

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.07.2018 № 912

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

29 травня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 29.12.2018 № Р/132-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Ресенчука В.М., Теньової О.О. розглянула заперечення Черняхівського Андрія Володимировича та Черняхівської Тетяни Адамівни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про реєстрацію знака «anita» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 06353.

Представник апелянта – патентний повірений Пляченко Т.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Єрофеева І.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/243-17 від 27.12.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 06353;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/142-18 від 06.04.2018

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 14.11.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака «anita» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 06353 , оскільки

- для частини товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, а саме: «одяг», заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «Anita» (міжнародна реєстрація № 561212 від 05.10.1990, пріоритет 12.04.1990), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Anita Dr. Helbig GmbH (АТ), щодо споріднених товарів.

- для всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Аніта», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», м. Київ (UA), (свідоцтво № 45059 від 15.11.2004, заявка № 2003 021029 від 05.02.2003) щодо споріднених послуг.

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

Апелянти – Черняхівський А.В. та Черняхівська Т.А. не погоджуються з зазначеним рішенням, вважають, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, оскільки вони відрізняються за візуальною (графічною) ознакою.

Заявлене позначення виконано оригінальним шрифтом, маленькими літерами латиниці та має яскраве червоне забарвлення, що є його вирізняльною ознакою.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 561212 є комбінованим, зображувальна частина у вигляді сердечка слугує крапкою над літерою «і» та є важливим елементом у візуальному розпізнаванні та сприйнятті знака споживачем.

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 45059 виконаний кирилицею, стандартним шрифтом, у чорному кольорі.

Посилаючись на положення пункту 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), апелянти стверджують, що товари 25 класу МКТП, для яких надано правову охорону протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 561212 є функціональною жіночою білизною. Власник цього знака – Anita Dr. Helbig GmbH (AT) позиціонує себе як світового лідера поставок корсетних виробів, купальників, а також спеціальної медичної білизни у сфері хірургії грудей. Така білизна має спеціальне призначення (наприклад, білизна для вагітних жінок, або жінок, що зазнали хірургічного втручання), як правило, реалізується або в спеціалізованих магазинах, або окремих відділах магазинів.

Натомість, апелянти виготовляють та реалізують трикотажний одяг для жінок, чоловіків та дітей. Отже, на думку апелянтів, призначення товарів, вид матеріалу, з якого вони виготовлені, коло споживачів та канали збуту є різними, тому спорідненість товарів відсутня.

Апелянти також вважають, що зазначені у переліку за протиставленим свідоцтвом України № 45059 послуги 35 класу МКТП не є спорідненими з послугами 35 класу МКТП за заявкою № m 2016 06353.

З огляду на положення пункту 4 статті 5 та пункту 4 статті 7 Закону апелянти зазначають, що формулювання «всі послуги, що включені до 35 класу», зазначене у переліку за протиставленим свідоцтвом України № 45059, є узагальненим посиланням на клас МКТП, незрозумілим для ідентифікації конкретних послуг, тому, за переконанням апелянтів, не може бути

прийнятим до уваги при розгляді заперечення. Крім того, чинна на дату подання заявки, за якою видане протиставлене свідоцтво № 45059, 8-а редакція МКТП не містила такого формулювання. Позначення за заявкою № m 2016 06353 подане на реєстрацію щодо послуг, які не зазначені у переліку за протиставленим свідоцтвом, тому введення в оману споживача неможливо, а відтак, заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.

Апелянти також надають документи, які, на їх думку, підтверджують використання як знака заявленого позначення з 2015 року під час продажу товарів 25 класу, в тому числі через мережу Інтернет та у рекламі.

На підставі викладеного, апелянти просять надати правову охорону також щодо частини товарів 25 класу МКТП: «одяг, крім купальників, корсетів, спідньої білизни» та послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 20, 24, 25 та 26 класів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у магазинах роздрібною та оптовою торгівлі». Перелік товарів 24 та 26 класів МКТП апелянти просять залишити у обсязі, зазначеному у рішенні Мінекономрозвитку від 14.11.2017.

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 «anita» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у 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 за заявкою № m 2016 06353 позначення **anita** є словесним, виконаним латиницею оригінальним шрифтом, рядковими літерами червоного кольору.

