

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
15.12.2021 № 281-Н/2021

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

29 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 10.06.2021 № Вн-121-Р/2021 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Красовського В.Г., Дідушко І.О., за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення Кутового Євгенія Валентиновича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 20.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873.

Представник апелянта – Рудий Т.Г.
Представник Укрпатенту – Харчова О.В.

Заперечення апелянта – Кутового Євгенія Валентиновича 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 20.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для товарів 01, 03, 04 класів та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків

(далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Апелянт стверджує, що вказаний у рішенні Укрпатенту від 20.04.2021 сайт <http://www.kutor.store/> не може вводити в оману споживачів, оскільки саме апелянт є власником вказаного сайту, що підтверджується наданими ним роздруківками з особистого кабінету користувача домену та довідкою від реєстратора доменних імен ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА».

Апелянт стверджує, що інформація про компанію «KUTOR», яка наведена у висновку експертизи, в дійсності взята з його сайту <http://www.kutor.store/>.

Апелянт зазначає, що він також є справжнім виробником широкого асортименту автопродукції, для маркування якої використовується заявлене позначення, та надавачем послуг, що пов'язані з її продажем. Апелянт переконаний, що товари, розміщені на сайті <http://www.kutor.store/> та марковані заявленим позначенням, здатні породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані саме з ним.

На підтвердження активної діяльності та використання заявленого позначення апелянтом також надано роздруківки зі сторінки «KUTOR» в соціальній мережі «Facebook», фотокопії візитки, картки та рекламного буклета шампунів для безконтактної мийки, які містять позначення «KUTOR, зобр.». За словами представника апелянта, внаслідок активного використання апелянтом заявленого позначення для маркування товарів 01, 03, 04 та послуг 35 класів МКТП, під час продажу та рекламування власної продукції, заявлене позначення стало відомим широкому колу споживачів та стійко асоціюється виключно із особою апелянта.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 20.04.2021 та зареєструвати позначення «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 відносно усіх заявлених товарів 01, 03, 04 класів та послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 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).

За результатами проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене комбіноване позначення за заявкою № т 2018 23873 для товарів 01, 03, 04 класів та послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному

в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Компанія «KUTOR» виробляє широкий асортимент автопродукції з використанням знака, який є тотожним заявленому позначенню.

«Автомобільна косметика на сьогоднішній час нікого не здивує своїм асортиментом, адже зараз кожен власник автомобіля може купити все необхідне не тільки в спеціалізованому магазині, але і через мережу інтернет. Головне, щоб ця продукція відрізнялася високою якістю і мала доступну вартість. Компанія «KUTOR» була створена в результаті синергії групи фахівців, які захотіли змінити цей світ на краще. В результаті довгих наукових досліджень, були впроваджені у виробництво кращі рецептури. Ми прискіпливо вибирали постачальників сировини, саме таких, що виробляють тільки якісні інгредієнти. Вінцем цих зусиль стало створення компанії – «KUTOR», першої, повністю Української компанії, яка виробляє вітчизняний продукт світового рівня» (<http://www.kutor.store/>).

Товари, марковані заявленим позначенням, і надання послуг з його використанням можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з вищеназваною компанією, що насправді не відповідає дійсності.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення № 73781/ЗМ/20 від 13.07.2020 про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і/або послуг. Заявник не надав мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки. В результаті експертом підготовлено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 49878/ЗМ/21 від 20.04.2021, на підставі якого прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки.

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) встановлено, 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 апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-22700/2021 від 04.06.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-36326/2021 від 10.09.2021), копіях матеріалів заявки № т 2018 23873, письмових поясненнях представника Укрпатенту від 20.06.2021 та встановила наступне.



Заявлене позначення **KUTOR** є комбінованим, що складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «kutor» виконано стилізованим шрифтом рядковими літерами латиниці. Зображувальний елемент виконано у вигляді щита із зображенням лева.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 01, 03, 04 класів та послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з підпунктом 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 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.

