

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

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

Р І Ш Е Н Н Я

17 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 19.08.2015 № 75 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Саламова О.В., Теньової О.О., розглянула заперечення компанії ДЖІЛФІН С.п.А. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака «ATTIVA, зобр.» за заявкою № т 2013 13831.

Представник апелянта – патентний повірений Крилова Н.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 11973 від 18.08.2015 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2013 13831;

копії матеріалів заявки № т 2013 13831;

додаткові матеріали вх. № 604 від 20.01.2016, вх. № 2902 від 01.03.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 30.06.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ATTIVA, зобр.» за заявкою № т 2013 13831, оскільки для всіх товарів 25 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ATTIVA», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я REAL KNITTING D.O.O., Республіка Сербія, (міжнародна реєстрація № 951789A від 06.12.2007), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – компанія ДЖІЛФІН С.п.А. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «ATTIVA, зобр.» за заявкою № т 2013 13831 та зазначає наступне.

Компанія ДЖІЛФІН С.п.А. об'єднує групи компанії Голден Леді С.п.А. (Golden Lady S.p.A.), та є світовим лідером в сфері дизайну, виробництва та роздрібною торгівлі панчішними виробами, які марковані, зокрема, знаками «OMSA», «Golden Lady», «SiSI», «Filodor». Ця продукція продається по всій території України.

Компанію ДЖІЛФІН С.п.А. було засновано у 1985 році. З грудня 1985 року компанія стала власником 50 % акцій Голден Леді Компані С.п.А., а з лютого 1989 року – материнською компанією Голден Леді Компані С.п.А. із володінням 79,07% її акцій.

Компанія Голден Леді Компані С.п.А. була утворена у 1967 році. Компанія OMSA S.p.A. стала частиною Голден Леді Компані С.п.А. у 1992 році, та була повністю поглинута компанією Голден Леді Компані С.п.А. у 2004 році.

Сербський філіал компанії Голден Леді Компані С.п.А., який є головним постачальником продукції на ринок України - фабрика ВАЛІ д.о.о., була утворена у 2005 році, та у цьому ж році розпочала виробництво колготок.

Колготки, марковані заявленим позначенням «ATTIVA, зобр.», мають свої особливості - щільні штанці для корекції фігури, з розподіленням по нозі тиском. На кожній упаковці колготок «ATTIVA» міститься знак «OMSA», що також належить апелянту.

Апелянт наголошує, що при виборі товару (колготок) споживач не буде введений в оману щодо його виробника, а вибір буде залежати від характеристик товару: особливостей моделі, вартості, країни-виробника тощо.

Заявлене позначення апелянт використовує в Україні з 2001 року.

Щодо протиставленого знака апелянт зазначає, що станом на 06.12.2007, тобто до дати надання правової охорони міжнародній реєстрації № 951789А на знак «ATTIVA», заявлене позначення вже було відоме та набуло розрізняльної здатності в Україні відносно апелянта.

Апелянтом ініційовано судові процеси в Італії та країнах Європейського Союзу проти власника протиставленого знака. У 2015 році апелянтом подано заперечення до Федеральної служби з інтелектуальної власності Російської Федерації проти надання міжнародній реєстрації № 951789А правової охорони на території Російської Федерації та розпочато процес у Федеральній антимонопольній службі Росії проти компанії REAL KNITTING D.O.O. про захист від недобросовісної конкуренції.

До того ж, на думку апелянта, заявлене позначення та протиставлений знак створюють різні враження, оскільки знак за заявкою № т 2013 13831 є комбінованим, що являє собою зображення упаковки колготок моделі «ATTIVA» які виробляє апелянт, а протиставлений знак словесний.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 13831 та зареєструвати знак «ATTIVA, зобр.» відносно заявлених товарів.

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 «ATTIVA, зобр.» 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 комбіноване позначення складається з зображувального елемента - темно-сірої смуги у верхній частині, жіночої фігури на підборах на сірому фоні з витягнутою рукою та напівзігнутою ногою, навколо правої ноги якої зображено шість кілець та словесного елемента «ATTIVA», виконаного стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Протиставлений словесний знак «ATTIVA» виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому

позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння заявленого позначення з протиставленим знаком вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожного словесного елемента (ATTIVA).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер та алфавітом, а відрізняються наявністю у заявленому позначенні зображувальних елементів.

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

Відповідно до електронного словника ABBYY Lingvo слово «ATTIVA» з італійського перекладається як:

attivo 1. 1) активный, действующий; деятельный prendere parte attiva a... — принять активное участие в... fautore attivo (di qc) — активный сторонник 2) действительный servizio militare attivo — действительная военная служба esercito attivo — кадровая армия 3) энергичный, живой mente attiva — живой ум 4) эффективный (о лекарстве) 5) рентабельный, дающий доход б) действительный.

Отже, словесний елемент заявленого позначення та протиставлений знак схожі за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлений знак створюють загальне враження схожості.

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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 25 класу МКТП: панчохи; шкарпетки; гольфи; щільні колготки; колготки; леотарди (гімнастичні купальники)

Протиставленому знаку «ATTIVA» надана правова охорона відносно товарів 25 класу МКТП: men's and women's stockings, tights, stockings in any material or fabric, as well as underwear (чоловічі і жіночі панчохи, колготки, панчохи з будь-яких матеріалів або тканини, нижня білизна).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 25 класу МКТП досліджуваних знаків та зазначає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, перелік товарів 25 класу МКТП порівнюваних знаків можна визнати однорідними (спорідненими).

Листом від 20.04.2016 (вх. № 604) апелянт просив скоротити перелік товарів 25 класу МКТП до таких: «колготки» та надав додаткові матеріали на користь реєстрації знака:

- копію ефірної довідки, яка видана ІТК щодо трансляції реклами колготок «ATTIVA» по телебаченню України протягом 2003-2007 років;
- копію рахунків щодо поставки колготок «ATTIVA» на територію України за 2004-2006 роки;
- копію дистриб'ютерського контракту на продаж колготок компанії Golden Lady Company в Україні;
- копію рішення Російського патентного відомства від 06.11.2015 про задоволення заперечення проти надання правової охорони знаку «ATTIVA» за міжнародною реєстрацією № 951789A на території Російської Федерації;
- витяг з Комерційної Палати щодо компанії Голден Леді Компані із оригіналом нотаріального засвідчення та переклад.

Проаналізувавши доводи апелянта та надані ним матеріали колегія Апеляційної палати вважає факт використання заявленого позначення для скороченого переліку товарів 25 класу МКТП «колготки» доведеним. У зв'язку з цим, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака відсутня, оскільки заявлене позначення буде асоціюватися у споживачів лише з компанією апелянта.

Прийнявши до уваги вищезазначені факти, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ATTIVA, зобр.» відповідає умовам надання правової охорони з урахуванням всіх наданих фактичних доказів його

використання та інших обставин справи та вирішила, що воно може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії ДЖІЛФІН С.п.А. задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 30.06.2015 про відмову в реєстрації знака «АТТІВА, зобр.» за заявкою № т 2013 13831 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг «АТТІВА, зобр.» за заявкою № т 2013 13831 відносно товарів 25 класу МКТП: «колготки».

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

Головуючий колегії

І.А.Костенко

Члени колегії

О.В.Саламов

О.О.Теньова