

# ЮФ «Охрімчук, Грушин, Хандурін» підстрахувала «Оранту»



### З огляду на невелику судову практику в галузі інтелектуальної власності справа щодо торговельного знака «Оранта» є більш ніж цікавою. Розповісти про її подробиці ми попросили Дениса Охрімчука, партнера ЮФ «Охрімчук, Грушин, Хандурін» | Інтерв'ю провів **Рустам КОЛЕСНИК**

*Якою була передісторія спору навколо торговельної марки «Оранта»? Правова позиція Ваших клієнтів?*

Безперечно, що сьогодні підприємці в Україні все більше розуміють цінність інтелектуальної власності в структурі їх бізнесу. І саме тому збільшується кількість спорів щодо її захисту, в тому числі і щодо захисту прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки).

Господарська справа, про яку зараз йтиме мова, викладена в одному із оглядових листів Вищого господарського суду України як приклад практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг.

Суть справи дуже добре вбачається навіть із хронології подій навколо торговельної марки «Оранта».

1993 рік – створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

1994 рік – створення на базі структурних підрозділів Національної акціонерної страхової компанії «ОРАНТА» відкритих акціонерних товариств – страховиків «Крим-ОРАНТА», «ОРАНТА-Січ», «ОРАНТА-Лугань», «ОРАНТА-Донбас» та «ОРАНТА-Дніпро».

1995 рік – ВАТ НАСК «ОРАНТА» отримало свідоцтва України на знаки для товарів і послуг «ОРАНТА» і ORANTA.

1999 рік – ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» отримало свідоцтво України на знак для товарів і послуг «ОРАНТА-Дніпро».

Дізнавшись про порушення своїх прав на знаки для товарів та послуг ВАТ НАСК «ОРАНТА» звернулося до нас по юридичну допомогу.

*Яку стратегію Ви обрали та хто брав участь у її розробці?*

Для розроблення стратегії захисту прав ВАТ «НАСК «Оранта» ми залучили спеціалістів патентно-юридичної фірми R&M Partners (керівний партнер Олександр Молотай), оскільки вони мають великий досвід саме у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

У результаті було визначено подати позов до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ОРАНТА-Дніпро» недійсним для товарів і послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), пов'язаних зі здійсненням страхової діяльності та споріднених з нею фінансових послуг. Також були заявлені вимоги про зобов'язання Державного департаменту внести зміни до Державного реєстру свідоцств України на знаки для товарів і послуг та опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» та про заборону ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» використовувати позначення «ОРАНТА-Дніпро» у господарській діяльності щодо надання послуг із страхування, і про зобов'язання ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» демонтувати вивіски, ліквідувати написи позначень «ОРАНТА-Дніпро» в інтер'єрі, у рекламі, друкованих виданнях, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації.

Ми вирішили, що завдяки таким позовним вимогам порушені права довірителя будуть захищені найкращим чином.

*Назвіть підстави подання позову проти «Оранта — Дніпро»? Якими були контраргументи протилежної сторони?*

Підставою позову було те, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, виданим ВАТ «НАСК «ОРАНТА», повністю містить в собі позначення знака для товарів і послуг за Свідоцтвом, виданим ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро», і ці знаки є схожими до ступеня змішування.

Інтереси ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» взялася представляти відома патентно-юридична агенція, яка неодноразово згадувалася на шпальтах цього видання.

Представники відповідача намагалися довести, що позначення «ОРАНТА-Дніпро» набуло розрізняльної здатності внаслідок інтенсивного використання на ринку страхових послуг і підлягає охороні відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності. Також представники відповідача наполягали, що у позначенні «ОРАНТА-Дніпро» основне смислове навантаження має слово «Дніпро», бо слово «Оранта» є релігійним символом Богоматері і не підлягає правовій охороні.

*Яким чином Вам вдалося довести протилежне?*

У зв'язку з потребою дослідження питань, які вимагають спеціальних знань, за клопотаннями сторін у справі було проведено кілька експертиз, у тому числі комісійні та повторні.

Згідно з висновком експертизи Київського НДІСЕ від 8 квітня 2002 року знаки для товарів і послуг «ОРАНТА» та «ОРАНТА-Дніпро» не є тотожними, однак мають спільний

тотожний домінуючий елемент — логотип «ОРАНТА», а тому має місце смислова (семантична), звукова (фонетична), графічна (візуальна) схожість настільки, що можна ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Знак для товарів і послуг «ОРАНТА» мав розрізняльну здатність від самого початку, бо згідно з Законом це є обов'язковою умовою надання знака правової охорони; знак для товарів і послуг «ОРАНТА-Дніпро» не набув самостійної розрізняльної здатності в процесі використання на ринку страхових послуг. Враховуючи те, що фірмове найменування ВАТ «НАСК «ОРАНТА» має більш ранню дату пріоритету і охороняється також однойменним товарним знаком, а фір-