Рішення про реєстрацію як знака заявленого позначення прийнято відносно частини товарів 25 та усього переліку товарів 24 та 26 класів МКТП, наведених у матеріалах зазначеної заявки.

Відмова в реєстрації як знака заявленого позначення стосується частини товарів 25 класу МКТП: «одяг» та усього переліку послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів 20, 24, 25 та 26 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, шляхом продажу в магазинах роздрібною та оптовою торгівлі», наведених у матеріалах заявки.

Протиставлений знак **Anita** за міжнародною реєстрацією № 561212 є комбінованим, складається з словесного елемента «Anita», виконаного нахиленими рядковими та першою заголовною літерами латиниці, у якому крапка над літерою «і» виконана у формі зображення серця.

Правова охорона знака за міжнародною реєстрацією № 561212 надана відносно товарів 25 класу МКТП: «одяг, включаючи купальники, білизну для тіла, а також модні корсети та панчішно-шкарпеткові вироби (Clothing, including swimwear, body linen as well as fashionable corsets and hosiery)».

Протиставлений знак **Аніта** за свідоцтвом України № 45059 є словесним, виконаним стандартним шрифтом рядковими та великої першої літерами українського алфавіту.

Знак зареєстрований відносно товарів 16, 30, послуг 43 класів МКТП, а також послуг 35 класу МКТП: «реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу.»

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. При цьому позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, увага звертається в першу чергу на їх схожість в цілому, а не на їх відмітність.

Заявлене позначення та протиставлені знаки складаються із спільного словесного елемента – «аніта» («anita»).

«Аніта – ім'я древньогерманського походження. Значення імені Аніта – мила. Багато хто вважає, що воно є похідним від імені Анна» <http://moyaosvita.com.ua/rizne/znachennya-imeni-anita-pohodzhennya-i-tayemnicya-imeni/>.

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення та протиставлені знаки є тотожними за звуковим (фонетичним) та смисловим (семантичним) критеріями.

Заявлене позначення та протиставлені знаки відтворені однаковими за характером (рядковими) літерами англійського та українського алфавітів, які містять характерну літеру «і», що підсилює їх загальне зорове сприйняття. Відмінна за характером перша літера (рядкова) заявленого позначення на відміну від першої літери (заголовна) протиставлених знаків не надає йому достатнього ступеню розрізняльної здатності. Розрізняльну здатність заявленого позначення підсилює застосування червоного кольору. В той же час, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими за графічними (візуальними) ознаками, оскільки мають загальне зорове сприйняття.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що на основі сукупної дії звукового, смислового та графічного критеріїв, заявлене позначення та протиставлені знаки схожі настільки, що їх можна сплутати.

Пунктом 4 статті 6 Закону встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється не лише ступінь їх схожості, а й однорідність (спорідненість) товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При встановленні спорідненості товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Дослідивши уточнений апелянтами у запереченні перелік товарів 25 класу МКТП за заявкою № т 2016 06353 та перелік товарів 25 класу МКТП за протиставленою міжнародною реєстрацією № 561212, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Зазначені переліки містять узагальнюючу (родову) назву «одяг», якою охоплюються конкретні види товарів, зокрема «купальники, корсети, спідня білизна, трикотажні вироби», що містяться в даному класі, які за своєю суттю задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики. Такі товари вважаються спорідненими товарами, оскільки відносяться до однієї родової групи «одяг».

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстава для відмови в реєстрації заявленого позначення, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону відносно частини товарів 25 класу МКТП, а саме: «одяг», застосована у висновку експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано.

Протиставлений знак за свідоцтвом України № 45059 зареєстрований відносно послуг 35 класу МКТП: «реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу».

Позначення за заявкою № m 2016 06353 заявлено на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці на корить іншим особам, асортименту товарів 20, 24, 25 та 26 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, шляхом продажу в магазинах роздрібної та оптової торгівлі».

Дослідивши зазначені переліки послуг щодо їх спорідненості, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Перелік послуг 35 класу МКТП за протиставленим свідоцтвом № 45059 «реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи» є заголовком цього класу відповідно до Восьмої редакції МКТП, що була чинною на дату подання заявки № 2003 021029 (05.02.2003), за результатами експертизи якої видано зазначене свідоцтво.

