

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

### Р І Ш Е Н Н Я

17 грудня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 16.05.2014 № 27 у складі головуєчого Горбик Ю.А. та членів колегії Сенчука В.В., Совгирі С.А., розглянула заперечення компанії Ф.І.Л.А. - ФАББРІКА ІТАЛІАНА ЛАПІС ЕД АФФІНІ С.п.А. (F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A.) проти рішення від 12.03.2014 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 692676 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 12.09.2014, 24.10.2014 та 17.12.2014.

Представник апелянта – Петошевіч Д.А.;  
представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – ДП "УІПВ") – Абросімова С.Є.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 08.05.2014 (вх. № 6592 від 12.05.2014);
- письмові пояснення представника ДП "УІПВ";
- клопотання від 21.10.2014 (вх. № 15036 від 22.10.2014);
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 692676.

#### Аргументація сторін:

Рішення від 12.03.2014 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 692676 відносно частини товарів і послуг було прийнято на тій підставі, що відносно заявлених товарів 16 та 28 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками за міжнародними реєстраціями: № 450806 на знак "FILA", № 621290 на знак "FILA", № 621291 на знак "Fila", № 621292 на знак "FILA", № 648402 на знак "FILA, зобр.", № 648403 на знак "FILA", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я FILA LUXEMBURG Sarl.



Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст.6, п.3).

Апелянт – Ф.І.Л.А. - ФАББРИКА ІТАЛІАНА ЛАПІС ЕД АФФІНІ С.п.А. не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку “FILA, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 692676 відносно частини товарів і послуг та вважає, що заявлений знак має бути зареєстрованим відносно всього заявленого переліку товарів, і в обґрунтування цього наводить такі доводи.

Апелянт та власник протиставлених міжнародних реєстрацій (FILA LUXEMBURG Sarl) на знак “FILA” для товарів 16 та 28 класів МКТП мирно співіснують у різних країнах. Таке співіснування викликано тим, що компанії займаються різними видами діяльності. Fila Luxembourg Sarl спеціалізується на виробництві спортивного одягу, а F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A. – на виробництві приладдя для малювання та ігор для дітей.

Знак “FILA, зобр.” зареєстрований на ім’я апелянта в країнах Європи, зокрема в Італії. Заявлений знак є фірмовим найменуванням апелянта в розумінні статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності, право на яке апелянт набув 23 червня 1920 року в результаті свого створення як юридичної особи.

Частина 6 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Паризька конвенція про охорону промислової власності набула чинності для СРСР з 1 липня 1965 року. Станом на 13.03.1980, коли була зареєстрована перша з протиставлених торговельних марок на території СРСР, в Українській РСР діяло та продовжує діяти в Україні Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 року. Як зазначено в пункті 1.6. Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17 жовтня 2012 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” Положення про фірму може застосовуватися у тій частині, в якій воно не суперечить законам України.

Пунктом 8 Положення про фірму передбачається, що право на фірму полягає в праві виняткового користування фірмовим найменуванням в угодах, на вивісках, в оголошеннях, рекламах, на бланках, на рахунках, на товарах підприємства, їх упаковці тощо.

Отже, апелянт з 1965 року має право використовувати в Україні своє фірмове найменування в тих самих формах, які передбачені для використання торговельних



марок - в рекламі, на товарах, упаковках, в тому числі зареєструвати його як торговельну марку.

Апелянтом було з'ясовано, що в Україні 18.12.2008 зареєстровано знак "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 1002357 для послуг 41 класу МКТП, які є спорідненими із товарами, для яких зареєстровані протиставлені знаки.

Стаття 4 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності передбачає, що стосовно охорони інтелектуальної власності, будь-яка перевага, сприяння, пільга або імунітет, що надається членом підданим будь-якої іншої країни, повинні бути негайно і безумовно надані підданим всіх інших членів.

На підставі цього Апелянт просить, щоб при оцінці його позначення були застосовані ті ж самі критерії несхожості позначення у порівнянні з протиставленими знаками, які були застосовані при реєстрації торговельної марки за номером міжнародною реєстрацією № 1002357.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 12.03.2014 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 692676 відносно частини товарів і послуг та надати правову охорону відносно заявленого переліку товарів 2 класу МКТП та скороченого переліку товарів 16 та 28 класів МКТП.

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).


Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, 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.

