

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
02.11.2022 № 249-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 вересня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 10.06.2021 № Вн-56-Р/2022 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Цибенко Л.А., Громової Ю.В. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАУТЛЕТ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 18.03.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «CarOutlet» за заявкою № m 2020 11257.

Представник апелянта – Свентозельська Т.Р.  
Представник Укрпатенту – Бабат І.Ю.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАУТЛЕТ» (далі – ТОВ «КАРАУТЛЕТ») подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 18.03.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «CarOutlet» за заявкою № m 2020 11257, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником, є описовим (вказує на місце надання

послуг та їх призначення/властивості), є оманливим для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), не пов'язаних з діяльністю згаданих підприємств.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення є штучноствореним, оригінальним словом та надає інформацію стосовно проведення комерційної діяльності під цим позначенням.

CarOutlet – це одна з провідних онлайн-платформ в Європі для всіх учасників ринку уживаних легкових автомобілів та фургонів. CarOutlet дозволяє купувати автомобілі безпосередньо у лізингових компаній Європи.

Перший вебсайт з використанням заявленої торговельної марки, а саме Caroutlet.eu, зареєстрований бенефіціарами апелянта у Європейському Союзі.

Онлайн-аукціон CarOutlet розроблено для того, щоб покупці могли в будь-який час із будь-якого місця максимально зручно та вигідно купувати якісні машини.

Мета CarOutlet – зробити процес продажу простим, безпечним та надійним для покупців та продавців. Максимально знизивши ризики для обох сторін, CarOutlet гарантує якість і надійність кожного автомобіля, що продається на аукціоні. Як посередник, CarOutlet бере участь у кожному етапі аукціону, від допомоги з вибором автомобіля до доставки транспортних засобів покупцеві.

01.01.2015 міжнародний автомобільний аукціон CarOutlet почав здійснювати продажі автомобілів в Україні. Апелянт зазначає, що саме він є контактною особою в Україні відповідно до інформації із сайту Caroutlet.eu.

21.02.2020 року в Україні створено українську версію сайту – <https://caroutlet.com.ua>, через який автомобільний аукціон CarOutlet працює на території України. Домен caroutlet.com.ua делеговано на ім'я апелянта.

Інші доменні імена, що містять позначення CarOutlet, - Caroutlet.eu, Caroutlet.lt, Caroutlet.biz, належать партнерській компанії апелянта в Литовській Республіці УАВ «CarOutlet».

Апелянт також повідомляє, що позначення «CarOutlet» зареєстровано у Європейському Союзі за № 011313145 на ім'я компанії УАВ «Rusautotrading», та надає відповідну інформацію із сайту Відомства з інтелектуальної власності ЄС.

Наразі назву компанії УАВ «Rusautotrading» змінено на нову – УАВ «CarOutlet». Засновником компанії УАВ «CarOutlet» є Василь Лепешко, який також є співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КАРАУТЛЕТ».

На підтвердження цих обставин апелянтом надано витяг із Реєстру юридичних осіб Литовської Республіки щодо компанії УАВ «CarOutlet», витяг із Реєстру юридичних осіб Литовської Республіки щодо компанії УАВ «Rusautotrading», копію Статуту ТОВ «КАРАУТЛЕТ», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КАРАУТЛЕТ».

Таким чином, УАВ «CarOutlet» та ТОВ «КАРАУТЛЕТ» є пов'язаними суб'єктами господарювання, оскільки мають єдиний орган контролю в особі Василя Лепешко.

Підприємство ТОВ «КАРАУТЛЕТ» зареєстроване 06.03.2020, тобто до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки «CarOutlet» (11.06.2020). Основними кодами КВЕД діяльності заявника є: 63.99 – надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний); 45.11 – торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.19 – торгівля іншими автотранспортними засобами; 45.32 – роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 77.11 – надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення внаслідок його тривалого використання на території України набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта для частини послуг 35 класу МКТП та не сприймається споживачем як описове. У зв'язку з цим, апелянт просить застосувати положення пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), відповідно до якого для визначення чи може знак бути предметом охорони необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

На підтвердження своїх доводів про тривале використання заявленого позначення, внаслідок чого воно набуло розрізняльної здатності, апелянт надав відповідні документи.

Щодо висновку про те, що заявлене позначення є оманливим для послуг 35 класу МКТП, не пов'язаних з діяльністю автомобільних магазинів, апелянт просить колегію Апеляційної палати зареєструвати позначення за заявкою № т 2020 11257 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, для яких воно фактично використовується, а саме:

35 клас МКТП: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; вивчення ринку; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших».

Апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 18.03.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2020 11257 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення «CarOutlet» за заявкою № т 2020 11257 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Експерт зазначив, що заявлене словесне позначення представлено елементами «Car» і «Outlet», які виконані літерами латинської абетки стандартним шрифтом та у перекладі з англійської мови означають «автомобіль» і «ринок збуту». Виходячи з цього, експерт зробив висновок про те, що позначення «CarOutlet» перекладається як «ринок збуту автомобілей». Проаналізувавши позначення по відношенню до частини заявлених послуг 35 класу МКТП, експерт вважає, що позначення є описовим, вказує на місце надання послуг та їх призначення.

Заявнику було надіслано повідомлення експертизи від 21.01.2021 № 7657/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення та 09.03.2021 одержано мотивовану відповідь. Наведені у мотивованій відповіді доводи та подані документи не визнані обґрунтованими, оскільки експертом було виявлено, що заявлене позначення використовується тільки у зв'язку з

комбінованою торговельною маркою **CarOutlet** у відношенні частини послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із купівлею/продажем автомобілів та споріднених до них послуг, тобто використовується фактично комбіноване позначення, в той час як на реєстрацію заявлено словесне позначення. Експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене словесне позначення для послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником;

2) є описовим, вказує на місце надання послуг та їх призначення/властивості.

CarOutlet (англ.) – автомобільний магазин (торговельна точка; канал реалізації).

3) є оманливим для послуг 35 класу МКТП не пов'язаних з діяльністю згаданих підприємств.

Новий англо-український словник. - К.: Чумацький шлях, 2006.

LingvoUniversal (En-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82>

Підстави для відмови в реєстрації торговельної марки «CarOutlet» за заявкою № т 2020 11257 визначені абзацами другим, четвертим та п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), визначено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підстави своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-18247/2021 від 07.05.2021), додаткових матеріалах (№ Вх-31439/2021 від 04.08.2021, № Вх-46909/2021 від 23.11.2021, № Вх-30188/2022 від 19.09.2022), копіях матеріалів заявки № т 2020 11257, письмових поясненнях експертизи та зазначає.

## CarOutlet

Заявлене на реєстрацію позначення є словесним без зазначення кольору, виконано стандартним шрифтом друкованими потовщеними літерами латиниці, літери «С» та «О» є заголовними, інші рядковими.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (клопотання № Вх-30188/2022 від 19.09.2022) апелянтом змінено зміст вимог, а саме додатково скорочено перелік послуг 35 класу МКТП до наступних:

35 клас МКТП: «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; вивчення ринку; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших».

У зв'язку з цим, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні з урахуванням додатково скороченого переліку послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «CarOutlet» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2, статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які 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.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 визначено, що 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.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не належить до переліку об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності, визначені пунктом 4.3.1.4 Правил.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що 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, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

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.

Пунктом 10.3.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами (далі – Методичні рекомендації) визначено, що під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то така торговельна марка в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовою. Такі торговельні марки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Для встановлення того чи є заявлене позначення «CarOutlet» описовим відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, з метою визначення його семантики колегія Апеляційної палати звернулась до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та з'ясувала наступне.

Car [ka:, амер. ka:r] n

- 1) (переважно легкові) автомобіль, машина, розм. авто, автівка
- 2) attr. автомобільний
- 3) вагон (трамвая, поїзда)
- 4) кабіна, салон, гондола (літального апарату, напр. дирижабля)
- 5) літер. колісниця, півіз

Outlet ['autlet] n

1. вихід; віддушина; to find an ~ for one's energy знайти вихід своїм почуттям;

2. випускний або вихідний отвір;
3. ком. 1) ринок збуту; 2) фірмовий магазин; спеціалізований магазин;
4. тех. штепсельна розетка;

5. вигін; пасовище<sup>2</sup>.

Outlet noun [C] (SHOP) –

In business, an outlet is a shop that sells one type of product or the products of one company - фірмовий або спеціалізований магазин;

A shop that sells goods for a lower price than usual – магазин, що торгує за зниженими цінами<sup>3</sup>.

Аутлети – це магазини або сайти, де виробники пропонують свою продукцію за цінами, нижчими за звичайні. Стандартні торгові точки пропонують товари з ліквідованої серії, а також непродані моделі з останніх колекцій і – хоча це не є правилом – товари з дефектами, тобто з незначними браками, які перешкоджають продажу за звичайною ціною та не впливають на ефективність використання<sup>4</sup>.

Зважаючи на викладене, заявлене словесне позначення можна семантично розділити на дві словесних частини «Car» та «Outlet», семантика яких зрозуміла середньому споживачеві у секторі ринку автомобілів та викликає уявлення про послуги щодо продажу автомобілів за зниженими цінами.

