

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
03.03.2022 № 39-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

03 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 25.06.2021 № Вн-126-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Падучака Б.М., Красовського В.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення апелянта – ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE) (ІТ) (далі – ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ.) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 06.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № m 2019 09981 (заявник – Фурника В.В.).

Представники апелянта – Кравченко М.В., Жухевич О.В.

Представник Укрпатенту – Бабенко Т.М.

Представники заявника – Кравчук А.Б., Сорока О.О.

Заперечення апелянта – ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 06.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не може бути зареєстроване, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені Законом, а саме:

заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками «GIANVITO ROSSI» за міжнародною реєстрацією № 1329417 та «Gianvito Rossi MILANO» за міжнародною реєстрацією № 1175975, які належать компанії ДЖАНВІТО РОССІ eC.eP.eЛЬ (абзац другий пункту 3 статті 6);

заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товарів (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону);

заявлене позначення є схожими настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням «GIANVITO ROSSI», що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких самих та споріднених товарів 09 та 18 класів МКТП (абзац четвертий пункту 3 статті 6).

«GIANVITO ROSSI» – всесвітньо відомий бренд взуття та аксесуарів, який було засновано паном Джанвіто Россі (Gianvito Rossi), сином модельєра взуття зі світовим іменем Серджіо Россі, з яким він працював близько двадцяти років, потім до нього прийшла ідея про створення власного бренду.

Продукція компанії апелянта продається в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, та широко представлена і продається через відомі онлайн-магазини.

На думку апелянта за роки активної діяльності, торговельна марка «GIANVITO ROSSI», яка належить компанії ДЖАНВІТО РОССІ eC.eP.eЛЬ, стала впізнаваною на ринку України та здобула репутацію надійного виробника взуття та аксесуарів серед українського споживача. Тому наявність на ринку схожої торговельної марки призведе до сплутування позначень і спричинить введення споживачів в оману щодо виробника відповідної продукції, що в свою чергу призведе до репутаційних та економічних збитків компанії.

Крім того, словосполучення «GIANVITO ROSSI» є частиною комерційного найменування апелянта – GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, яке є відомими в Україні та використовується тривалий час (з 2007 року).

Як доказ наявності зазначених обставин апелянт надав копії документів, які, на його думку, свідчать проти реєстрації заявленого позначення на ім'я Фурника В.В., а саме:

роздруківки сторінок вебсайтів: gianvitorossi.com, selnex.com, helen-marlen.com, shafa.ua, rechi.ua, likewear.com.ua, на яких пропонується до продажу взуття «Gianvito Rossi»;

роздруківки сторінки вебсайту wikipedia.org з інформацією про Серджіо Россі;

листи-замовлення за 2007, 2018 роки на поставку товарів, маркованих позначенням «Gianvito Rossi»;

рахунки на поставку товарів маркованих позначенням «Gianvito Rossi» на територію України за 2008, 2018, 2019 роки;

публікації в журналах «Marie Claire» за 2017, 2018 роки, «Vogue» за 2018 рік, «L'Officiel» за 2018 рік, «Harper's Bazaar» за 2021 рік;

роздруківки сторінок вебсайту vogue.ua;

ліцензійна угода між ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ та Джі. Джі. Ар. еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ стосовно використання торговельної марки «Gianvito Rossi»;

Враховуючи наведені аргументи та надані докази апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 06.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981 та відмовити у наданні правової охорони заявленому позначенню щодо всіх заявлених на реєстрацію товарів 09 та 18 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Представник Укрпатенту зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2019 09981 заявнику було надіслано повідомлення Укрпатенту від 29.01.2021 (Вих. № 11600/ЗМ/21) про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів та послуг на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками «GIANVITO ROSSI» за міжнародною реєстрацією № 1329417 та «Gianvito Rossi MILANO» за міжнародною реєстрацією № 1175975, які належать компанії ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ (підстави: абзац другий пункту 3 статті 6; мотивоване заперечення апелянта проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 10.07.2020).

25.03.2021 Укрпатентом одержано відповідь заявника на повідомлення Укрпатенту від 29.01.2021 (Вих. № 11600/ЗМ/21) з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

За результатами кваліфікаційної експертизи експертом встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

На підставі висновку експертизи від 06.04.2020 № 43615/ЗМ/21 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № m 2019 09981.