Заявлене позначення “ FILA” – представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконано стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Зображувальний елемент, який розташовано ліворуч від словесного, являє собою абстрактне зображення. Знак подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “ FILA” за міжнародною реєстрацією № 450806 – словесний, виконаний стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “ FILA” за міжнародною реєстрацією № 621290 – словесний, виконаний стилізованим шрифтом білого кольору великими (заголовними) літерами, латиницею. Словесний елемент розміщено у прямокутнику на коричневому фоні.

Протиставлений знак “ Fila” за міжнародною реєстрацією № 621291 – словесний, виконаний стилізованим шрифтом, латиницею. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “FILA” за міжнародною реєстрацією № 621292 – словесний, виконаний друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “ FILA” за міжнародною реєстрацією № 648402 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент “FILA” виконано стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Зображувальний елемент розташовано над словесним, який являє собою зображення трапеції в яку вписано стилізовану літеру “F”. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Протиставлений знак “ FILA” за міжнародною реєстрацією № 648403 – словесний, виконаний стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.



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

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення "FILA, зобр." та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Досліджувані знаки містять словесні елементи "FILA", які займають домінуюче положення в досліджуваних знаках та схожі алфавітом. При цьому, зображувальні елементи досліджуваних знаків не займають домінуючого положення.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення "FILA, зобр." та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів "FILA".

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями №№ 450806, 621290, 621292, 648402, 648403 схожі характером літер (заголовні), якими виконано словесні елементи "FILA" (окрім знака за міжнародною реєстрацією № 621291), а відрізняються шрифтом, зображувальними елементами (міжнародна реєстрація № 648402) та кольором (міжнародна реєстрація № 621290).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесний елемент "FILA", що є спільним для всіх порівнюваних знаків є фантазійним.

Враховуючи зазначене та те, що словесний елемент займає домінуюче положення в зображенні знаків, знаки сприймаються як такі, що мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ними в цілому.



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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Заявлене позначення "FILA, зобр." подано на реєстрацію відносно товарів 02, 16, 28 класів МКТП.

22.10.2014 (вх. № 15036) апелянт надіслав клопотання, в якому просить скоротити перелік товарів 16 та 28 класів МКТП шляхом додавання в кінці переліку товарів 16 класу МКТП виразу: *"все перелічене призначене для дітей та для використання дітьми для виховних, освітніх, розважальних цілей"* та в кінці переліку товарів 28 класу МКТП виразу: *"як освітнє приладдя та інструменти"*.

Протиставленому знаку "FILA" за міжнародною реєстрацією № 450806 надана правова охорона відносно товарів 03, 05, 14, 16, 18, 24, 25, 28 та 34 класів МКТП.

Протиставленому знаку "FILA" за міжнародною реєстрацією № 621290 надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 12, 14, 18 та 28 класів МКТП.

Протиставленому знаку "Fila" за міжнародною реєстрацією № 621291 надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 12, 14, 18, 25 та 28 класів МКТП.

Протиставленому знаку "FILA" за міжнародною реєстрацією № 621292 надана правова охорона відносно товарів 03, 05, 09, 12, 14, 18, 25 та 28 класів МКТП.

Протиставленому знаку "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 648402 надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 12, 14, 18, 25 та 28 класів МКТП.

Протиставленому знаку "FILA" за міжнародною реєстрацією № 648403 надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 12, 14, 18, 25 та 28 класів МКТП.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 16 та 28 класу МКТП, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), є однорідними (спорідненими).

Ураховуючи схожість заявленого знака та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого знака існує небезпека сплутування таких знаків на ринку.



Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 9.1. Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, додатки до заперечення можуть бути викладені українською або російською мовою. Якщо ці додатки викладені іншою мовою, то апелянт має подати їх переклад на українську або російську мову за десять днів до початку апеляційного засідання. В іншому разі вони не беруться до уваги.

На користь реєстрації заявленого знака апелянтом до заперечення були додані документи англійською мовою. Таким чином відповідно до пункту 9.1. Регламенту зазначені документи до уваги не беруться.

Отже, Апелянтом не надано документів, що підтверджують його аргументацію, наведену в запереченні.

Розглянувши всі обставини справи, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення про надання правової охорони знаку для товарів і послуг "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 692676 відносно частини товарів і послуг є обґрунтованим і правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 Ф.І.Л.А. - ФАББРІКА ІТАЛІАНА ЛАПІС ЕД АФФІНІ С.п.А. (F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A.) у задоволенні заперечення.

2. Рішення від 12.03.2014 про надання правової охорони знаку для товарів і послуг "FILA, зобр." за міжнародною реєстрацією № 692676 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Ю.А.Горбик

Члени колегії

В.В.Сенчук

С.А.Совгиря