

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

14 листопада 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 17.03.2016 № 24 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Сенчука В.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення компанії ВЕТТУ BLUE S.P.A. (БЕТТІ БЛУЕ С.П.А.) (ІТ) проти рішення про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно частини товарів і послуг.


Представник апелянта – патентний повірений Кислиця Т.О.


Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 2105 від 16.02.2016 проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1093268;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1093268;
- письмові пояснення Укрпатенту щодо заперечення;
- клопотання апелянта вх. № 3034 від 02.03.2016, вх. № 9201 від 08.06.2016;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 8106 від 25.05.2016, вх. № 9988 від 21.06.2016, вх. № 10982 від 06.07.2016, вх. № 16049 від 18.10.2016.

Аргументація сторін

Рішення від 14.12.2015 про надання правової охорони знаку  за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно частини товарів і послуг прийнято на тій підставі, що заявлене позначення для товарів 3, 14, 18, 25 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах міжнародної реєстрації

переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком , якому раніше надана правова охорона на території України на ім'я Monsieur Francois CARONIA (Франсуа КАРОНІА) (МС) за міжнародною реєстрацією № 943950 від 26.10.2007 щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – компанія BETTY BLUE S.P.A. не погоджується із рішенням про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно частини заявлених на реєстрацію товарів і послуг з наступних причин.

Апелянт зазначає, що власник протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 943950 не використовує його в Україні протягом останніх 3-х років. Натомість, такі товари апелянта як, зокрема, одяг та аксесуари до нього, в одиничних примірниках наявні у продажу на території України, але реєстрація протиставленого знака є перешкодою для компанії BETTY BLUE S.P.A. для законної реалізації її прав і ділових інтересів в Україні.

З метою усунення перешкоди в реєстрації заявленого апелянтом знака, він звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва із позовною заявою про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 943950 в Україні. Під час судового засідання досягнуто мирової угоди між апелянтом, ДСІВ та власником протиставленої міжнародної реєстрації, за результатами якої власник протиставленої міжнародної реєстрації № 943950 відмовився від правової охорони свого знака на території України відносно товарів 18 та 25 класів МКТП, про що повідомив Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ). Апелянт зобов'язався не претендувати на одержання правової охорони заявленого позначення на території України відносно товарів 03 та 14 класів МКТП.

Апелянт також надав копії зібраних ним матеріалів, що підтверджують невикористання протиставленого знака.

Приймаючи до уваги умови мирової угоди, апелянт просить відмінити рішення від 14.12.2015 та надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно усіх заявлених товарів 09, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.


Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого за міжнародною реєстрацією № 1093268 позначення 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.

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. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене за міжнародною реєстрацією № 1093268 позначення  є зображувальним, виконаним у вигляді двох стилізованих квадратних дужок одного розміру, розташованих у зворотному напрямку (обернено) одна до другої, без зазначення кольорів.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 03, 09, 14, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 943950  є зображувальним, виконаним у вигляді двох стилізованих квадратних дужок одного розміру, розташованих у зворотному напрямку (обернено) одна до другої, без зазначення кольорів.

Міжнародна реєстрація діє на території України відносно товарів 03, 14, 18, 21, 25 та 34 класів МКТП.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене

позначення  є схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленим знаком , оскільки позначення складаються з таких самих зображувальних елементів, однаково розташованих один до другого, і відрізняються лише товщиною ліній, які їх утворюють, що не впливає на загальне зорове сприйняття знаків у цілому.

Колегія Апеляційної палати провела порівняння переліку товарів і послуг, відносно яких заявлено на реєстрацію позначення за міжнародною реєстрацією № 1093268, та встановила, що товари 03, 14, 18 та 25 класів МКТП є такими самими та спорідненими з товарами 03, 14, 18 та 25 класів МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 943950.

Послуги 35 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1093268: «Organization of exhibitions for commercial and publicity purposes; on behalf of a third party, retailing and wholesaling of a variety of goods in the field of fashion (except the transport thereof), including perfumery, cosmetics, spectacles, jewellery, watches, leatherwear including bags, handbags, travelling bags, trunks, backpacks, rucksacks, briefcases, valises, key cases, clothing, footwear, hats, berets, in shops, department stores, in order to enable consumer to easily purchase those goods (Організація

виставок на комерційні та рекламні потреби; роздрібний та оптовий продаж від імені третіх осіб асортименту товарів в області моди (за винятком їх транспортування), в тому числі парфумерії, косметики, окулярів, ювелірних виробів, годинників, виробів зі шкіри, включаючи сумки, жіночі сумочки, дорожні сумки, валізи, рюкзаки, ранці, портфелі, саквояжі, ключниці, одягу, взуття, головних уборів, беретів з тим, щоб дати споживачеві можливість легко придбати ці товари в магазинах та універмагах.)» є послугами, пов'язаними із продажем товарів 03, 09, 14, 18 та 25 класів МКТП, тому є спорідненими із товарами зазначених класів МКТП.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому за міжнародною реєстрацією № 1093268 позначенню відносно заявлених товарів 03, 14, 18, 25 та послуг 35 класів, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні від 14.12.2015 правомірно.

Стосовно тверджень апелянта про відсутність перешкод для надання правової охорони на території України заявленому за міжнародною реєстрацією № 1093268 позначенню відносно заявлених товарів 18, 25 та послуг 35 класів МКТП з урахуванням змінених вимог заперечення, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.


Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 18, 25 та послуг 35 класів МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

лист Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ДП «Укрметртестстандарт») від 29.05.2015 № 20-37/187 про те, що офіційні документи на державну реєстрацію технічних умов (ТУ) щодо продукції під торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 943950 до ДП «Укрметртестстандарт» не надходили;

лист департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.06.2015 № 3433-08/20358-09 про те, що сертифікати відповідності, видані на ім'я Франсуа КАРОНІА, за період з 26.10.2007 і на момент надання інформації в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровані;

листи Товариства з обмеженою відповідальністю «АШАН Україна гіпермаркет» № 880 від 12.05.2015; Товариства з обмеженою відповідальністю «Суматра-ЛТД» № 03/06/4 від 03.06.2015; Товариства з обмеженою відповідальністю «Віта Верітас» № 208 від 23.06.2015 про те, що у мережі «АШАН», «КОСМО» та ТРЦ «Dream Town» відсутні магазини під торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 943950;

довідку Державного підприємства «Моніторинг ЗМІ України» № 23 від 26.05.2015 про те, що з 26.10.2007 і на момент надання довідки товари під торговельною маркою  не рекламувалися;

ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 12.05.2016 у справі № 760/13569/15-ц за позовом компанії БЕТТІ БЛУЕ С.П.А до ДСІВ та Франсуа КАРОНІА про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 943950 на території України. Цією ухвалою суд визнав мирову угоду, укладену між сторонами, на підставі якої закрив провадження у зазначеній цивільній справі;

мирову угоду між компанією БЕТТІ БЛУЕ С.П.А., ДСІВ та Франсуа КАРОНІА;

угоду про співіснування знаків між компанією БЕТТІ БЛУЕ С.П.А та Франсуа КАРОНІА, якою сторони погоджуються з тим, що міжнародні реєстрації №№ 1093268 та 943950, що розповсюджуються на 09, 18, 25 та 35 класи МКТП і, відповідно, 03 та 14 класи МКТП, не будуть порушувати права сторін у відповідних сферах їх комерційної діяльності, а також не будуть вводити в оману споживачів щодо виробника товарів і надавача послуг;

повідомлення про опублікування 13.10.2016 у офіційному бюлетені ВОІВ відомостей щодо обмеження переліку класів за міжнародною реєстрацією № 943950, а саме видалення 18 та 25 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати також дослідила додаткові інформаційні джерела та відомості з мережі Інтернет, зокрема, такі ресурси, як:

felice.ua/brands/betty_blue (Купить Betty Blue в Києве, колекція 2016 — інтернет-магазин);

www.yoox.com/ru/для%20женицин/shoponline/betty%20blue_d (Betty Blue - Для Женщин Коллекции Весна-Лето и Осень-Зима);


www.garderob.su/brand/betty_blue/ (Купить одежду Betty Blue- футболки, поло, куртки, пуховики от Betty Blue онлайн. Шопинг онлайн);


www.theoutfit.ru/collection/betty-blue (Betty Blue Elizabetta Franchi интернет-магазин | Купить онлайн);

tatet.ua/i1974573-kostyum-betti (Костюм Бетти купить Betty Blue Elizabetta Franchi интернет-магазин | Купить онлайн);


showrooms.ru/brands/betty-blue/ (Betty Blue в интернет-магазине: продажа, каталог более Сопутствующие товары Женские босоножки Босоножки Блу)

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що товари від компанія BETTY BLUE S.P.A., зокрема одяг та

аксесуари до нього, в тому числі з позначенням , пропонуються до продажу в Україні через мережу Інтернет-магазинів.

При цьому товарів, маркованих знаком , виробником (постачальником) яких є Франсуа КАРОНІА, у торговельній мережі виявлено не було.

З огляду на зазначене, а також, ураховуючи умови мирової угоди та угоди про співіснування знаків між апелянтом – компанією БЕТТІ БЛУЕ С.П.А та власником протиставленої міжнародної реєстрації – Франсуа КАРОНІА, факт обмеження переліку товарів за міжнародною реєстрацією № 943950 шляхом вилучення товарів 18 та 25 класів МКТП, відомості про що опубліковані в офіційному бюлетені ВОІВ № 40/2016 від 13.10.2016, колегія Апеляційної палати вважає, що перешкод для надання правової охорони на території України

позначенню  за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно товарів 09, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП немає.


Ураховуючи викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 BETTY BLUE S.P.A. (БЕТТІ БЛУЕ С.П.А.) (ІТ) задовольнити.

2. Рішення від 14.12.2015 про надання правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку  за міжнародною реєстрацією № 1093268 відносно усіх товарів 09, 18, 25 класів МКТП, наведених у переліку за міжнародною реєстрацією № 1093268, та послуг 35 класу МКТП, а саме: «Organization of exhibitions for commercial and publicity purposes; on behalf of a third party, retailing and wholesaling of a variety of goods in the field of fashion (except the transport thereof), including spectacles, leatherwear including bags, handbags, travelling bags, trunks, backpacks, rucksacks, briefcases, valises, key cases, clothing, footwear, hats, berets, in shops, department stores, in order to enable consumer to easily purchase those goods (Організація виставок на комерційні та рекламні потреби; роздрібний та оптовий продаж від імені третіх

осіб асортименту товарів в області моди (за винятком їх транспортування), в тому числі окулярів, виробів зі шкіри, включаючи сумки, жіночі сумочки, дорожні сумки, валізи, рюкзаки, ранці, портфелі, саквояжі, ключниці, одягу, взуття, головних уборів, беретів з тим, щоб дати споживачеві можливість легко придбати ці товари в магазинах та універмагах.)».

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

В.В.Сенчук

Ю.В.Ткаченко