



## За результатами роботи Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України

### Щодо надання правової охорони знаку

**HUNTER**

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «HUNTER, комб.» за міжнародною реєстрацією № 993373.

Рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «HUNTER, комб.» було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 25 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «HUNTER» за свідоцтвом України № 95380, раніше зареєстрованим на ім'я Маласай О.Г. щодо споріднених товарів.

Апелянт – компанія Хантер Бут Лімітед (Hunter Boot Limited, GB) не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт зазначав, що заявлений знак «HUNTER, комб.» є частиною фірмового найменування компанії Хантер Бут Лімітед з виробництва і продажу гумового взуття та аксесуарів, яка відома широкому колу споживачів ще з початку ХІХ століття. Знак активно використовувався апелянтом, йому була надана правова охорона у багатьох країнах світу. Товари, що маркувалися заявленим знаком, також мали своє коло споживачів в Україні. Апелянт вважав, що заявлений знак не схожий з протиставленим знаком «HUNTER» настільки, що їх можна сплутати.

Крім цього, апелянт зауважував, що відповідно до ухвали Апеляційного суду міста Києва набуло чинності рішення Солом'янського районного суду міста

Києва, згідно з яким дію свідоцтва України на протиставлений знак було достроково припинено щодо всіх товарів та послуг 25 та 35 класів МКТП. Відомості про припинення дії свідоцтва України на знак «HUNTER» повністю за рішенням суду були опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Враховуючи наведене, апелянт просив відмінити рішення та надати правову охорону в Україні знаку «HUNTER, комб.» відносно всіх заявлених товарів 25 та послуг 35 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, та встановила наступне.

Заявлений знак є комбінованим позначенням, що складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «HUNTER» виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці чорного кольору. Зображувальний елемент представляє собою прямокутник білого кольору, окреслений червоною лінією. Словесний елемент розташований на тлі прямокутника. Знак подано на реєстрацію у поєднанні червоного, білого та чорного кольорів.

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 95380 є словесним позначенням, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Заявлений знак подано на реєстрацію, а протиставлений знак зареєстрова-

**HUNTER****HUNTER**

но відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 за № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставленого знака згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.8 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 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.

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.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне

зорове сприйняття позначень у цілому.

Результати проведених колегією досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість заявленого та протиставленого знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «HUNTER».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначила, що заявлений та протиставлений знаки схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), а відрізняються наявністю у заявленого знака зображувального елемента у вигляді біло-червоного прямокутника.

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

Згідно з Новим англо-українським словником (К.: Чумацький шлях, 2000. 700 с.) – hunter [ˈh nt ] n 1) мисливець 2) мисливський собака.

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент (hunter), то вони мають однакове смислове значення.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зазначила, що, незважаючи на фонетичну і смислову ідентичність, зображувальний елемент заявленого знака надає йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень у цілому.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності (спорідненості) товарів і послуг колегія порівняла перелік товарів і послуг заявленого знака з переліком товарів і послуг, щодо яких зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що вони є однорідними (спорідненими).

Колегія Апеляційної палати зауважила, що для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому знаку, доцільно розглянути всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Положення пунктів (1), (2) А статті бquinqies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року визначають: – «(1) Кожний

товарний знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею. Ці країни можуть до остаточного оформлення реєстрації вимагати подання свідоцтва про реєстрацію в країні походження, що видане компетентною установою. Ніякої легалізації такого свідоцтва не вимагається.

(2) Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне промислове чи торговельне підприємство, а коли у нього немає такого підприємства в межах Союзу – країна Союзу, де він має місце проживання, коли ж у нього немає місця проживання в межах Союзу – країна його громадянства, в разі, якщо він є громадянином країни Союзу».

Згідно з додатковими матеріалами, наданими апелянтом на розгляд колегії Апеляційної палати, знак «HUNTER, комб.» було зареєстровано у країні походження (Великобританія), що підтверджується копією реєстрації № 2493720. Колегії Апеляційної палати також було надано копію сертифікату про реєстрацію торговельної марки Спільноти № 003700788 на знак «HUNTER, комб.», згідно з яким вказаному знаку надано правову охорону у 22 країнах Європейського Союзу.

