

# 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

25 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 31.12.2014 № 100 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Горобець О.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Шухніна А.С. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про реєстрацію знака “JASOV SONEN” за заявкою № т 2012 12788 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – Шум О.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Харчова О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 21.07.2014 (вх. № 10296 від 21.07.2014);
- уточнення до заперечення від 10.10.2014 (вх. № 14520 від 10.10.2014);
- копії матеріалів заявки № т 2012 12788.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення від 18.06.2014 про реєстрацію знака “JASOV SONEN” за заявкою № т 2012 12788 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене позначення для товарів 25 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, частини споріднених до них товарів 16 класу, а саме “пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); бульбашкове пластмасове опаккування; віскозні листи обгорткові; етикетки (налички), крім тканинних; картонні шабатури на капелюхи; коробки картонні або паперові; кульки, пакети паперові; листи целофанові обгорткові; матеріали з крохмалю для пакування; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; обгортковий папір; папір для пакування” і послуг 35 класу, пов’язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот:

1) є таким, що може ввести в оману щодо товару і послуг (належність іншому виробнику товарів і надавачу послуг).

“Этот бренд был основан Тато Барделли в 1985 году и спустя некоторое время прочно занял нишу в сегменте одежды класса люкс... Залогом высокого качества является сложный процесс изготовления изделий.”

“... Jacob Cohen украшают витрины многих известнейших магазинов мира... Они украшены ярлыком из кожи пони, посеребренными пуговицами и тамбурной строчкой по краю... Особое внимание уделяется упаковке: каждая пара джинсов оборачивается в дорогую гаванскую бумагу и складывается в прямоугольный картонный короб.”

“...невероятно комфортные итальянские джинсы от Jacob Cohen, широко известные в Японии, Нидерландах, Бельгии, Германии, Испании и Франции. Эксклюзивный дизайн в сочетании с комфортом, сделали эту марку одной из самых востребованных в бутиках мировой моды”.

Компанія здійснює свою діяльність з використанням знака, який є схожим настільки, що його можна сплутати з заявленим позначенням.

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані із згаданим виробником, які насправді не відповідають дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими знаками:

- “JACOB COHEN”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я BARDELLE NICOLA, (GB), міжнародна реєстрація № 844885 від 13.08.2004, пріоритет від 14.05.2004 щодо споріднених товарів;

- “JACOB COHEN” і “JACOB COHEN COMPANY”, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я PLAYTIME IMAGE RIGHTS LIMITED, (IE), міжнародні реєстрації № 844885A від 13.08.2004, пріоритет від 14.05.2004 та № 951773 від 21.12.2007 щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, р. II, ст. 6, п.п. 2, 3;

[http://www.segodnya.ua/press\\_releases/Edem-odevatsya-v-Sen-Trope-466463.html](http://www.segodnya.ua/press_releases/Edem-odevatsya-v-Sen-Trope-466463.html);

[http://www.cashmere.ru/brands/jacob\\_cohen.shtml](http://www.cashmere.ru/brands/jacob_cohen.shtml);

<http://www.botticelli.info/brands/jacob-cohen>.

Апелянт – Шухнін А.С. не згоден з рішенням Державної служби про реєстрацію знака “JACOB COHEN” за заявкою № т 2012 12788 відносно частини товарів і послуг та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт є відомим українським виробником чоловічого одягу та взуття під позначенням “JACOB COHEN”, яке з 2011 року активно використовується ним на території України.

Апелянт є власником двох великих магазинів чоловічого одягу та взуття під знаком “JACOB COHEN” в містах Донецьк та Дніпропетровськ. Виготовляючи та реалізуючи товари під позначенням “JACOB COHEN”, позиціонує себе на вітчизняному ринку як якісний український виробник. Товари апелянта, як відомого українського виробника одягу під позначенням “JACOB COHEN”, користуються у споживачів високим ступенем довіри, адже для пошиття одягу використовуються виключно тканини високого гатунку та якості.

З метою рекламування послуг, що надаються під позначенням “JASOB COHEN” та залучення нових клієнтів, апелянтом на ринку України з 2012 року активно здійснюється реклама вищевказаного позначення на зовнішніх носіях реклами.

За 2012-2013 роки на рекламну кампанію товарів виробництва апелянта, маркованих позначенням “JASOB COHEN”, було витрачено більш ніж 70 тис. грн.

Отже, за рахунок рекламування позначення “JASOB COHEN” воно стало відомим українському споживачу та асоціюється у нього із особою апелянта та товарами вітчизняного виробництва.

Таким чином, позначення “JASOB COHEN” за заявкою № м 2012 12788 позиціонується як український бренд, активно та масштабно використовується апелянтом під час виробництва чоловічого одягу та взуття і надання послуг із його продажу, за рахунок чого отримало розрізняльну здатність та стало для українських споживачів пізнаваним.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 18.06.2014 та зареєструвати заявлене позначення відносно всіх заявлених товарів і послуг.

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 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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 пунктом 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 28.07.1995 № 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) 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.

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.

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.

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 "JACOB SONEN" – словесне, виконане друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею.