Колегія Апеляційної палати констатує, що при використанні щодо зазначених у заявці послуг 35 класу МКТП або у зв'язку з ними, заявлене позначення «CarOutlet» вказує на вид та товарну спеціалізацію послуг (продаж автомобілів за зниженими цінами).

Відповідно до пункту 10.3.1. Методичних рекомендацій позначення, що має у своєму складі тільки описові елементи, в цілому, вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Описове позначення може бути зареєстровано за умови доведення апелянтом набутої внаслідок використання розрізняльної здатності та надання відповідних доказів.

Згідно з пунктом 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 *quinquies* Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали, представлені апелянтом в обґрунтування обставин активного та тривалого використання позначення «CarOutlet» щодо заявлених послуг.

Зокрема, на підтвердження доводів про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання апелянтом надано такі докази:

<sup>2</sup> Англійсько-український словник онлайн <https://e2u.org.ua/>

<sup>3</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/outlet>

<sup>4</sup> <https://elnews.com.ua/uk/shho-take-autlet-outlet-i-chy-varto-kupuvaty-tam-rechi/>

копія договору від 05.12.2014 про надання послуг із проведення рекламної кампанії у мережі Інтернет та скріншот реклами із сайту [auto.ria.com](http://auto.ria.com);

копія договору від 18.06.2020 про надання послуг із обслуговування домену [Caroutlet.com.ua](http://Caroutlet.com.ua);

копія договору на проведення рекламних компаній в мережі Інтернет від 13.04.2021 та платіжного доручення до нього;

інформація про компанію UAB «CarOutlet» з сайту <https://rekvizitai.vz.lt/ra/company/rusautotrading/>;

звіти про продаж автомобілів для покупців з України за періоди 2015-2019 та 2020 - 2021 роки;

інформація від реєстратора доменних імен ТОВ «Хостмастер» стосовно реєстрації домену [Caroutlet.com.ua](http://Caroutlet.com.ua);

статистика відвідування сайту [Caroutlet.eu](http://Caroutlet.eu) за 2016 - 2021 роки;

статистика відвідування сайтів [Caroutlet.com.ua](http://Caroutlet.com.ua) і [Caroutlet.eu](http://Caroutlet.eu) за 2020 - 2021 роки;

копії сторінок із соціальних мереж Facebook, Instagram, Youtube та сайту [Caroutlet.com.ua](http://Caroutlet.com.ua);

копії сторінок соціальної мережі Facebook з відгуками споживачів та статті з профільного сайту [DRIVE.RU](http://DRIVE.RU);

копії актів звіряння взаєморозрахунків між ТОВ «ГУГЛ» та ТОВ «Караутлет», актів прийому та передачі послуг та платіжних доручень стосовно оплати за надання рекламних послуг в Google Ads;

копія рахунку на оплату за реєстрацію домену [caroutlet.eu](http://caroutlet.eu) на ім'я UAB «CarOutlet»;

скріншот реклами та статті з сайту [auto.ria.com](http://auto.ria.com);

скріншот сторінки на сайті [Avtobazar](http://Avtobazar) та договір про послуги з розміщення статті на сайті [Avtobazar](http://Avtobazar) (<https://ab.ua/>).

Відомості із зазначених інформаційних джерел свідчать про те, що позначення «CarOutlet» досить активно використовується з 2015 року у текстах рекламних оголошень та інформаційних матеріалів у мережі Інтернет з метою інформування громадськості та потенційних споживачів про діяльність автомобільного аукціону Caroutlet на території України.

Проаналізувавши заявлене позначення та надані апелянтом докази, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що внаслідок тривалого та інтенсивного використання в Україні заявленого позначення стосовно послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із купівлею/продажем автомобілів, та споріднених до них послуг, заявлене позначення стало відомим споживачу і не буде сприйматись ним як описове. Той факт, що заявлене позначення представлене одним словом, яке штучно створене поєднанням двох іноземних слів в одне, надає додатковій відмітності і оригінальності заявленому позначенню та сприяє виконанню ним своєї розрізняльної функції в якості торговельної марки.

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. Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік послуг 35 класу МКТП та зазначає, що він містить послуги, пов'язані з фактичною діяльністю апелянта, та стосовно яких заявлене позначення набуло розрізняльної здатності. У зв'язку з цим, заявлене позначення «CarOutlet» не є оманливим для цих послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення Укрпатенту від 18.03.2021 за заявкою № m 2020 11257 та задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРАУТЛЕТ» задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 18.03.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «CarOutlet» за заявкою № m 2020 11257 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «CarOutlet» за заявкою № m 2020 11257 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме:

35 клас МКТП: «адміністративне оброблення замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; вивчення ринку; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Ю. В. Громова