

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

17 липня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І. Е. № 205 від 22.03.2013 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Каташевої А.О., Кулик О.С. розглянула заперечення Калюжного Андрія Віталійовича (далі – апелянт) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 26.11.2012 №44641 про відмову в реєстрації знака "**asics**" за заявкою № т 2012 00682.

Розгляд заперечення здійснювався 16.04.2013, 17.06.2013, 17.07.2013.

Представник апелянта – Гребінник Л. Л.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Микитіна О. І.

До заперечення апелянтом були додані наступні документи:

- 1) копія рішення про відмову в реєстрації знака – 2 арк.;
- 2) копія бібліографічних даних – 1 арк.;
- 3) копія Свідоцтва України № 123690 на знак для товарів і послуг – 3 арк.;
- 4) копія Свідоцтва України № 148968 на знак для товарів і послуг – 3 арк.;
- 5) копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 20740170000009747 – 1 арк.;
- 6) копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «АВК ІМПЕРІЯ» – 2 арк.;
- 7) копія листа про реєстрацію доменних імен – 1 арк.;
- 8) копія договору № 13/07-11 від 13.07.2011 – 2 арк.;
- 9) копії видаткових накладних – 11 арк.;
- 10) копії дипломів з виставок – 7 арк.;
- 11) довіреність – 1 арк.;
- 12) копія квитанції – 1 арк.;

- 13) супроводжувальний лист від 15.05.2013 – 1 арк.;
- 14) дизайни (ескізи) для виготовлення комплектуючих сонцезахисних окулярів та лижних масок – 4 арк.;
- 15) копія замовлення на виробництво з перекладом – 2 арк.;
- 16) копія інвойсу з перекладом – барк.;
- 17) копія договору № 24012013 від 24.01.2013 – 4 арк.;
- 18) копії актів приймання-передачі виконаних робіт – 3 арк.;
- 19) копії відомостей на виплату грошей – 3 арк.;
- 20) копії видаткових накладних – 36 арк.;
- 21) копія Ліцензійного договору від 05.06.2012 – 24 арк.;
- 22) копії видаткових накладних – 5 арк.;
- 23) скріншоти сайтів – 2 арк.;
- 24) копія рішення засновника від 23.06.2005 – 1 арк.;
- 25) копія статуту ПП «АВК ІМПЕРІЯ» - 11 арк.;
- 26) копія видаткових накладних – 8 арк.;
- 27) скріншот сайту – 2 арк.;
- 28) копія листа № 26 від 03.10.2012 – 1 арк.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державна служба винесла рішення від 17.11.2012 про відмову в реєстрації знака "**asics**" за заявкою № т 2012 00682 на тій підставі, що: *"За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону), на підставі того, що заявлене позначення для всіх товарів 9 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком:*

1) є таким, що може ввести в оману споживача, щодо особи, яка виробляє товари з використанням тотожного позначення.

"ASICS"- японська корпорація має історію з 1949 р. ("ASICS" - з 1977 р.), є світовим лідером в галузі виробництва спортивного взуття, одягу, окулярів, масок, аксесуарів та обладнання. Компанія "ASICS" є спонсором національних та міжнародних федерацій спорту. В Україні оптовими і роздрібними продажами марки "ASICS" займається компанія "Чемпіон".

Марковані заявленим позначенням товари 9 класу можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю японської корпорації "ASICS", що насправді не відповідає дійсності.

2) є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками "ASICS" (заявка №78924/SU від 02.02.1977р., свідоцтва №3724 від 28.02.1994; заявка №98276/SU від 10.10.1983р., свідоцтво №4654 від 29.04.1994; заявка № 142768/SU від 17.09.1991р., свідоцтво №7114 від 30.09.1996; заявка №т200702979 від 26.02.2007р., свідоцтво №96388 від 10.09.2008р.), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я "Асікс Корпорейшн" (JP), щодо споріднених товарів;

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 2, 3).

"Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (п. 4.3.1.9).