Крім цього, апелянтом було надані відомості та копії відповідних документів щодо реєстрації заявленого знака в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Мексиці, країнах Південної Америки, Азії, Африки, Близького сходу, в Австралії та Новій Зеландії, Швейцарії, Туреччині та інших.

Усі зазначені реєстрації здійснені, в тому числі щодо товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

На підтвердження використання заявленого знака «HUNTER, комб.» в Україні апелянтом було надано додаткові матеріали, які свідчать про реалізацію товарів 25 класу МКТП, маркованих цим знаком, а саме: фотокопії продукції, яка

представлена до продажу в магазинах «Конверсія» від Kedoff.net, що розташовані на території ТЦ «Європорт» у місті Києві та на території ТЦ «Grand Bazar» у місті Рівному, а також роздруківки сайтів таких Інтернет-магазинів, як [www.citystyle.com.ua](http://www.citystyle.com.ua); [www.megashoes.com.ua](http://www.megashoes.com.ua); [okshop.com.ua](http://okshop.com.ua); [www.kidstaff.com.ua](http://www.kidstaff.com.ua); [www.net-a-porter.com](http://www.net-a-porter.com); [www.topmall.ua](http://www.topmall.ua); [www.kedoff.net](http://www.kedoff.net); [www.sapogi-hunter.com.ua](http://www.sapogi-hunter.com.ua); [ugg.od.ua](http://ugg.od.ua). з пропозиціями до продажу взуття, одягу та аксесуарів, маркованих заявленим знаком.

Представлені апелянтом роздруківки відомих в Україні видань у світі моди – «COSMOPOLITAN», «ELLE», «VOGUE», «MARIE CLAIRE» свідчать про рекламу заявленого знака «HUNTER, комб.».

Колегія Апеляційної палати відмітила, що товари, марковані заявленим знаком «HUNTER, комб.», належать до категорії товарів високої вартості, при купівлі яких споживачі зазвичай звертають увагу на якість товару, його походження та виробника.

Враховуючи викладене вище, колегія Апеляційної палати зазначила, що завдяки використанню знак «HUNTER, комб.» набув розрізняльної здатності у споживача саме відносно компанії виробника – Хантер Бут Лімітед, а відтак і товари, марковані заявленим знаком, будуть сприйматись споживачем як такі, що вироблені цією компанією.

Колегією Апеляційної палати також враховано факт дострокового припинення дії свідоцтва України № 95380 у зв'язку з невикористанням власником свідоцтва протиставленого знака «HUNTER» на території України протягом останніх трьох років.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення апелянта.



## Щодо надання правової охорони знаку

TECNIS  
*Symfony*

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» за міжнародною реєстрацією № 1212038.

Рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» було прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 10 класу МКТП заявлений знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «TECNIS» за свідоцтвом України № 37061, раніше зареєстрованим на ім'я Фармація енд Апджон Компані ЛЛСі (Pharmacia & Upjohn Company LLC, US) щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Апелянт – Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк., US) не погодився з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» на території України і вважав, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та навіть наступні доводи. Між власником протиставленого знаку – Фармація енд Апджон Компані ЛЛСі (Pharmacia & Upjohn Company LLC, US) та апелянтом було укладений договір про передачу йому прав власності на знак «TECNIS».

Апелянтом було подано заяву про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр) відомостей про передачу прав власності на знак «TECNIS» стосовно наведених у свідоцтві товарів 10 класу МКТП «внутрішньоочні лінзи» на підставі договору про передачу прав власності на знак.

На момент винесення рішення про відмову в наданні правової охорони на території України знаку «TECNIS Symfony» процедура розгляду, публікації та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на протиставлений знак «TECNIS» не була заверше-

на. Отже, після завершення зазначеної процедури власником заявленого знаку «TECNIS Symfony» та протиставленого знаку «TECNIS» буде одна і та ж особа, а саме апелянт – Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк.) (US).

Ураховуючи викладене вище, апелянт просив відмінити рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «TECNIS Symfony» та надати правову охорону знаку стосовно заявленого переліку товарів 10 класу 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, та зазначає наступне.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставленого знаку згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил.