Протиставлені знаки "JACOB SONEN, зобр." за міжнародними реєстраціями №№ 844885, 844885А представляють собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувального елементів (без зазначення кольорів). Словесні елементи "JACOB SONEN" виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Зображувальний елемент являє собою стилістичне зображення стрічки у вигляді літери "J", яка перетинає словесний елемент "SONEN".



Рис. 1 Протиставлений знак "JACOB SONEN, зобр." за міжнародними реєстраціями №№ 844885, 844885А.

Протиставлений знак "JACOB SONEN COMPANY, зобр." за міжнародною реєстрацією № 951773 представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи виконано стилізованим шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею. Зображувальний елемент являє собою стилістичне зображення швейної машинки, розміщеної під словесними елементами та обрамленої фігурними лініями з двома зірками.

Знак зареєстровано без зазначення кольорів.



Рис. 2 Протиставлений знак “JACOB SONËN COMPANY, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 951773.

Згідно з пунктом 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. 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 “JACOB SONËN” та протиставлених знаків “JACOB SONËN, зобр.” та “JACOB SONËN COMPANY, зобр.” колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “JACOB SONËN” та словесних елементів протиставлених знаків “JACOB SONËN” та “JACOB SONËN COMPANY” обумовлюється схожістю звучання спільних словесних елементів “JACOB SONËN” та “JACOB SONËN”.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставлених знаків “JACOB SONËN” та “JACOB SONËN COMPANY” мають спільні схожі елементи “JACOB SONËN”, а відрізняються лише шрифтом та наявністю двох крапок над літерою “E” і наявністю в одному з них додаткового слова “COMPANY”.

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

Словесний елемент “JACOB”, що є спільним для всіх порівнюваних позначень, є власним чоловічим іменем і перекладається з англійської мови як Яков, Іаков, Джейкоб, Джекоб (<http://ru.dictionarist.com/Jacob>). Другий спільний словесний елемент “SONËN” або “SONËN” є прізвищем.

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки є семантично схожими.

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 і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки

предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення “JACOB COHEN” подано на реєстрацію відносно товарів 16, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

Протиставленому знаку “JACOB COHEN, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 844885 надана правова охорона відносно товарів 03, 09, 18 та 25 класів МКТП.

Протиставленому знаку “JACOB COHEN, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 844885А надана правова охорона відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставленому знаку “JACOB COHEN COMPANY, зобр.” за міжнародною реєстрацією № 951773 надана правова охорона відносно товарів 25 класу МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлені товари 25 класу МКТП, частина споріднених до них товарів 16 класу МКТП, і послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), є однорідними (спорідненими).

Колегія в процесі підготовки заперечення до розгляду в апеляційному засіданні встановила, що: *“Марка JACOB COHEN основана в 1985 году в Pontelongo (Padova) и внесена в Энциклопедию Джинсов. Создатель бренда Tato Bardelle. Создавая коллекции женских и мужских джинсов и брюк, JACOB COHEN использует самые дорогие и качественные ткани, применяет разнообразные методы её обработки, в большинстве случаев ручную.*

*Фурнитура всегда отличается своей дороговизной, или это позолота или серебро, которое всегда можно натереть специальной тряпочкой, идущей в комплекте Jacob Cohen. Для производства джинсов используется японский хлопок, произведённый вручную, для тёплых брюк - самая лучшая шерсть провинции Veneto. Износоустойчивость, приятный запах, лимитированные серии каждой партии Jacob Cohen делают её обладателей избранными”* (<http://www.hot-sale.com.ua>).

*“Jacob Cohen смог достичь заслуженных высот в мире модного искусства. Среди многих других джинсовых лейблов эта торговая марка стала самой известной и сейчас её продукцию можно приобрести в 32 странах мира. Самой успешной, судя по уровням продаж, марка стала в странах Европы, где продается около 45% всего ассортимента компании”* (<http://xofashion.ru/brands/jacob-cohen>).

В Україні одяг, маркований знаком “JACOB COHEN”, реалізується, зокрема, в інтернет-магазині за адресою: <http://www.hot-sale.com.ua>.

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення “JACOB COHEN” для маркування товарів

25 класу МКТП, частини споріднених до них товарів 16 класу МКТП і послуг 35 класу МКТП, у свідомості споживача можуть виникнути асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення "JASOV SONEN" є таким, що може ввести в оману щодо товарів і послуг (належність іншому виробнику товарів і надавачу послуг).

У запереченні та під час засідання апелянт наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через використання, на підтвердження чого надав низку документів.

Розглянувши докази використання заявленого позначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що у даному випадку використання не може бути підставою для реєстрації знака, оскільки така реєстрація буде здійснена з порушенням абзацу п'ятого пункту 2 та абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону, у зв'язку з чим свідоцтво може бути визнано недійсним відповідно до підпунктів а) та в) пункту 1 статті 19 Закону.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби від 18.06.2014 про реєстрацію знака "JASOV SONEN" за заявкою № т 2012 12788 відносно частини товарів і послуг є обґрунтованим.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Шухніну А.С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 18.06.2014 про реєстрацію знака "JASOV SONEN" за заявкою № т 2012 12788 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

О.П. Горобець

О.О. Теньова