<http://ru.wikipedia.org/wiki/ASICS>

<http://www.asics-sunglasses.com/>

<http://www.ls.ua/ru/brand/asics>

<http://geekrunner.org/shoes/asics---sdelano-v-yaponii.html>

<http://ves4i.com.ua/Asics>

http://chmp.com.ua/istorija_asics.html

<http://bookmarks.meta.ua/webcache.php?id=23796>

<http://www.velobazar.com/catalog/accessories/eyewear/2921>

<http://ex.com.ua/product/asics-phantom-black-15480/>

<http://www.vipmarket.at.ua/shop/297/desc/chekhol-asics-phantom>

[http://www.kievsport.com.ua/blog/29/chto-oznachaet-%C2%ABasics%C2%BB".](http://www.kievsport.com.ua/blog/29/chto-oznachaet-%C2%ABasics%C2%BB)

У своєму запереченні апелянт із зазначеним рішенням не погоджується, посилаючись на те, що експертизою не прийнято до уваги, що заявник отримав два свідоцтва на знак для товарів і послуг "ASICS" № 123690 від 25.05.2010 з пріоритетом від 03.02.2010, знак за яким зареєстрований для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), зокрема: "окуляри від сонця" та № 148968 від 12.12.2011 з пріоритетом від 21.12.2010, знак за якими зареєстрований для товарів 9 класу МКТП, зокрема: "окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту, контактні лінзи, коригувальні лінзи оптичні, ланцюжки для пенсне, лінзи оптичні, лінзи накладні оптичні, об'єктиви (лінзи) (оптика); окуляри (оптичні), окуляри оптичних приладів; оптичне скло; оптичні вироби; пенсне; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; шоломи для верхової їзди; шоломи захистові для спорту; шоломи, каски захисні (захистові); щитки для захисту очей".

Апелянт стверджує, що посилення експертизи на протиставлені свідоцтва, які належать "Асікс Корпорейшн", є неправомірним, оскільки товари, для яких апелянт просить зареєструвати позначенням "**asics**" в якості знака, не є спорідненими із товари, для яких зареєстровані протиставлені знаки.

Крім того, у своєму запереченні зазначає, що апелянт працює на ринку України з 2001 року і зарекомендував себе як виробник виключно якісних, надійних і зручних товарів. В 2005 році апелянт зареєстрував Приватне підприємство "АВК ІМПЕРІЯ", а згодом і вищезазначені знаки та доменні імена – <http://avk-empire.com.ua/>, <http://www.asics-sunglasses.com/>, <http://asics.kiev.ua/>. Підприємство, що засноване апелянтом, займається розробкою нових моделей товарів: "окуляри від

сонця; окуляри захистові для спорту", проводить маркетингові дослідження на ринку, приймаючи участь в багатьох виставках виробників цих товарів та обираючи найкращих з виробників, що відповідають високим стандартам якості "Asics", розміщує замовлення на їх виробництво та займається їх реалізацією на всій території України. За цей час у українського споживача позначення "ASICS" на товарах «окуляри від сонця, окуляри захистові для спорту» асоціюються з приватним підприємством заявника – ПП "АВК ІМПЕРІЯ".

Враховуючи наведене у своєму запереченні, апелянт просить прийняти рішення про реєстрацію позначення "**asics**" відносно всього заявленого переліку товарів 9 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційних засіданнях та перевірила відповідність позначення "**asics**" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених п. 2, 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 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 р. № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. №72) (далі – Правила).

Статтею 1 Закону визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзац 5 п. 2 ст. 6 Закону встановлює, що не 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.

Згідно з пп. 4.3.1.3 п. г) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з п. 4.3.1.9 Правил 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. Також в цьому пункті вказано, що 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.

При цьому, Великий тлумачний словник сучасної української мови терміни, що використані в Законі, визначає у наступних значеннях:

ОМАНА, -и, ж. 1. Уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне.

ВИРОБЛЯТИ, -яю, -яєш мн. вироблять; док., перех. 1. Виготовляти що-небудь, робити якісь речі, предмети і т. ін.

СВІДОМІСТЬ, -мості, ж. 1. філос., псих. Процес відображення дійсності мозком людини, який охоплює всі форми психічної діяльності й зумовлює цілеспрямовану діяльність людини. 2. Сприйняття, розуміння навколишнього, властиві людині; розум. // Здатність осмислено сприймати навколишнє. 3. Ясне розуміння, усвідомлення чого-небудь. // Думка про що-небудь, відчуття чогось.

СПОЖИВАЧ, -а, ч. 1. Особа чи організація, що використовує, споживає (у 2 знач.) якусь продукцію. 2. Те саме, що покупець.