Заявник за заявкою № m 2019 09981 – Фурника В.В. вважає, що заперечення апелянта є безпідставним і необґрунтованим та у повному обсязі підтримує рішення Укрпатенту від 06.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № m 2019 09981.

Стосовно підстави для відмови в реєстрації, встановленої абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону, заявник зазначає, що заявлене позначення «VITTO ROSSI» за заявкою № m 2019 09981 відрізняються від протиставлених торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1329417, 1175975 за графічною, семантичною, фонетичною ознаками та не є схожим настільки, що їх можна сплутати.

Торговельна марка «VITTO ROSSI» використовується заявником ще з 2007 року при маркуванні власної мережі магазинів європейського бренду чоловічого та жіночого взуття.

«VITTO ROSSI» – європейський бренд, виробник взуття та аксесуарів. Широко представлений в Східній Європі і активно розвивається в Україні.

Торговельна марка «VITTO ROSSI» була подана на реєстрацію ще 25.02.2008 і отримала правову охорону відносно товарів 25 класу МКТП.

Основним напрямком діяльності компанії є роздрібна торгівля взуттям та аксесуарами. З асортиментом товарів, маркованих торговельною маркою «VITTO ROSSI» можна ознайомитися на офіційному сайті: <https://vittorossi.ua/>, доменне ім'я якого зареєстроване ще 16.06.2011.

Тривале й добросовісне використання заявником позначення «VITTO ROSSI», дає можливість вважати, що у споживача вже існує асоціативний зв'язок між заявленим позначенням та особою заявником.

На думку заявника, реєстрація заявленого позначення та подальше його використання виключає ймовірність виникнення у споживача хибних асоціації з товарами та послугами інших осіб.

Таким чином, заявлене позначення не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товарів, а отже на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Заявник вважає, що підстави для відмови в реєстрації, встановлені абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону, не поширюються на заявлене позначення «VITTO ROSSI», оскільки воно не є схожим з фірмовими найменуванням

«GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE» настільки, що їх можна сплутати. Крім того, апелянтом не надано жодних належних доказів використання цього фірмового найменування на території України, які доводять відомість фірмового найменування апелянта щодо товарів 09 та 18 класів МКТП.

Враховуючи зазначене, заявник вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.

Як доказ наявності зазначених обставин заявник надав копії документів, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

бібліографічні дані свідоцтв України на торговельні марки №№ 92286, 73561, 98254, 107577 та міжнародної реєстрації № 929509;

роздруківки сторінок вебсайтів: google.com, www.imena.ua, wikipedia.org, www.shoes.ua, www.rozetka.com.ua, www.ditto.ua, www.shafa.ua, www.prom.ua, www.vilansi.com.ua, www.mir-obuvi.com, www.facebook.com, www.instagram.com, youtube.com, www.otzovik.com, www.pokupon.ua, www.work-info.org, www.neorabote.net, www.vittorossi.ua, www.missukraine.ua;

фотографії магазинів та продукції з позначенням «VITTO ROSSI»;

копію сертифікату про реєстрацію домену vittorossi.ua.

Враховуючи наведені аргументи та надані докази заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення та залишити рішення Укрпатенту від 06.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № m 2019 09981 без змін.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-24825/2021 від 18.06.2021), відзиві представника заявника (Вх-31178/2021 від 03.08.2021), письмових поясненнях апелянта щодо відзиву заявника (№ Вх-36589/2021 від 13.09.2021), клопотанні заявника про залучення додаткових матеріалів представника (№ Вх-42119/2021 від 21.10.2021), та встановила наступне.

Заявка № т 2019 09981 подана до набрання чинності Законом України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», тому відповідність торговельної марки «VITTO ROSSI» умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Заявлене словесне позначення «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981 виконано друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 18 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «GIANVITO ROSSI» за міжнародною реєстрацією № 1329417 виконана друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Торговельній марці надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 14, 18, 24, 25, 26 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Gianvito Rossi
MILANO

Протиставлена словесна торговельна марка «*Gianvito Rossi* MILANO» за міжнародною реєстрацією № 1175975 складається зі словесних елементів «Gianvito Rossi», які виконано стилізованим шрифтом латиниці, та словесного елемента «MILANO», який виконано друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Торговельній марці надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 14, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема 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 тотожність і 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «VITTO ROSSI» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 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.

Фонетична схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок обумовлена схожим звучанням словесних елементів «Gianvito» і «VITTO» та однаковим звучанням спільного словесного елемента «ROSSI».