Заявлене словесне позначення « » за міжнародною реєстрацією № 1212038 складається з двох слів «TECNIS» та «Symfony», розташованих одне під одним. Словесний елемент «Symfony» виконаний друкованим шрифтом латиниці з великої літери, літера «f» виконана стилізованим шрифтом. У зображенні словесний елемент «Symfony» займає домінуюче положення, оскільки його виконано більшими за розміром літерами, порівняно із словесним елементом «TECNIS». Словесний елемент «TECNIS» виконаний друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 10 класу МКТП, а саме: «внутрішньоочні

лінзи, пристрої для імплантації внутрішньоочних лінз, деталі, обладнання та аксесуари для вищезазначених товарів».

Протиставлений словесний знак «TECNIS» виконаний друкованим шрифтом великими літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 10 класу МКТП «внутрішньоочні лінзи».

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого знака та протиставленого знака «TECNIS» колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлений знак входить до складу заявленого позначення.

Звукова (фонетична) схожість позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «tecnis».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначила, що порівнювальні знаки схожі за алфавітом (латиниця), видом шрифту (друкований), а відрізняються графічним відтворенням словесних елементів та їх розташуванням. Наявність у складі заявленого позначення словесного елемента «Symfony», виконаного з використанням стилізованої літери «f», надає йому додаткову розрізняльну здатність при сприйнятті позначень у цілому.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для встановлення семантичної схожості порівнювальних знаків колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках іноземних мов відсутнє визначення слів «tecnis» та «symfony», тобто вони є фантазійними. Однак ці слова співзвучні із словами англійської мови technical (технічний) та symphony (симфонія). Таким чином, заявлене позначення «tecnis symfony» може сприйматися споживачем у значенні «технічна симфонія».

Колегія Апеляційної палати зазначила, що наявність у вигаданого слова «tecnis» певного асоціативного значення, надає позначенню своєрідного характеру, що привертає увагу споживача та запам'ятовується. Оскільки словесний

елемент «TECNIS» є спільним для порівнюваних позначень, це обумовлює їх семантичну схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлений знак схожий з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза за суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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.

Проаналізувавши перелік товарів 10 класу МКТП заявленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими та спорідненими з товарами 10 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлений знак.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлений та протиставлений знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначила, що підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому знаку відносно заявлених товарів 10 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, була застосована правомірно та вмотивовано.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на

користь реєстрації знака та надані апелянтом додаткові матеріали до заперечення.

Власником протиставленого знака «TECNIS» Фармація енд Апджон Компані ЛЛСі (Pharmacia & Upjohn Company LLC, US) передано права власності на цей знак апелянту – Abbott Medical Optics Inc. (Ебботт Медікал Оптікс Інк., US) на підставі договору про передачу прав на знак. Відомості про передачу прав власності на знак «TECNIS» опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесені до Реєстру.

На підтвердження зазначеного апелянтом було надано наступні документи:

- копія заяви про опублікування в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Реєстру відомостей про передачу права власності на знак «TECNIS» до компанії апелянта;
- рішення ДСІВ про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова влас-

ність» та внесення до Реєстру відомостей про передачу прав власності на протиставлений знак «TECNIS»;

- копія зареєстрованого договору про передачу прав на протиставлений знак «TECNIS»;

- бібліографічні дані свідцтва України на знак «TECNIS».

Отже, колегія Апеляційної палати зазначила, що наразі апелянту одноосібно належать права на протиставлений знак «TECNIS».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6<sup>quinqies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вирішила за можливе надати правову охорону на території України заявленому знаку відносно заявлених товарів 10 класу МКТП.



## Щодо реєстрації знака

## репреу

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕШН РЕНТ» про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

Заявленому позначенню **репреу** було відмовлено у реєстрації на тій підставі, що для всіх товарів 25 класу та послуг 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням їх у цивільний оборот, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є описовим, вказує на певні властивості та якість, а саме на стиль одягу, взуття та відповідних аксесуарів, характерними рисами якого є акуратність, зручність та елегантність:

Репреу – преппи (от англ. Preparatory – предварительное) – это стиль в одежде, произошедший от школьной формы учащихся «pre-college preparatory» – престижных колледжей, готовящих молодёжь к поступлению в элитные высшие учебные заведения и университеты. Стиль

преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность, элитность и удобство.