АСОЦІАЦІЯ, -ї, ж. 3. псих. Зв'язок між окремими нервово-психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше.

ВИРОБНИК, -а, ч., ек. Той, що виробляє, виготовляє яку-небудь продукцію.

У Великому психологічному словнику (Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. Олма-пресс. 2004.) термін "асоціація" також тлумачиться наступним чином: "(от лат. associatio - соединение) - возникающая в опыте индивида закономерная связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, мыслями, чувствами и т. п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из содержания влечет за собой и появление другого...".

Виходячи з наведених норм Закону та Правил, а також із визначень термінів, що в них використовуються, небезпека введення споживача в оману стосовно особи виробника товарів, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача, під час сприйняття ним такого позначення, асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, якщо позначення здатне ввести в оману внаслідок того, що воно може асоціюватись з іншим виробником або товаром такого виробника.

Отже, до позначень, що можуть ввести в оману споживача, відносять позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару, послуги, їх географічного походження, виробника, яка насправді не відповідають дійсності.

При цьому, чинний Закон ставить можливість виникнення небезпеки введення в оману споживача певним знаком в залежність від того, яка особа його використовує. Зокрема, відповідно до абз. 2 п. 7 ст. 16 Закону:

"Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу". Тобто, в силу Закону одне й те саме позначення стосовно одних і тих же товарів може бути правдивим у випадку його використання однією особою та здатним ввести в оману споживача щодо виробника товару чи послуги при використанні іншою особою.

За подібним принципом вписане також положення абз. 5 п. 5 ст. 16 Закону за яким свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом "...позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати".

Слід брати до уваги також, що згідно з абз. 2 п. 4.3.1.9 Правил: "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".

Позначенням, що здатне викликати у свідомості споживача асоціації з особою, яка виробляє товар або надає послугу може виступати знак, що згідно з абз. 4 ст. 1 Закону є позначенням, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, тобто покликаний слугувати вказівкою на комерційне походження товару чи послуги. При цьому, споживачу не обов'язково має бути відоме точне найменування виробника товару, маркованого знаком, достатньо того, щоб такий виробник викликав у споживача довіру, яка втілюється у виборі ним відповідного товару.

Зокрема, згідно з п. 9.6 такого джерела, як "Основы интеллектуальной собственности" (К.: Издательский Дом "Ин Юре", 1999. - 600): "9.6. В целях индивидуализации товара для потребителя товарный знак должен указывать на его происхождение. Это не означает, что он должен информировать потребителя о действительном производителе данного товара или даже о том лице, которое его сбывает: на самом деле потребитель часто не знает имени производителя, еще меньше он знает о географическом местонахождении предприятия, на котором изготовлен этот товар. Товарному знаку вовсе не обязательно выполнять свою функцию указания о происхождении. Достаточно, чтобы потребитель смог доверять данному предприятию, не обязательно известного ему, которое отвечает за товар, продаваемый с товарным знаком".

У випадку, коли до появи маркованого певним знаком нового товару на ринку там вже був присутній споріднений товар іншого виробника, маркований схожим знаком, споживачі можуть бути введені в оману стосовно дійсного комерційного походження такого нового товару. В

зв'язку з цим, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи виробника тісно пов'язана зі схожістю позначень різних виробників та спорідненістю товарів, для яких призначено використовувати схожі знаки.

Заявлене позначення "**asics**" представляє собою словесне позначення, виконане оригінальним шрифтом малими (рядковими) літерами латинської абетки, що виділені жирним. Апелянт просить зареєструвати зазначене позначення в якості знака для товарів 9 класу МКТП, а саме: *"взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; водолазна апаратура; жилети непробивні; захисні костюми для пілотів; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; крокоміри; ланцюжки до пенсне; лінзи накладні оптичні; ліхтарі, лампи оптичні; лупи (оптика); навігаційні прилади і інструменти; об'єктиви (лінзи) (оптика); одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; радари; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні жилети; рятувальні сітки; скафандри; скло з електропровідним покривом; телескопи; фотоапарати; фотолабораторії; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); штативи до фотоапаратів; щитки для захисту очей"*.

