносно всього переліку заявлених 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 в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення “О-о! Оранж” за заявкою № т 2012 03028 виконано друкованим шрифтом, кирилицею.

mr.
O
R
A
N
G
E

Протиставлений словесний знак “ E ” за свідоцтвом України № 55928 виконано друкованим шрифтом, латиницею, словесний елемент “ORANGE” виконаний великими літерами та розміщено вертикально під словесним елементом “mr”.

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.

З метою встановлення чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 призводять до сплутування знаків.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про фонетичну тотожність елемента "Orange", транслітерацією якого є “Оранж”, на який припадає логічний наголос, та про відмінність звучання початкових словесних елементів цих позначень - відповідно “О-о!” та “mr”.

Графічне виконання заявленого позначення та протиставленого знака має певні відмінності, до яких відносяться розмір літер, абетка та тип розміщення словесного елемента "Orange", транслітерацією якого є “Оранж”, по відношенню до початкових словесних елементів, які містяться в цих позначеннях, а саме: в заявленому позначенні - горизонтально, в протиставленому - вертикально. Порівнювані позначення відрізняються початковими елементами - “О-о!” та “mr”. При цьому, початкові елементи не займають домінуючого положення та мають незначну розрізняльну здатність.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесні елементи порівнюваних позначень мають такий переклад з англійської мови.

“Mr - (скор. від Mister) містер, пан (ставиться перед прізвищем або назвою посади). Orange I n 1) бот. апельсин, апельсинове дерево; апельсин; 2) жовтогарячий колір; 3) геральд. круглий щит жовтогарячого кольору. II a 1) жовтогарячий 2) апельсинний, апельсиновий”, - Словник ABBYY Lingvo (En-Uk).

Словесний елемент заявленого позначення “О-о!” – є вираженням радості, захоплення.

Отже, позначення “О-о!Оранж” можна перекласти як “О!Апельсин”, а знак „mr.ORANGE” – “Містер Апельсин”.

Таким чином, за семантичною ознакою досліджувані позначення можна вважати схожими, що обумовлюється тотожним спільним словесним елементом “orange” (апельсин), на який падає логічний наголос.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають деякі графічні, фонетичні та семантичні відмінності, але в цілому ці позначення асоціюються між собою, незважаючи на окрему різницю елементів, які не впливають на загальне сприйняття позначень через слабку розрізняльну здатність початкових елементів.

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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення “О-о! Оранж” подано на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП, а саме: “алкогольні напої, крім пива; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); бренді; бріют (шампанське); вермути; вина; вина ароматизовані; вина білі; вина виноградні столові; вина десертні; вина ігристі; вина іскристі; вина лікерні; вина марочні; вина міцні; вина мускатні; вина напівсолодкі; вина напівсухі; вина ординарні; вина пінливі, в тому числі газовані; вина плодово-ягідні; вина рожеві; вина столові; вина сухі; вина червоні; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коньяки; коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); міцні виноградні напої; м'ятні настоянки; наливки (алкогольні напої); напої виноградні газовані алкогольні та слабоалкогольні; настоянки (алкогольні напої); настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; слабоалкогольні напої; шампанське; шипучі або газовані вина; алкогольні напої,

що сприяють травленню; алкогольні напої, що містять фрукти; фруктові екстракти спиртові”.

Протиставлений знак „mr. ORANGE” за свідоцтвом України № 55928 зареєстровано відносно товарів 32, 33 та послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 33 класу МКТП враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі (виробнику), можна визнати однорідними (спорідненими).

Апелянтом було наведено аргумент, який на його думку свідчить на користь реєстрації, а саме, положення пункту 2.1.3. Правил, відповідно до якого позначення, яке відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням, а значить заявлене на реєстрацію позначення може бути зареєстровано.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що це положення Правил міститься в розділі “Вимога єдності” і вказує заявнику на те, що одна заявка повинна стосуватися одного знака, а позначення, що відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням. Зазначене положення жодним чином не визначає схожість або тотожність позначень. Саме пунктом 4.3.2.4. Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. З огляду на зазначене, довід апелянта не може бути взято до уваги.

В запереченні та на апеляційному засіданні апелянт стверджував, що він використовує заявлене позначення для маркування товарів 33 класу МКТП.

Керуючись положенням статті 6 *quinquies* C(1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якої для того щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака, колегія Апеляційної палати вивчила документи, які були надані апелянтом на підтвердження цього доводу, зокрема копії ліцензій на виробництво алкогольних напоїв, та зазначає, що зазначені ліцензії не містять інформації щодо використання апелянтом заявленого позначення, та відповідно не доводять факту використання заявленого на реєстрацію позначення “О-о! Оранж”.

Апелянтом було наголошено на тому, що він та власник протиставленого знака – компанія Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент перебувають під загальним контролем однієї компанії Немірофф Водка Лімітед, що дає змогу стверджувати, що апелянт та Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент є єдиним суб’єктом господарювання відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Апелянтом зазначено, що на підтвердження цього факту в матеріалах апеляційної справи містяться такі документи: витяг зі статуту, витяг із Реєстру компаній Кіпру, витяг із Комерційного реєстру Ліхтенштейну.

Стосовно посилення апелянта на Закон України “Про захист економічної конкуренції” колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до цього Закону суб’єкт господарювання - це зокрема, група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Зазначений термін використовується в значенні цього Закону, метою якого є визначення правових засад підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності.

Що стосується права інтелектуальної власності, слід зазначити, що відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Відповідно до статті 493 Цивільного кодексу України - суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

Апелянт та власник протиставленого знака є різними юридичними особами, у зв’язку з чим, колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація схожого настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, позначення може призвести до порушення прав та інтересів власника протиставленого знака.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення “О-о! Оранж” за заявкою № т 2012 03028 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” та Регламентом Апеляційної палати Державної служби колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Дочірньому підприємству “Українська горілчана компанія “Немірофф” у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 24.09.2012 за заявкою № т 2012 03028 про відмову в реєстрації знака “О-о! Оранж” залишити чинним.

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

Головуючий

О.С. Кулик

Члени колегії

О.В. Саламов

С.А. Совгиря