

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.03.2018 № 442

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

22 лютого 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 12.02.2018 № Р/15-18 у складі головуючого Запорожець Л. Г. та членів колегії Кулик О. С., Ткаченко Ю. А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Арттім” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 30.06.2017 про реєстрацію знака “Antonio Juan, зобр.” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 28050.

Представники апелянта – Шаповалова Ю. В., Ковтуненко Є. І.
Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – відсутній, надано письмові пояснення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
- заперечення вх. № ВКО 89-17 від 15.09.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 28050.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 30.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака “Antonio Juan” за заявкою № т 2016 28050 відносно частини товарів і послуг:

- для частини товарів 28 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що відносяться до узагальнюючого поняття “іграшки” і частини послуг 35 класу МКТП, що пов’язані з введенням в цивільний оборот зазначених товарів 28 класу МКТП, позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належність їх іншому виробнику) і надавача послуг.

З використанням тотожного позначення здійснює свою діяльність фабрика MUNECAS ANTONIO JUAN S.L. (Іспанія).

“Antonio Juan S.L. – торговая марка MUNECAS ANTONIO JUAN известна во всем мире с 1958 года. Все куклы торговой марки Антонио Хуан имеют сертификаты качества. Дизайн одежды для этих кукол специально разрабатывали известные европейские модельеры. При пошиве одежды для кукол используются только натуральные ткани, чтобы не вызывать аллергии у детей, которые будут играть с куклами. Куклы Антонио Хуан имеют хорошо выполненные и прорисованные черты лица, а строение тела полностью подобно анатомическому строению настоящих младенцев. Ручки и ножки у этих кукол подвижны. Каждая кукла имеет свое собственное имя, фигуру, стиль одежды и выражение лица. Купить куклу Antonio Juan в Киеве, Украине можно с 2012 года.”

Товари, марковані заявленим позначенням і послуги надані з його використанням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з фабрикою MUNECAS ANTONIO JUAN S.L. (Іспанія), які насправді не відповідають дійсності.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розд.ІІ, ст.6, п.2)

<http://antoniojuansl.com.ua/kindersvit.ua/brand/Antonio+Juan>

<http://kolobok.dp.ua/shop/brand/antonio-juan/1907?main=true>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Арттім” не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 30.06.2017 про реєстрацію знака “Antonio Juan, зобр.” відносно частини товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що з 2011 року здійснює господарську діяльність у сфері оптового та роздрібного продажу іграшок, крім того, є ексклюзивним офіційним дистриб'ютором та постачальником реалістичних ляльок та аксесуарів до них під знаком “Antonio Juan, зобр.” на території України.

Апелянт звертає увагу на те, що з 2011 року ТОВ “Торговий дім “Арттім” є власником доменного ім'я antoniojuansl.com.ua. Продукція, яку він представляє, пропонується споживачеві на офіційному сайті ТОВ “Торговий дім “Арттім””: antoniojuansl.com.ua.

Апелянт стверджує, що саме завдяки його зусиллям з 2011 року налагоджено популяризацію ляльок під знаком “Antonio Juan, зобр.” на всій території України. Станом на сьогоднішній день існує розгалужена мережа клієнтів в Україні, переважно будинків іграшок, які закупають ляльки у апелянта для подальшого продажу через магазини роздрібного продажу або інтернет-магазини.

Апелянт, як ексклюзивний офіційний дистриб'ютор, співпрацює з багатьма контрагентами на території України, та постачає ляльки оптом в магазини роздрібною торгівлі по всій території України, зокрема, для реалізації на таких сайтах: rozetka.ua, kolobok.dp.ua, komod.ua, prostokvashino.in.ua, hobby-mall.com.ua, toffy.com.ua, vipmaluk.com.ua, grenka.ua, rainbowlifc.kiev.ua, що підтверджується договорами поставки та консигнації.


Апелянтом надано копію договору купівлі-продажу від 01.08.2017 між ТОВ “Торговий дім “Арттім” та MUNECAS ANTONIO JUAN S.L. з додатковою угодою, що містить положення щодо реалізації продукції, яка маркується знаком Antonio Juan, та реєстрації знака на території України.