Фонетично протиставлені торговельні марки відрізняються звучанням першої частини словесного елемента «Gian» та словесного елемента «MILANO» (міжнародна реєстрація № 1175975).

Графічно заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1329417 видом шрифту, розміром літер та абеткою.

З протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1175975 заявлене позначення схоже абеткою, а відрізняється розміром та видом шрифту.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювальних позначеннях понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

«Gianvito» – італійське ім'я, яке утворене від комбінації імен «Giovanni» та «Vito» (http://kurufin.ru/html/Italian_names/ital_gia-gis.html#Gianvito).

Слово «VITTO» є фантазійним та утворене від італійського імені «Vito» (http://kurufin.ru/html/Italian_names/ital_v.html#Vito).

«ROSSI» – описове прізвище, що означає рудоволосу або рум'яну особину, похідне від прізвиська rosso, що означає «рудий». Прізвище Россі було найпоширенішим на півночі Італії» (<https://www.greelane.com/uk/гуманітарні-науки/історія-і-культура/rossi-last-name-meaning-and-origin-1422609/>).

Отже порівнювані позначення мають семантичну схожість.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1329417, 1175975, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю 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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 09, 18 класів МКТП за заявкою № т 2019 09981 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів (послуг), їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення

у споживачів враження про належність цих товарів (послуг) одній особі товари 09 класу МКТП: «3D-окуляри; захисні окуляри для спорту; ланцюжки для окулярів; лінзи для окулярів; окуляри; окуляри від сонця; оправы для окулярів; пенсне; смарт-окуляри; футляри для окулярів; шнурки для окулярів» та товари 18 класу МКТП: «бирки багажні; валізи; валізи багажні; візитниці; вкладні органайзери, пристосовані для компактного укладання багажу; вмістинки на ключі; гаманці; гаманці сітчасті; дорожні скрині; каркаси для жіночих сумочок; каркаси для парасольок; кейси для документів; кишенькові гаманці; кільця для парасольок; коробки з вичиненої шкіри або зі шкіряного картону; коробки з вичиненої шкіри для капелюхів; лямки для носіння немовлят; мішки речові; набори сумок для подорожей (з вичиненої шкіри); несесери для туалетного приладдя незаповнені; парасольки від дощу; парасольки від сонця; портфелі з вичиненої шкіри; портфелі-папки; рандселі (японські шкільні ранці); ручки для парасольок; ручки для тримання господарських сумок; ручки для чемоданів; рюкзаки (ранці); сітки-сумки господарські; скриньки з вичиненої шкіри або зі шкіряного картону; спиці для парасольок; сумки (пакети, торбини) для пакування з вичиненої шкіри; сумки господарські; сумки господарські на коліщатах; сумки для альпіністів; сумки для інструментів порожні; сумки для носіння дітей; сумки для одягу дорожні; сумки дорожні; сумки жіночі; сумки пляжні; сумки сидельні; сумки спортивні; сумки туристські; сумки; сумки-кенгуру для носіння дітей; тростини для парасольок; футляри для карток (бумажники); футляри для кредитних карток (гаманці); чемодани; чемодани моторизовані; чемодани на коліщатах; чохли для парасольок; шкільні ранці» є спорідненими (однорідними) з товарами 09, 18 класів МКТП за міжнародними реєстраціями №№ 1329417, 1175975.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 1329417, 1175975 щодо частини товарів 09, 18 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням

товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Для перевірки заявленого позначення за зазначеною підставою, з метою виявлення наявності заявленого позначення і оцінки обставин його використання на відповідному ринку товарів/послуг необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах справи, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, а також відомості про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку товарів та/або послуг.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом та заявником докази, та встановила наступне.

Заявлене позначення «VITTO ROSSI» використовується Фурникою В.В. для маркування товару 25 класу МКТП: «взуття» і товарів 18 класу МКТП «сумки; гаманці».

Товари марковані позначення «VITTO ROSSI» пропонуються до продажу в інтернет-магазинах, зокрема на вебсайті апелянта <https://vittorossi.ua/>, та магазинах, які розташовані в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Вінниці.

Надані заявником роздруківки сервісу «Google» із аналітикою пошукових запитів користувачів та статистикою відвідуваності вебсайту <https://vittorossi.ua/>, а також роздруківки з відгуками покупців продукції заявника, свідчать про обізнаність споживачів із продукцією «VITTO ROSSI» та її виробником.

