

**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 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 07.04.2015 № 20 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Добриніної Г.П., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення STEFANO RICCI S.P.A. (IT) проти рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони знаку "STEFANO RICCI" для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1192240.

Представник апелянта – патентний повірений Рудий Т.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 4366 від 03.04.2015 проти рішення про надання правової охорони знаку "STEFANO RICCI" для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1192240;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1192240.

Аргументація сторін.

Рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони знаку "STEFANO RICCI" для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1192240 прийнято на тій підставі, що для всіх товарів 16 і послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "STEFANO RICCI" раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Шухніна Антона Сергійовича (свідоцтво України № 181419 від 10.02.2014, заявка № m201210463 від 19.06.2012).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – STEFANO RICCI S.P.A. (IT) заперечує проти рішення про надання правової охорони знаку "STEFANO RICCI" для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1192240.

Апелянт повідомив, що STEFANO RICCI S.P.A. було засновано в 1972 році дизайнером Стефано Річчі, що народився у Флоренції (Італія).

З самого початку своєї роботи апелянт займався шиттям вишуканих краваток, а краватки стилю печворк у складку, шиються в обмеженій кількості і є найдорожчими у світі.

На теперішній час апелянтом розширено асортимент товарів, і з логотипом "Stefano Ricci" сьогодні можна придбати чоловічі сорочки, парфуми, одяг, сумки.

Апелянтом відкрито 43 представництва по всьому світу, а саме в таких країнах: Італія, Франція, Монако, Швейцарія, Австрія, Туреччина, Російська Федерація, Вірменія, Азербайджан, Україна, Сполучені Штати Америки, Китай, Корея, Сінгапур, Індонезія, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар.

Апелянт наголошує, що словосполучення "STEFANO RICCI" асоціюється споживачами тільки з італійською компанією STEFANO RICCI S.P.A.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення від 04.02.2015 та надати правову охорону знаку "STEFANO RICCI" за міжнародною реєстрацією № 1192240 відносно всіх заявлених товарів 16 і послуг 35 класів МКТП.

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 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Заявлене позначення "STEFANO RICCI" – словесне, складається з двох слів, виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці.

Протиставлений знак "STEFANO RICCI" за свідоцтвом України № 181419 – словесний, складається з двох слів, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці.

Колегією Апеляційної палати проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака, за результатами якого встановлено, що досліджувані позначення є тотожними, оскільки вони збігаються один з одним у всіх елементах.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил 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 за міжнародною реєстрацією № 1192240 подано на реєстрацію відносно товарів 03, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34 і послуг 35, 37, 42 класів МКТП.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 181419 зареєстровано відносно товарів 16 і послуг 35 класів МКТП.

Заявленому позначенню відмовлено в наданні правової охорони відносно частини товарів і послуг, а саме: відносно всіх товарів 16 і послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши товари 16 та послуги 35 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари та послуги є однорідними (спорідненими).

Розглянувши надані апелянтом документи на користь реєстрації знака колегія Апеляційної палати встановила, що інформаційні матеріали щодо діяльності апелянта не містять відомостей про тривале використання ним знака на території України до дати подання заявки (19.06.2012) на протиставлений знак за свідоцтвом № 181419, а також не спростовують факт тотожності його позначення з протиставленим знаком та спорідненість товарів 16 і послуг 35 класів МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони знаку "STEFANO RICCI" відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1192240 є обґрунтованим, а заявлене позначення для всіх товарів 16 і послуг 35 класів МКТП 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, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити STEFANO RICCI S.P.A. (ІТ) у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 04.02.2015 про надання правової охорони знаку "STEFANO RICCI" для частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1192240 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Л.Г.Запорожець