Таким чином, апелянт вважає, що при використанні ним заявленого позначення “Antonio Juan, зобр.”, виключена небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 30.06.2017 та зареєструвати позначення “Antonio Juan, зобр.” за заявкою № m 2016 28050 відносно заявленого переліку товарів 28 та послуг 35 класів МКТП.

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



Заявлене комбіноване позначення “” представляє собою геометричну фігуру у формі овалу з виділеним контуром, на тлі якого розташовано словесний елемент, виконаний оригінальним шрифтом латинської абетки великими літерами.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно усього переліку товарів 28 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “Antonio Juan, зобр.” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону 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.

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.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил 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.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи та довідкових джерел інформації з мережі Інтернет колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Munecas Antonio Juan (ляльки Антоніо Хуан) – це бренд з багаторічною історією. Ляльки Antonio Juan виробляються в Іспанії, відливаються з дуже м'якого вінілу з додаванням силікону, що в поєднанні з анатомічно точним обличчям і тілом наближає цих ляльок до колекційних ляльок-немовлят.

Компанія власника протиставленого знака “Munecas ANTONIO JUAN, S.L.” розташована на сході Іспанії, в долині Ла Фої де Касталла, де виготовленням ляльок займаються з кінця XIX століття. Спочатку компанія була заснована як маленька сімейна фабрика. У даний час, вже четверте покоління родини займається цим бізнесом. Ляльки (munecas), що випускаються “Munecas ANTONIO JUAN, S.L.”, експортуються в більш ніж тридцять країн світу на п'яти континентах. Вся продукція, розроблена компанією – ексклюзивна.^{1,2}

Апелянт з 2011 року є ексклюзивним офіційним дистриб'ютором компанії Munecas ANTONIO JUAN, S.L на території України та реалізує її товар, а саме ляльки та аксесуари до них під знаком “Antonio Juan, зобр.”.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з обґрунтованістю висновку закладу експертизи, що заявлене позначення “Antonio Juan, зобр.” для частини товарів 28 класу МКТП, що відноситься до узагальнюючого поняття “іграшки” і частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням в цивільний оборот зазначених товарів 28 класу МКТП, є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належність їх іншому виробнику) і надавача послуг.

На користь реєстрації знака апелянтом надано додаткову угоду (Додаток № 3) до договору купівлі-продажу № 07092015/1 від 07.09.2015, укладену 01.08.2017 між апелянтом та компанією MUNECAS ANTONIO JUAN S.L. Відповідно до Додатку № 3 від 01.08.2017 продавець (“MUNECAS ANTONIO JUAN S.L.”), зокрема, надає ексклюзивне право на реалізацію товару, а покупець (апелянт) є ексклюзивним представником продавця на території України та має право на використання знака для товарів і послуг “Antonio Juan” на території України.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом документи, зокрема Додаток № 3 від 01.08.2017 до договору купівлі-продажу № 07092015/1 від 07.09.2015 та з'ясувала, що положення договору щодо реєстрації позначення “Antonio Juan, зобр.” на території України (п. 1.7 Додатку) за своїм змістом містять невизначені умови, що унеможливує їх однозначне тлумачення, а саме: не зазначено обсяг правової охорони – яке саме позначення Antonio Juan (словесне або зображувальне) може бути зареєстровано на території України; відсутній перелік товарів та/або послуг МКТП, для яких воно може бути зареєстровано; не вказано, що така реєстрація може бути здійснена саме на ім'я апелянта.

1 <https://vybormam.com/overview/igrushki/antonio-juan-munecas-realistichnye-i-milye-kukly>

2 <https://kindersvit.ua/brand/Antonio+Juan>

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати, 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 Товариству з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Арттім” у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 30.06.2017 про реєстрацію знака “Antonio Juan, зобр.” відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2016 28050 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

О. С. Кулик

Ю. В. Ткаченко