## Опоненти намагалися довести, що позначення «Оранта» є релігійним символом

мове найменування ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» містить як домінуючу складову частину слово «ОРАНТА», можна вважати їх схожими настільки, що їх можна сплутати під час укладення договорів страхування;

Згідно з висновком експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить ВАТ «НАСК «ОРАНТА», та комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом, виданим ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро», не є тотожними, тобто не збігаються в усіх елементах. Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами не є схожими між собою настільки, що

ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Словесний знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить ВАТ «НАСК «ОРАНТА», мав притаманну розрізняльну здатність для визначеного переліку послуг на момент подання заявки на реєстрацію та не втратив її в процесі використання на ринку страхових послуг. Комбінований знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом мав притаманну розрізняльну здатність для визначеного переліку послуг на момент подання заявки на реєстрацію та не втратив її в процесі використання на ринку страхових послуг. Повне фірмове найменування ВАТ «НАСК «ОРАНТА» і повне фірмове найменування ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» не є схожими настільки, що їх можна сплутати під час укладення договорів страхування.

**У який спосіб вирішувались суперечності між згаданими експертизами?**

Відповідно до висновків комісійної судової експертизи, призначеної для усунення суперечностей між попередньо проведеними експертизами, знаки для товарів та послуг за свідоцтвом, яке належить ВАТ «НАСК «ОРАНТА», та за свідоцтвом, яке належить ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро», не є тотожними, а є схожими до ступеня змішування. Знаки для товарів і послуг за цими свідоцтвами схожі настільки, що ця схожість може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає страхові послуги. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить ВАТ «НАСК «ОРАНТА», від самого початку мав розрізняльну здатність, а тому не мав потреби набувати розрізняльної здатності в процесі використання. На підставі наданих матеріалів не можна зробити висновок, чи набув розрізняльної здатності знак для товарів і послуг за свідоцтвом, що належить ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» в процесі використання на ринку страхових послуг. На підставі наданих матеріалів не можна зробити висновок, чи є повне фірмове найменування ВАТ «НАСК «ОРАНТА» і

повне фірмове найменування ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» схожими настільки, що їх можна сплутати під час укладення договорів страхування.

Висновком судової експертизи Київського НДІСЕ від 23 вересня 2005 року встановлено, що фірмове (комерційне) найменування ВАТ «НАСК «ОРАНТА» складається з посилання на організаційно-правову форму та спеціального (розпізнавального) позначення — «ОРАНТА». Значення слова «ОРАНТА» у фірмовому (комерційному) найменуванні, яке належить ВАТ «НАСК «ОРАНТА», вказує на ім'я богині, захисниці людини та її майна, а слово «Національна» вказує

на належність даній країні, на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності. Фірмові (комерційні) найменування, які належать ВАТ «НАСК «ОРАНТА» та ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро», загалом не є тотожними, але містять у своєму складі домінуючі тотожні елементи «ОРАНТА», що, з урахуванням збігу виду послуг, які ними надаються, та території їх поширення, свідчить про те, що ці фірмові (комерційні) найменування є схожими настільки, що можуть бути сплутані споживачами.

Висновок експертів Харківського НДІСЕ від 29 березня 2004 року за повторною комісійною експертизою збігається з висновком експертів Київського НДІСЕ.

Висновок від 28 жовтня 2002 року Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності не збігається із наведе-

ними висновками експертів в результаті неправильної оцінки виявлених ознак, що також встановлено висновком експертів від 29 березня 2004 року.

**Якою була думка суду у цій справі? Яким було його рішення?**

Суд першої інстанції з'ясував, що експертне дослідження за повторною комісійною судовою експертизою проведено кваліфікованими спеціалістами, належним чином обґрунтоване, відповідає іншим доказам у справі, в тому числі висновкам експертів Київського НДІСЕ від 8 квітня 2002 року, висновкам спеціаліста Львівського НДІСЕ від 27 жовтня 2003 року та висновкам Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України від 8 лютого 2002 року, та не спростоване відповідачами за первісним позовом.

Суд погодився з дослідженнями експертів Харківського НДІСЕ від 29 березня 2004 року, якими, зокрема, встановлено, що знак для товарів та послуг за Свідоцтвом, виданим ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро», повністю містить в собі позначення знака для товарів і послуг за Свідоцтвом, виданим ВАТ «НАСК «ОРАНТА», а знаки для товарів та послуг за цими Свідоцтвами мають спільний домінуючий елемент — повністю фонетично та семантично схоже словесне позначення



Денис Охрімчук вважає, що спори з питань інтелектуальної власності мають позитивні наслідки

## Відповідач змінив найменування, вилучивши з нього слово «ОРАНТА»

«ОРАНТА», яке виконане однакошим спеціальним шрифтом з елементами старокіївської кирилиці, що свідчить про те, що ці знаки є схожими до ступеня змішування.