«Репреу – не просто определенный набор одежды в шкафу. Репреу – это стиль жизни, целая культура с высокими требованиями и стандартами, которым уже более полувека.

Репреу – стиль репреу (происходит от preparatory school и буквально значит «выпускник частной школы») родился в середине 20-го века в частных элитных школах Америки, где дети богатых и влиятельных родителей готовились к поступлению в лучшие вузы.

Философия стиля – репреу – это шик, но не яркая роскошь. Это атмосфера богатства и успеха, но без назойливого блеска и глупых «понтов». Это невероятная женственность и сексуальность, застегнутая на все пуговички. Это уверенность в себе, острый ум, амбиции и прекрасные манеры. Быть преппи – значит быть выше, лучше и с гордостью и

достоїнством красиво йти по житті в стильних тубельках и строгом піджаке».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕШН РЕНТ» не погодився з таким рішенням, оскільки вважав його необґрунтованим з огляду на наступне.

На думку апелянта, для пересічного українського споживача даний термін не є відомим та вживаним у повсякденному житті. Слово «ręppu» в словнику АБВУУ Lingvo перекладається як той, що навчається або випускник дорогої приватної підготовчої школи, і, як зазначав апелянт, описовість позначення не може бути підставою для відмови в реєстрації позначення, оскільки даний термін прямо не вказує на вид товарів та послуг, а тільки опосередковано дає змогу споживачу створювати певні асоціації стосовно заявлених товарів 25 та послуг 35 класів МКТП, які викликають певні уявлення про особливості заявлених товарів та послуг, пробуджує ідею та образ позначуваних товарів та потребує певної уваги споживачів, проте не описує їх прямо.

Апелянт зазначав, що тривалий час використовував заявлене позначення та стверджував, що він є провідним національним ритейлером на ринку одягу та взуття в Україні, який здійснює роздрібну торгівлю одягом та взуттям, у тому числі власного виробництва, у спеціалізованих магазинах WALKER та через Інтернет-магазин «MD-Fashion». За роки роботи на ринку України апелянтом була налагоджена широка мережа магазинів WALKER (на сьогоднішній день 17 магазинів у найбільших містах України, таких як Київ, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Миколаїв, Запоріжжя), через які, окрім товарів власного виробництва, розповсюджується продукція провідних світових брендів взуття та аксесуарів, у тому числі Tommy Hilflger, Diesel, G-Star RAW, Armani, jeans, Pepe Jeans, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Jessica Simpson, DKNY, Bear Paw і багато інших. Щосезону колекції WALKER поповнювалась найактуальнішими моделями чоловічого та жіночого взуття, сумок і портмоне американських, британських,

італійських та інших світових брендів.

Апелянт є власником доменного імені walker.ua та 2-х свідоцтв України на знак для товарів і послуг.



Апелянт повідомив, що ним був створений бренд, який використовувався для маркування товарів, зокрема взуття власного виробництва, та розповсюджувався виключно в національній мережі магазинів взуття та аксесуарів WALKER. Продукція даного бренду позиціонується серед споживачів як дуже стильне, зручне та якісне взуття, доступне за ціною політикою, завдяки чому можна говорити про те, що станом на сьогоднішній день бренд вже завоював прихильність серед українських споживачів. Апелянт зазначав також про те, що ним вкладались значні фінансові кошти у просування власної продукції на ринку України.

Також апелянт просив застосувати при розгляді заперечення положення статті bquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Ураховуючи наведене, апелянт просив відмінити рішення ДСІВ та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів 25 та послуг 35 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.

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

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які, зокрема, складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів

або надання послуг.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел, ВТФ «Перун», 2005) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чогонебудь, має характер опису».

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначне (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак у цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, певною мірою, потребують домислів від споживачів.