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 3724 (заявка №78924/SU від 02.02.1977) на знак для товарів і послуг "**ASICS**" представляє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами латинської абетки, що виділені жирним. Знак зареєстрований для товарів 18, 25, 28 класів МКТП, а саме: *"18, 25, 28-кожа и кожзаменители, изделия из них, не отнесенные к другим классам, шкуры, чемоданы, дорожные сумки и сумки, зонты и трости, конское снаряжение и шорные изделия; одежда, включая сапоги, туфли и домашние туфли; игры, игрушки, гимнастические и спортивные принадлежности (за исключением одежды), елочные украшения"*.

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 4654 (заявка № 98276/SU від 10.10.1983) на знак для товарів і послуг "**asics**" представляє собою словесне позначення, виконане оригінальним шрифтом малими (рядковими) літерами латинської абетки, що виділені жирним. Знак зареєстрований для товарів 18, 25 класів МКТП, а саме:

"18 - кожа и кожзаменители, изделия из них, не отнесенные к другим классам; шкуры; чемоданы, дорожные сумки и сумки; зонты и

трости; конское снаряжение и шорные изделия, части и принадлежности для всех вышеуказанных товаров;

25 - одежда, включая защитную одежду, сапоги, туфли и домашние туфли, части и принадлежности для вышеуказанных товаров".

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 7114 (заявка № 142768/SU від 17.09.1991) на знак для товарів і послуг "asics" представляє собою комбіноване позначення, словесний елемент якого виконаний оригінальним шрифтом малими (рядковими) літерами латинської абетки, що виділені жирним. Знак зареєстрований для товарів 18, 22, 25, 28 класів МКТП, а саме:

"18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры и шкурки животных, дорожные сумки, чемоданы, мешки, сумки, ранцы, рюкзаки, чехлы, ящики и коробки, включенные в 18 класс, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

22 - Сумки, мешки, включенные в 22 класс, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, не относящиеся к другим классам, набивочные материалы (за исключением резиновых или пластмассовых), текстильное волокнистое сырье.

25 - Одежда, обувь и головные уборы, включая спортивную одежду, спортивную обувь, спортивные головные уборы и части обуви, включенные в 25 класс.

28 - Игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения".

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 96388 (заявка №m200702979 від 26.02.2007) на знак для товарів і послуг "asics" представляє собою комбіноване позначення, словесний елемент якого виконаний оригінальним шрифтом малими (рядковими) літерами латинської абетки, що виділені жирним. Знак зареєстрований для товарів 18, 25, 28 МКТП, а саме:

"18 - Ремінь (вичинена шкіра) і штучний ремінь (шкіра), і товари, вироблені з цих матеріалів, що не включені до інших класів; шкури тварин, шкури; валізи, чемодани і подорожні сумки, саквояжі; зонти дощові, парасольки сонячні і ціпки (тростини, ковінки); батоги, канчуки, нагайки, хлисти, упряж і шорно-сідельні (лимарні) вироби; спортивні сумки; поясні сумки; наплічні сумки; сумки, які носять у руці або під пахвою; сумки-торбинки; сумки жіночі; сумки туристські; сумки "Бостон"; мішки для брудної білизни; сумки для взуття; ранці; рюкзаки; заплічники; скриньки, вмістинки, що належать до 18 класу; портфелі ремінні (з вичиненої шкіри); валізки на документи; плескаті валізки; сумки на колесах; торбинки, що належать до 18 класу; гаманці; бумажники.

25 - Одяг; взуття; наголовні убори; спортивне взуття; взуття для легкої атлетики; взуття для марафонського бігу; кросівки; взуття для бігу; взуття для тренувань; взуття для баскетболу; взуття для волейболу; тенісні черевики; футбольні черевики; взуття для міні-футболу (футзалу); взуття для регбі; взуття для американського футболу; взуття для бейсболу; взуття для гандболу; взуття для бадмінтону; взуття для настільного тенісу; взуття для занять фітнесом; гімнастичні туфлі; взуття для груп підтримки спортивних команд; взуття для сквошу; туфлі-лодочки; взуття для боротьби; взуття для боксу; взуття для гольфа; взуття для важкої атлетики; взуття для тайцзи-цюань; взуття для теквондо; взуття для фехтування; взуття для стрільби з лука; взуття для боулінгу; взуття для перетягування каната; взуття для альпінізму; взуття для ходьби; взуття для водіїв; робоче взуття; арктичні черевики і чоботи; високі чоботи; лижні черевики; повсякденне взуття; вечірне взуття; капці (пантофлі); сандалі; шпичаки до взуття; підбори до взуття; устілки (до взуття); футболки; теніски; безрукавки; сорочки з довгими рукавами; кальсони; штани; труси; шорти; жилети; светри; сорочки; куртки; плащі; вітро- і водонепроникні куртки; вітро- і водонепроникні штани; спортивні светри; спортивні штани; спідня білизна; костюми і плавки для купання; костюми для бігу; майки; спортивний одяг; піжами; спідниці; формений одяг (однострої); пальчата (одяг); рукавиці; шкарпетки; панчохи; шапочки для купання; манжети (одяг); хустинки; хустки шиїні; кашне; шарфи; навушники (одяг); паски (пояси).