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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, що може ввести в оману споживача, – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо

¹ 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.

властивостей, якості товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, особи виробника, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, наявні в матеріалах справи відомості про заявника та обставини використання заявленого позначення на відповідному ринку, а також відомості, виявлені в мережі Інтернет.

За результатами пошуку в мережі Інтернет відомостей про осіб, які використовують позначення «KUTOR, зобр.», колегією Апеляційної палати виявлено вебсайт за адресою <http://www.kutor.store/>, посилання на який також міститься у висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 20.04.2021.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала інформацію, розміщену на вебсайті <http://www.kutor.store/>, та встановила наступне.

На вебсайті пропонуються до продажу автошампуні, автокосметика та ароматизатори, марковані заявленим позначенням.

На головній сторінці вебсайту <http://www.kutor.store/> під заголовком «Про компанію» зазначено: «наша молода, інноваційна компанія швидко розвивається, що виробляє автокосметику і автохімію під торговою маркою KUTOR. За свою невелику історію наша компанія, заслужила репутацію якісної та доступної автохімії та автокосметики. На даний момент марка представлена 7 позиціями автошампунів, а також 9 позиціями автокосметики, вся продукція відповідає побажанням навіть найбільш вимогливих клієнтів. Вся наша продукція виробляється за європейськими технологіями з імпортованих інгредієнтів на особистих виробничих потужностях».²

У розділі вебсайту <http://www.kutor.store/> «Про нас» розміщена наступна інформація: «автохімія «KUTOR» була створена в результаті синергії групи фахівців, які захотіли змінити цей світ на краще. В результаті довгих наукових досліджень, були впроваджені у виробництво кращі рецептури. Ми прискіпливо вибирали постачальників сировини, саме таких, що виробляють тільки якісні інгредієнти. Вінцем цих зусиль стало створення Автохімії – «KUTOR», першої повністю Української розробки, яка виробляється вітчизняним виробником світового рівня. Тому упевнено можемо заявити, що наша команда пропонує тільки високоякісну автопродукцію на максимально вигідних та комфортних умовах для своїх клієнтів».³

Інформація про компанію «KUTOR» як виробника широкого асортименту автопродукції з використанням заявленого позначення, на яку посилається експертиза у своєму висновку, на сторінках вебсайту

² <http://kutor.store/>

³ <http://kutor.store/about-company>

<http://www.kutor.store/> відсутня. Отже, на даний час зазначена інформація видалена апелянтом, як така, що не відповідає дійсності.

Поряд з цим, на всіх сторінках вебсайту <http://www.kutor.store/> розміщено інформацію про належність апелянту авторських прав на публікації сайту.

Колегія Апеляційної палати також перевірила наявність відомостей про юридичну особу із найменуванням «Кутор» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та встановила, що такі відомості в реєстрі відсутні.

У запереченні та на засіданні представник апелянта зазначив, що апелянт є виробником товарів під торговельною маркою «KUTOR, зобр.» і домен <http://www.kutor.store/> делеговано на ім'я апелянта. На підтвердження цього факту апелянтом надано довідку від 09.09.2021, видану реєстратором доменних імен ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА», якою повідомляється, що послуга реєстрації доменного імені «kutor.store» дійсно надається фізичній особі Кутовому Євгенію Валентиновичу з 02.06.2019.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, оскільки використання апелянтом позначення «KUTOR, зобр.» для зазначених в заявці товарів та послуг не породжуватиме у споживачів помилкової думки про особу, яка пропонує відповідні товари та надає послуги, отже не буде існувати небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації заявленого позначення «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 відносно заявленого переліку товарів 01, 03, 04 класів та послуг 35 класу МКТП.

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 та 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 Кутового Євгенія Валентиновича задовольнити повністю.

2. Рішення Укрпатенту від 20.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «KUTOR, зобр.» за заявкою № т 2018 23873 відносно заявленого переліку товарів 01, 03, 04 класів та послуг 35 класу МКТП.

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

В.Г. Красовський

І.О. Дідушко