Описові позначення слід відрізнити від позначень, що викликають у свідомості споживача уявлення про вироблені товари через асоціації. Останнім може

бути надана правова охорона. Так позначення не вважається описовим, якщо воно характеризує товар чи послугу опосередковано.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення виконане оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці та подано на реєстрацію відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом було скорочено заявлений перелік товарів 25 класу МКТП до наступних «взуття; калоші; капці (пантофлі); підбори; пляжне взуття; полотняні туфлі та сандалі; протиковзові засоби для взуття; ранти до взуття; сандалі; сандалі для купання; спортивне взуття; спортивні туфлі; туфлі; устілки (до взуття); фітинги (обладунки) металеві до взуття; халяви чобіт; черевики; черевички із шнурками; чоботи».

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила наступне.

«Preppy» («преппи») (от англ. Preparatory – предварительное) – это стиль в одежде, произошедший от школьной формы учащихся «pre-college preparatory» – престижных колледжей, готовящих молодёжь к поступлению в элитные высшие учебные заведения и университеты. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность, элитность и удобство (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

В інших словниках також наведено, що «preppy» – це консервативний (про одяг), костюм янкі, витриманий, стильний, елегантний (<http://translate.academic.ru/preppy/en/ru/>).

Відповідно до електронного словника АBBYY Lingvo «preppy» перекладається як учень чи випускник приватної дорогої школи.

*«Стиль preppy народився в середині 20-го століття в приватних елітних школах Америки. Звичайно, величезний вплив на формування цього стилю зробив той факт, що його «батьками» була еліта, а значить і одяг вони вибирали тільки вищої якості і провідних марок. З'явилися навіть*



окремі пренні-бренди: *Ralph Lauren, Burberry, Lacoste, Vineyard Vines, Brooks Brothers, J. Crew, Lilly Pulitzer, Tommy Hilfiger і Gant*. І сьогодні, незважаючи ні на що, вони залишаються вірні собі.»

(<http://elfina.com.ua/ua/blog/preppy-style/>); «*Preppy style – смесь делового стиля и smart casual. В повседневной жизни его предпочитают Джастин Тимберлейк, Кейт Миддлтон, Эд Вествик, Оливия Палермо, Джонни Депп, Уилл Смит, Кейт Мосс, Алисия Сильверстоун, Блейк Лайвли, Роберт Паттинсон, Гвинет Пэлтроу и др.*»

(<http://yotoyo.com.ua/about/blog/110-preppy-style/>); «*Составляющие элементы стиля: оксфордские рубашки, поло, тройки из хлопка, яркие укороченные брюки, платья спортивного кроя и чиносы пастельного цвета. Обувь предпочтительна без каблука. Стиль пренпи также используется в классической форме одежды в некоторых видах спорта, таких как гольф, сквош, теннис и лакросс.*» (<http://in-image.ru/fashiondictionary.html>); «*Пренпи. Черты стиля: ... обувь – мокасины, лоферы, балетки, оксфорды, дерби, броги, топсайдеры, туфли на невысоком каблуке.*» (<https://wiki.wildberries.ru/styles>).

Проаналізувавши семантичне значення заявленого позначення та заявлений перелік товарів та послуг, колегія Апеляційної палати зазначила, що заявлене позначення не є описовим для заявлених товарів 25 та послуг 35 класу МКТП, оскільки не є позначенням, що вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Разом з тим, відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноживаними термінами.

Загальноживаний термін – це слово, словосполучення або вислів, що застосовується та використовується всіма і означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо та вживається в тому чи іншому середо-

вищі, на певній території, людьми певного фаху.

Як вбачається зі сторінок з мережі Інтернет, поняття ррепру (преппі) є назвою стилю в сфері моди (модній індустрії) та тривалий час вживається (використовується) у згаданій сфері як у світі, так і в Україні.

Так, вивчення стилю преппі включається до програми курсів у сфері модної індустрії (веб-сайт Харківського навчального центра «Світ Краси» – <http://www.svitkrasy.com/index>.