28 - Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси; гімнастичне і спортивне споряддя; битки для ігор; ракетки для ігор; гилки для ігор; м'ячі для ігор; пальчата, рукавиці для ігор; футляри, чохла і сумки для биток, ракеток, гилок і м'ячів; захисні елементи спортивної екіпіровки для голови, обличчя, грудей, ділянки талії, плечей, ліктів, зап'ястків, пальців, ніг, колін і щиколоток; сітки спортивні; канати, троси, мотузи спортивні; пояси спортивні; тренажери та пристрої для фізичних вправ; лижні чохла; лижі; закріплення до лиж; лижні мастила; скакалки; спортивні стрічки".

Власником усіх протиставлених знаків є компанія "Асікс Корпорейшн" (Японія).

Під час дослідження веб-сайтів, які перелічені у рішенні Державної служби від 17.11.2012 про відмову в реєстрації знака "**asics**" за заявкою № т 2012 00682, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Відповідно до інформації про власника протиставлених знаків, що міститься в Інтернеті на зазначеній закладом експертизи веб-сторінці (<http://ua.wikipedia.org/wiki/ASICS>): "ASICS - японская корпорация,

являющаяся одним из лидеров по производству спортивной обуви и одежды...ASICS - аббревиатура от "ANIMA SANO IN CORPORE SANO", что в переводе с латыни означает "В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ"...На сегодняшний день ASICS занимает 3-е место в мире среди крупнейших компаний, производящих спортивную одежду и обувь. На 31 марта 2011 г. штат компании ASICS насчитывает более 5600 сотрудников по всему миру. Компания занимает пятое место в списке крупнейших мировых спортивных брендов, и за последние годы она стала самым быстрорастущим брендом спортивной обуви в Европе. Бренд ASICS относится к топовым брендам производителей спортивной одежды и обуви".

На веб-сторінці: <http://bookmarks.meta.ua/webcache.php?id=23796>, зокрема, міститься інформація, що: "С 2001 года, под брендом ASICS начали выпускаться спортивные очки для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Данные очки отвечают качеству и стилю ASICS".

На усіх інших сайтах, на які послався заклад експертизи у своєму висновку, зазначається схожа інформація про історію японської компанії "ASICS", її товари, їх характеристики, ціни та продавців.

Доменні імена: <http://asics.kiev.ua> та <http://www.asics-sunglasses.com/> відсилають до одного і того ж веб-сайту. Відповідно до доказів, що додані до заперечення, володільцем зазначеного веб-сайту є апелюнт.

На веб-сторінці: <http://www.asics-sunglasses.com/start/> міститься інформація наступного змісту: "Защитные спортивные очки и защитные лыжные маски Asics произведены украинским производителем "АВК Империя" под торговой маркой Asics, зарегистрированной на территории Украины (свидетельство о регистрации ТМ № 123690 от 25.05.10 г.). "

В той же час, на іншій сторінці, а саме: <http://www.asics-sunglasses.com/catalogue/>, цього ж сайту зазначено наступне: "Не представляете своей жизни без кроссовок, велосипеда, а может быть Вам по душе более экстремальные виды спорта? В любом случае Вы можете полностью отдаться любимому занятию и не думать о комфорте – об этом позаботилась фирма Asics. Качество, проверенное временем, современные технологии и лучшие материалы – этого достаточно, чтобы создавать невероятно удобные, надежные и функциональные спортивные очки. Компания Asics предлагает широкий ассортимент моделей. Вы можете выбрать очки со сменными линзами и заниматься спортом в любую погоду...Для спортсменов, которые имеют проблемы со зрением, мы предлагаем купить спортивные очки Asics" ". Крім того, особливістю зазначеної веб-сторінки з каталогом продукції є те, що на одній веб-сторінці поряд з окулярами розміщені зображення чохла, що пропонуються для продажу, на яких містяться знаки за протиставленими свідоцтвами.