Позначення апелянта «GANVITO ROSSI», яке є схожим із заявленим, використовується ним для маркування товару 25 класу МКТП: «взуття», яке пропонується до продажу в інтернет-магазинах.

Відповідно до наданих роздруківок сторінок інтернет-магазинів взуття, яке марковане позначенням «GANVITO ROSSI», на відміну від взуття «VITTO ROSSI», пропонується до продажу за значно вищими цінами, що свідчить про різне коло споживачів продукції апелянта і заявника.

Докази використання апелянтом позначенням «GANVITO ROSSI» для товарів 09, 18 класів МКТП у матеріалах справи відсутні.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «VITTO ROSSI» не породжуватиме у споживачів помилкову або неправильну думку про те, що виробником товарів 09, 18 класів МКТП під цим позначенням є компанія GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE (IT).

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови в реєстрації, які встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюються на позначення «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 489 ЦКУ право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Позначення вважається тотожним або схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо них наявні ознаки визначені пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Використанням фірмового (комерційного) найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;
застосування його у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад, споживача.

Фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію

(публічно оголошено), і його використання пов'язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Для з'ясування та встановлення наявності або відсутності таких обставин, як відомість в Україні комерційного найменування апелянта до дати подання заявки № т 2019 09981, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом документи і встановила, що вони не містять доказів використання фірмового найменування GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE щодо товарів 09, 18 класів МКТП.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що комерційне найменування апелянта – GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE не є відомим в Україні щодо товарів 09, 18 класів МКТП. У зв'язку з цим, оцінку схожості заявленого позначення із комерційним найменуванням апелянта – GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, колегія Апеляційної палати не проводила.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови в реєстрації, які встановлені абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону, не поширюються на позначення «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення ДЖАНВІТО РОССІ еС.еР.еЛЬ. УНІПЕРСОНАЛЕ (GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE) (ІТ) задовольнити частково.

2. Рішення Укрпатенту від 06.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981 скасувати.

3. Зареєструвати торговельну марку «VITTO ROSSI» за заявкою № т 2019 09981 для частини товарів 09, 18 класів МКТП у такій редакції:

09 клас МКТП: захисні плівки, пристосовані для екранів комп'ютерів; захисні плівки, пристосовані для смартфонів; ремінці для стільникових телефонів; сумки, пристосовані для лептопів; флеш-накопичувачі USB; футляри для смартфонів; футляри спеціальні для фотографічних апаратів та інструментів; чохли для лептопів; чохли для планшетних комп'ютерів; чохли для смартфонів;

18 клас МКТП: альпенштоки; батоги; бодрюш (газонепроникна плівка з кишок тварин); вичинені шкури; віжки для водіння дітей; вмістини з вулканізованого волокна; вудила для тварин (упряж); вуздечки (упряж); гумові деталі для стремен; етикетки з вичиненої шкіри; замша, крім призначеної для чищення; застібки для сідел; канчуки багатокінцеві; клапани з вичиненої шкіри; кожухи з вичиненої шкіри для пружин; крупони (частини шкур); лайка (вичинена шкіра); ледерин; ленчики для сідел; лимарні вироби; меблеві обшиви з вичиненої шкіри; молескін (штучна шкіра); наколінники для коней; налігачі (віжки); намордники; нашійники для тварин; недоуздки (оброті); нотні папки; обладунки для збруї; одяг для тварин; оздоби з вичиненої шкіри для меблів; паски вузькі з вичиненої шкіри; паски для військового спорядження; паски для ковзанів; паски для підборіддя з вичиненої шкіри; паски з вичиненої шкіри (лимарні вироби); паски з вичиненої шкіри через плече (перевіси); підкови; пітники під кінські сідла; поводи, повідки з вичиненої шкіри; покривала для кінських сідел; покривала для тварин; попони для коней; попруги з вичиненої шкіри; посторонки упряжеві; ремені для стремен; ручки тростин; сідла кінські; стремена; торби для годування коней; трензелі; тростини для парасольок; тростини для піших прогулянок; тростини; тростини-сидіння; тфілін (філактерії); упряж для тварин; упряжеві паски; хомути для коней; хутро (шкурки); чапраки для коней; шкіра штучна; шкіра, необроблена або напівоброблена; шкіряний картон; шкури тварин; шкури худоби; шнури з вичиненої шкіри; шори (упряж); ягдташі (мисливське споряддя).

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

Б.М. Падучак

В. Г. Красовський