Суд також установив, що позначення «ОРАНТА-Дніпро» є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком (словесне позначення «ОРАНТА»), раніше зареєстрованим на ім'я іншої особи (позивача зі справи) для однорідних послуг 36 класу МКТП: страхування, страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування від нещасних випадків на морі, морське страхування, страхування від пожеж, страхування від захворювань. Тому суд дійшов висновку, що внаслідок невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, передбаченим пунктами 1, 4 статті 5, пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та на підставі підпункту «а» пункту 1 статті 19 цього Закону, оспорюване свідоцтво України (позначення «ОРАНТА-Дніпро»), яке видане 12 листопада 1999 року Державним департаментом на ім'я ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро», підлягає визнанню недійсним частково стосовно послуг 36 класу МКТП: страхування, страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування від нещасних випадків на морі, морське страхування, страхування від пожеж, страхування від захворювань.

#### *Які правові наслідки для сторін наступили після оголошення вироку?*

Нашими юристами була підготовлена аргументація щодо заборони відповідачу використовувати позначення «ОРАНТА» в господарській діяльності під час надання послуг страхування.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачене статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з пунктом 5 статті 16 зазначеного Закону свідоцтво надає його власнику виключне право заборонити іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Суд, врахувавши зазначені приписи Закону, встановив наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг «ОРАНТА» та дійшов висновку про потребу заборони використання ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» цього знака у господарській діяльності для рекламування та під час надання перелічених послуг із страхування 36 класу МКТП. Також з врахуванням вимог пункту 2 статті 20 Закону суд зобов'язав ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» знищити виготовлені зображення з позначенням «ОРАНТА» на вивісках у рекламних матеріалах та в інтер'єрі в місцях надання, рекламування та пропонування послуг зі страхування, що належать до 36 класу МКТП. Таке рішення суду було зали-

шено без змін судами апеляційної та касаційних інстанцій. На виконання цього рішення відповідач змінив своє фірмове найменування, вилучивши з нього позначення «ОРАНТА». Отже, було припинено порушення прав на знаки для товарів і послуг ВАТ «НАСК «ОРАНТА», чим досягнуто основної мети подання позову.

#### *Чи закінчилась на цьому судово епопея?*

На цьому судові спори не закінчились, і представники вже ВАТ «СК «Дніпро» подали позов до Державного департаменту інтелектуальної власності і ВАТ «НАСК «ОРАНТА» з вимогою визнати свідоцтва України на знаки для товарів і послуг «ОРАНТА» і «ORANTA» недійсними.

Вимоги вмотивовані тим, що використання позначення «ОРАНТА» в господарській діяльності як загальноживаного релігійного символу суперечить принципам моралі та обмежує релігійні права і свободи віруючих громадян України.

Дивно, що ВАТ «СК «Дніпро» використовувало в своєму фірмовому найменуванні позначення «Оранта» близько десяти років та не піклувалося про почуття віруючих, а після

заборони судом використовувати це позначення в своїй господарській діяльності груддю стало на захист релігійно-моральних принципів. Також не зрозуміло, які саме права або встановлені законом інтереси ВАТ «СК «Дніпро» як юридичної особи порушуються використанням позначення «ОРАНТА» його законним праволовдільцем.

Але ж судами в спорі між тими самими сторонами вже була встановлена охороноздатність позначень «ОРАНТА» і «ORANTA», для чого були проведені численні експертні дослідження щодо відповідності цих позначень умовам надання правової охорони в Україні, в тому числі на предмет відповідності суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Тому ми не бачимо підстав для визнання недійсними знаків для товарів і послуг «ОРАНТА» і «ORANTA» і вважаємо некоректним з боку ВАТ «СК «Дніпро» глумитися над почуттями віруючих з метою задоволення своїх амбіцій.

#### *Яке значення подібні судові спори мають для правовідносин у царині прав інтелектуальної власності?*

Вважаю, що такі спори, як між ВАТ «НАСК «ОРАНТА» та ВАТ «СК «Дніпро», мають позитивне значення, оскільки формують певну практику застосування законодавства щодо знаків для товарів і послуг. Так, Вищий господарський суд України у викладеній справі за позовом ВАТ «НАСК «ОРАНТА» вказує, що встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, господарський суд обґрунтовано заборонив відповідачеві використання цього знака у господарській діяльності під час надання певних послуг та правомірно зобов'язав відповідача знищити зображення певного позначення.

## Передісторія спору

**1993 рік** – створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта».

**1994 рік** – створення на базі структурних підрозділів Національної акціонерної страхової компанії «ОРАНТА» відкритих акціонерних товариств – страховиків «Крим-ОРАНТА», «ОРАНТА-Січ», «ОРАНТА-Лугань», «ОРАНТА-Донбас» та «ОРАНТА-Дніпро».

**1995 рік** – ВАТ НАСК «ОРАНТА» отримало свідоцтво України на знаки для товарів і послуг «ОРАНТА» і «ORANTA».

**1999 рік** – ВАТ «СК «ОРАНТА-Дніпро» отримало свідоцтво України на знак для товарів і послуг «ОРАНТА-Дніпро».