Відповідно до п. 9.165 зазначеного вище джерела "Основы интеллектуальной собственности": "Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров".

Як наслідок, та обставина, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою, безпосередньо означає, що споживач може бути введений в оману відносно походження товарів чи послуг, що реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари або послуги насправді різних виробників походять від одного відомого йому виробника.

Відповідно до пп. п. 4.3.2.1 а) Правил згідно з п. 3 ст. 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з абз. 2 п. 4.3.2.4 Правил: "Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Відповідно до п. 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 або товарів і послуг".

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

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені знаки за звуковою (фонетичною) ознакою є тотожними, що обумовлюється наявністю в них однакового

домінуючого словесного елемента "asics", який має однакову кількість складів, співпадаючі приголосні і голосні звуки, тотожність звучання.

За графічною (візуальною) ознакою досліджувані позначення схожі за літерами латинської абетки якими написані слова, а відрізняються тим, що слова виконані літерами у різних шрифтах із застосуванням різних зображувальних елементів.

За семантичною (смісловою) ознакою позначення також є схожими, оскільки слово "asics" є абрєвіатурою виразу "ANIMA SANO IN CORPORE SANO", яке у перекладі з латини означає "у здоровому тілі - здоровий дух".

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків. Відмінність в окремих елементах немає вирішального значення, оскільки споживач, як правило, немає нагоди одночасно порівняти два або декілька знаків і не розділяє знак на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він бачив або про які чув раніше.

Відповідно до абз. 1 та 2 п. 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".

При визначенні спорідненості товарів також необхідно керуватися тим, що ступінь однорідності товарів тісно пов'язана зі ступенем схожості позначень, призначених для з маркування, чим сильніше схожість позначень, тим вище небезпека змішання і, отже, ширше діапазон товарів, які повинні розглядатися як споріднені (однорідні).

Крім того, згідно з "Основы интеллектуальной собственности": *"9.162. Если разные товары изготавливаются предприятиями одного типа или если потребители ожидают, что они обычно изготавливаются одним предприятием, они будут в основном считаться имеющими общее происхождение"*.

Проаналізувавши перелік товарів, для яких заявлене позначення, та перелік товарів, для яких зареєстровані протиставлені знаки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за вищезазначеними критеріями спорідненості (однорідності) такі товари, для яких апелянт заявив свій знак, як:

- взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; жилети непробивні; захисні костюми для пілотів; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; рятувальні жилети; скафандри є спорідненими з товарами 25 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки за

протиставленими свідоцтвами, зокрема: взуття та одяг, включаючи захисну одяг.

- окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; скафандри; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); щитки для захисту очей є спорідненими з товарами 28 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом України № 96388, а саме: футляри; захисні елементи спортивної екіпіровки для голови та обличчя.

Отже, за результатами порівняльного аналізу досліджуваних об'єктів колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи про те, що позначення "**asics**" є схожими настільки, що його можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи.

Відносно перелічених вище товарів існує вірогідність ототожнення їх спільного комерційного походження через те, що споживач може сприйняти відповідні товари, як товари, які виготовляються однією компанією. Крім того, спільність призначення вказаних товарів обумовлює спільність каналів їх збуту та спільність кола споживачів. Зазначені висновки підтверджується, в тому числі, інформацією, яка міститься на веб-сторінці веб-сайту апелянта: <http://www.asics-sunglasses.com/catalogue/>, де створена апелянтом юридична особа позиціонує себе в якості компанії "Asics", а не ПП "АВК ІМПЕРІЯ" та поруч із своїми товарами розміщує та пропонує для продажу товари, що марковані протиставленими знаками. Ні апелянт, ні створене ним приватне підприємство не є безпосереднім виробником цих товарів. Виробництво товарів під позначенням "**asics**" здійснюється в Китаї за замовленнями апелянта, як приватного підприємця.