Знайомлять з цим стилем на сторінках не лише спеціалізованих модних видань, а й на різних веб-сайтах, пов'язаних з модою та стилем (<http://vogue.ua/article/>; <http://bit.ua/2014:> «*Adidas Originals представил новую, премиальную, коллекцию одежды весна-лето 2014 под названием «Blue collection».* Женское направление коллекции объединяет лаконичный повседневный образ и яркие контрастные детали в стиле PREPPY», «*Замшевые чулки идеально подходят для многослойных комплектов в стиле preppy*» – <http://elle.ua/moda/>; веб-сайт Академії Андре Тана: «*Основы стилю від перших леді/Саманта Камерон. Образ дружини прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Камерона Саманти витриманий в найкращих традиціях стилю preppy*» <http://academy.andretan.com.ua>.

Стилю ррепру (преппі) присвячена значна кількість статей:

«*Актуальный стиль пренпи в интерпретации Томми Хилфигера*» (<http://korrespondent.net>), в якій відомий кутюр'є розкриває історію виникнення модного стилю ррепру серед студентів престижних американських коледжів, зокрема зазначається про те, що цей стиль відноситься не тільки до одягу, але й до взуття також;

«*Модный стиль пренпи*» (<http://edinstvennaya.ua/view/4916>) «*Выбирай пренпи стиль в одежде. Предметы пренпи-гардероба. Пренпи-аксессуары*»;

«*Preppy style – стиль для золотой молодежи*» – стаття 2013 року, в якій наводяться елементи цього стилю, зокрема: «*Обувь: балетки, лодочки, жокейские сапоги, броги, лоферы*» ([55](http://on-</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

style.com.ua);

«*Стиль одягу. Стиль життя*», м. Рівне (<http://infomisto.com>);

«*CONTE колготы – помните аккуратных школьников из американских фильмов – выглаженные сорочки, жилеты в ромбик, плиссированные юбочки? Все это классика стиля преппи, актуального в новом весенне-летнем сезоне. Цветные узорчатые колготки – обязательный аксессуар «школьного» стиля*» (<http://star-life.com.ua>);

«*Бренд Next выпустил отдельную коллекцию для учениц и учеников. Основу коллекции составили простые и аккуратные вещи в стиле преппи*».

Магазини (інтернет-магазини) одягу та взуття пропонують речі в стилі преппі:

«*Что предлагает интернет-магазин женской обуви Shoo.com.ua – используйте эту женскую обувь для того, чтобы примерить на себя стиль преппу*» (<http://shoo.com.ua/>);

«*Тем, кто предпочитает стиль casual, придется по вкусу коллекция ооджі в стиле преппу – стиле студенток элитных учебных заведений*» (<http://skymall.ua/>);

веб-сайт *Шафа.ua* (<http://shafa.ua/>) містить таку об'яву: «*Девушки, продаю замечательную жилетку Томму Хилфигер. Деловой стиль, стиль «гольфистки», стиль Преппу*».

Зі стилем «преппу» знайомляться також у навчальних закладах України. На двадцять шостому уроці книжки Лемешевої Н.А. «*Образотворче мистецтво в нашому житті*» (Лемешева Н.А. Образотворче мистецтво в нашому житті. 7 клас (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Книжка для вчителя, слайд-презентації до уроків образотворчого мистецтва, 7 клас». / Н.А. Лемешева. – Черкаси: Видавництво ЧОІПОПП – 154 с.) наведено визначення стилю преппі (<http://static.klasnaosinka.com.ua>).

Проаналізувавши всі відібрані інформаційні джерела, колегія Апеляційної палати встановила, що термін «преппу» («преппі») входить до понятійного термінологічного апарату в індустрії моди. Індустрія моди – це особ-

лива сфера людської діяльності з виготовлення, поширення й споживання предметів, попит на які формується під впливом сезонних тенденцій моди (одяг, взуття, аксесуари, парфуми, косметика, тощо) (Fashion Industry: Мельник М.Т. Індустрія моди / Мирослав Мельник. – Київ, 2011. – 275 с).