Відповідно до загальних зауважень до МКТП назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Заголовок класу може розглядатися як коротка характеристика змісту класу (анотація). У зв'язку з цим, заголовок класу не може бути віднесений до еквівалентної заміни переліку послуг, що містяться в даному класі та розглядається лише як родові (узагальнені) назви послуг.

Додане до заголовку формулювання: «всі послуги, що включені до 35 класу», не є назвою конкретної послуги чи родовою назвою групи послуг і, тому вважається непридатним для визначення обсягу правової охорони згідно з пунктом 4 статті 5 Закону. З огляду на таке, колегія Апеляційної палати не враховувала зазначене формулювання під час встановлення спорідненості послуг.

Під час установаження спорідненості послуг основною ознакою є призначення послуги, що надається у зв'язку з конкретним видом діяльності.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що послуги з рекламування, керування справами, ділового адміністрування та канцелярські роботи є комерційними (професійними) послугами, споживачами яких є спеціалісти у певній галузі.

Натомість, послуги щодо розміщування в одному місці на корить іншим особам, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, шляхом продажу в магазинах роздрібної та оптової торгівлі є споживчими послугами, пов'язаними з торгівлею та спрямованими на задоволення матеріальних потреб пересічного споживача.

Колегія Апеляційної палати вважає, що зазначені послуги не є спорідненими, оскільки призначені для виконання різних цілей у зв'язку з різними конкретними видами діяльності та можуть надаватися самостійно без обов'язкового попереднього надання іншої послуги чи разом з іншою послугою.

Крім того, протиставлений знак зареєстрований також відносно товарів 16, 30, та послуг 43 класів МКТП, що свідчить про певний сектор ринку, визначений власником цього свідоцтва, який відрізняється від сектору ринку, визначеного в межах послуги 35 класу МКТП за заявкою № т 2016 06353 (щодо асортименту товарів 20, 24, 25 та 26 класів МКТП).

Відповідно до пункту 1 статті 6^{quinquies} (С) Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Колегія Апеляційної палати також дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом на доказ використання заявленого позначення відносно послуг 35 класу МКТП, а саме:

копії Витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також Реєстру платників єдиного податку, що свідчать про те, що апелянти з травня 2015 року здійснюють підприємницьку діяльність і є засновниками, зокрема Товариства з обмеженою відповідальністю «Аніта Ко»;

копії договорів поставки, договорів на виготовлення рекламно-поліграфічної продукції, стендів, видаткових накладних та актів виконаних робіт до цих договорів;

аналітичні дані з веб-сайту anita.co.ua про кількість переглядів та унікальних переглядів сторінок;

дані про реалізаторів та обсяги реалізованої продукції;

фото транспортного засобу з рекламою знака, фото стендів, упаковки, фасадів магазинів, товарів, маркованих заявленим позначенням тощо.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення щодо заявлених послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів 20, 24, 25 та 26 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, шляхом продажу в магазинах роздрібною та оптовою торгівлі».

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. Заперечення Черняховського Андрія Володимировича та Черняховської Тетяни Адамівни задовольнити частково.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 14.11.2017 про реєстрацію знака «anita» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 06353 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «anita» за заявкою № т 2016 06353 відносно частини товарів і послуг:

«клас 24: білизна для домашнього господарства; білизняні тканини; білизна для купання, крім одягу; білизна з візерунчастого полотна; ковдри; ковдри стьобані; покривала ліжкові; ковдри вовняні (коци, ліжники); наволочки; накидки на подушки; на матраци; носовики (хусточки носові) текстильні; постільна білизна; рушники текстильні; столові серветки текстильні;

клас 25: взуття; наголовні убори;

клас 26: блискітки (блищики) (оздоби до одягу); взуттєві шнурки; вишиті вироби (галантерейні товари); декоративні оздоби для волосся; еластичні стрічки; закладки для волосся; обручі на волосся; стрічки для волосся; шпильки для волосся;

клас 35: розміщування в одному місці на користь іншим особам, асортименту товарів 20, 24, 25 та 26 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, шляхом продажу в магазинах роздрібною та оптовою торгівлю.».

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

В. М. Ресенчук

О. О. Теньова