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку та погоджується з аналогічним висновком закладу експертизи, на підставі якого було винесене рішення Державної служби, що в процесі використання апелянтом або підконтрольною йому юридичною особою позначення "**asics**" у якості знака для товарів і послуг щодо частини заявлених товарів, не виключено небезпеку введення в оману споживачів, оскільки в них може виникнути помилкове враження про те, що такі товари походять не від апелянта та пов'язаної з ним юридичної особи, які розпочали використовувати схожі до ступеню сплутування позначення "asics" для споріднених товарів, а від власника протиставлених знаків - відомого у світі японського виробника спортивної одяги, взуття та аксесуарів "Асікс Корпорейшн".

Посилання заявника на те, що він отримав два свідоцтва на знак для товарів і послуг "ASICS" №№ 123690, 148968 в обґрунтування своїх доводів на користь реєстрації заявленого позначення в якості знака, колегія Апеляційної палати вважає необґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до пп. 4.3 Правил задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Пункт 4.3.2.1 а) Правил визначає, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пункт 4.3.2.4 Правил також встановлює, що серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 а), б), в), 4.3.2.2. а) Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Аналіз вищезазначених норм дозволяє дійти висновки, що в силу Правил перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони, шляхом співставлення із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених (однорідних) товарів і/або послуг та, які відповідно мають більш ранній пріоритет, здійснюється закладом експертизи незалежно від наявності у заявника будь-яких інших свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до пп. 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент) при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог. Під час розгляду колегія обмежується матеріалами інформаційного пошуку, підтвердженого документом про здійснення його Укрпатентом, та матеріалами, наданими апелянтом.

Колегія Апеляційної палати розглядає лише ті докази, які мають значення для розгляду заперечення (пп. 10.3 Регламенту). Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх

обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили (пп. 10.7 Регламенту).

Предметом розгляду є перевірка обґрунтованості рішення від 17.11.2012 про відмову в реєстрації знака "**asics**" за заявкою № т 2012 00682. Свідоцтва на знак для товарів і послуг "ASICS" №№ 123690, 148968, що подані апелянтом в якості доказів, колегія Апеляційної палати відхиляє, оскільки вони не стосуються предмету розгляду і колегія не може надавати оцінку обґрунтованості їх видачі.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що рішення Державної служби від 26.11.2012 № 44641 про відмову в реєстрації знака "**asics**" за заявкою № т 2012 00682 для всіх товарів 9 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є необґрунтованим. Заявлене позначення може бути зареєстроване в якості знака відносно частини товарів, що не є спорідненими (однорідними) з товарами, для яких зареєстровані протиставлені знаки, власником яких є компанія "Асікс Корпорейшн" (Японія).

Відносно іншої частини заявленого апелянтом переліку товарів 9 класу МКТП, а саме: взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; жилети непробивні; захисні костюми для пілотів; одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню; рятувальні жилети; скафандри; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; окуляри захистові для спорту; окуляри оптичних приладів; підводні маски; протизасліпове скло; протизасліпові козирки, щитки; скафандри; футляри на контактні лінзи; футляри на пенсне; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні); шоломи для верхової їзди; шоломи захистові до спорту; шоломи, каски захисні (захистові); щитки для захисту очей рішення Державної служби від 26.11.2012 № 44641 про відмову в реєстрації знака "**asics**" за заявкою № т 2012 00682, є обґрунтованим та таким, що відповідає Закону та Правилам.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Калюжного Андрія Віталійовича задовольнити частково.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 26.11.2012 про відмову в реєстрації знака «**asics**» за заявкою № т 2012 00682 відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору) знак «**asics**» за заявкою № т 2012 00682 відносно частини товарів 9 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: «водолазна апаратура; контактні лінзи; коригувальні лінзи оптичні; крокоміри; ланцюжки до пенсне; лінзи накладні оптичні; ліхтарі, лампи оптичні; лупи (оптика); навігаційні прилади і інструменти; об'єктиви (лінзи) (оптика); оптичне скло; оптичні вироби; оптичні приціли до вогнепальної зброї; пенсне; радари; рятувальні апарати і споряддя; рятувальні сітки; скло з електропровідним покривом; телескопи; фотоапарати; фотолабораторії; штативи до фотоапаратів».

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

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

А. О. Каташева

О. С. Кулик