Виходячи з викладеного, колегія Апеляційної палати встановила, що позначення «преппу» є загальнозживаним терміном для товарів 25 класу та пов'язаних з ними послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що викладення слова «преппу» у вигляді позначення, не надає цьому позначенню достатньої розрізняльної здатності для того, щоби воно могло виконувати функцію знака для товарів і послуг.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті б<sup>quinq</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоби визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, урахуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6<sup>quinq</sup> Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Згідно з підпунктом в) пункту 4.3.1.3 Правил до таких позначень, у тому числі, відносяться позначення, що являють собою загальнозживані терміни.

На користь реєстрації та підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

– витяги з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» свідоцтв України на знак «walker» та на знак «md fashion (зобр.), зареєстрованих на ім'я апелянта – ТОВ «ФЕШН РЕНТ»;

– роздруковки з веб-сайтів <http://walker.ua> та <http://md-fashion.com.ua> з товарами, маркованими позна-

ченням «rgerpu»;

— виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про діяльність апелянта;

— роздруковка з інформацією про історію мережі магазинів «WALKER»;

— роздруковка з веб-сайту журналу «Marie Claire» з інформацією про товари, що маркуються позначенням «rgerpu» та розповсюджуються через мережу магазинів «WALKER»;

— фотографії вітрин магазинів апелянта з продукцією, маркованою позначенням «rgerpu», в різних містах України; фотографії продукції, маркованою позначенням «rgerpu»;

— інформація про обсяги продажу товарів, зокрема, маркованих позначенням «rgerpu», через мережі магазинів «WALKER»;

— журнали моди «Marie Claire», «Cosmopolitan», журнал-часопис з рекламною інформацією про фірмові магазини апелянта за 2016 рік;

— роздруковки журналу «Добрые советы», рекламних статей у модних журналах «ELLE» та «OOPS» з фото літнього взуття апелянта, маркованого позначенням «rgerpu»;

— роздруковки рекламних плакатів апелянта з продукцією, маркованою позначенням «rgerpu», та рекламне фото фірмового магазину апелянта «WALKER», що було опубліковано в модних журналах «BAZAR» та «ELLE»;

— роздруковка «Презентації Маркетингової стратегії просування «WALKER» у 2016 році;

— інформація про спецпроект «Перевтілення» з зірками (спеціалізований захід JetSetter, організований спільно з мережею магазинів «WALKER»;

— інформація та фото вітрин нового магазину апелянта «WALKER»;

— рекламний буклет «rgerpu» з інформацією про нову колекцію чоловічого та жіночого взуття;

— копії договорів суборенди нежитлових приміщень, ліцензійних договорів щодо надання дозволу на використання

знака «rgerpu, зобр», договорів-доручення щодо продажу товарів під позначенням «rgerpu» між апелянтом та іншими юридичними особами;

— копії договорів суборенди нежитлових приміщень, договорів-доручення щодо продажу товарів під позначенням «rgerpu» між ПП «Мастер Профит» та іншими юридичними особами;

— копія акта приймання-передачі продукції між апелянтом та ДП «Бурда-України» про передачу пари взуття, маркованої позначенням «rgerpu» для проведення розіграшу в проєкті «Shoes First»;

— копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України щодо взуття, маркованого позначенням «rgerpu»;

— копія договору між апелянтом та ФОП Загладько В.П. на розробку ескізу знака для товарів і послуг «rgerpu»;

— фірмові пакети «WALKER мультибрендовий магазин взуття» та «WALKER multibrand shoes&bags store»;

— таблиця з кількістю відвідувачів магазинів «WALKER» у різних містах України у період 2011-2016 роки;

— графік динаміки відвідуваності магазинів «WALKER» у період 2011-2016 роки;

— діаграма розподілу за торговельними точками сумарної кількості відвідувачів магазинів «WALKER» у період 2011-2016 роки.

Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали заперечення та зазначені вище додаткові матеріали до заперечення та зазначила, що в зазначених документах міститься інформація, зокрема, про рекламування магазину «WALKER». З огляду на вказане, колегія Апеляційної палати зазначила, що у наданих апелянтом документах не міститься підтверджень тривалого використання позначення на дату подання заявки, та вважає, що це позначення не набуло розрізняльної здатності як знак для скороченого переліку товарів 25 класу та заявленого переліку послуг 35 класу МКТП відносно особи апелянта.

**Д**

Підготувала Наталія Бурмістрова