

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
18.11.2021 № 254-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**

10 вересня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 06.08.2021 № Вн-138-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Шатової І.О., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Душко Олександра Івановича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 09.06.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «MONSTER TRUCK, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 15832.

Представник апелянта – Зеров К.О.  
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Душко Олександра Івановича 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 09.06.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «MONSTER TRUCK, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 15832, прийнятим на

підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «MONSTER TRUCK», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Парамант Пікчерз Корпорейшнз (US) (свідоцтво № 208386 від 10.02.2016) щодо споріднених послуг.

Апелянт просить колегію Апеляційної палати врахувати положення пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), відповідно до якого, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення складається зі словесного елемента та зображувального домінуючого елемента, що концептуально та візуально ідентичний до відповідного елемента вже зареєстрованої серії торговельних марок, у тому числі для послуг 41 класу МКТП, а саме «PARTY BUS, зобр.» за свідоцтвом № 250338, «MONSTER BUS, зобр.» за свідоцтвом № 279380, «DISCO BUS, зобр.» за свідоцтвом № 279379, «GAME BUS, зобр.» за свідоцтвом № 286107, «AQUA LIMOUSINE, зобр.» за свідоцтвом № 289619, «КАТЕР ЛИМУЗИН, зобр.» за свідоцтвом № 289618, «ЯХТА ЛИМУЗИН, зобр.» за свідоцтвом № 289617. Зазначені торговельні марки використовуються апелянтом у комерційній діяльності впродовж більш як чотирьох років.

Також апелянт є власником корисної моделі «МОБІЛЬНИЙ РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ» за патентом України № 131455.

Апелянт зазначає, що послуги пересувних розважальних транспортних засобів надаються ним більш двох років.

Апелянт має власні сторінку в соціальній мережі Facebook (<https://www.facebook.com/partybusukraine.ua>) та сайт <http://www.monster-truck.com.ua>.

Перше пропонування модифікованого транспортного засобу підвищеної прохідності з використанням позначення «MONSTER TRUCK» відбулося у публікації 12.09.2018 (розміщена за посиланням: <https://www.facebook.com/partybusukraine/posts/1351800544957369>).

Зважаючи на викладене, апелянт вважає, що заявлене позначення набуло в Україні розрізняльної здатності саме щодо його товарів та послуг.

Апелянт стверджує, що протиставлена торговельна марка не використовується на території України для послуг 41 класу МКТП, на підтвердження чого він надав відповідні запити до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Міністерства культури та

інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, ТОВ «1+1» щодо факту відомості ними використання позначення «MONSTER TRUCK» Парамант Пікчерз Корпорейшнз для послуг 41 класу МКТП.

Крім того, апелянт наголошує, що ніколи не надавав, не надає і не планує надавати під заявленим позначенням послуги парків атракціонів, розважальних і тематичних парків відпочинку та атракціонів чи поширення аудіо/відео контенту, що мають інших кінцевих споживачів.

У зв'язку із зазначеним, апелянт надав скорегований перелік послуг 41 класу МКТП:

«влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення концертів; забезпечування устаткуванням для відпочинку; замовлення квитків на видовища; інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; організування видовищ (послуги імпресаріо); організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); організування розважальних заходів; організування спортивних змагань; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги дискотек; послуги караоке; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги нічних клубів (розваги); проведення екскурсійних турів; розважальні послуги; створювання видовищ».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 09.06.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 15832 відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП.

На підставі висновку експертизи про відповідність позначення умовам надання правової охорони 09.06.2021 Укрпатентом прийнято рішення про державну реєстрацію торговельної марки «MONSTER TRUCK, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 15832.

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 кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 29.04.2020 з доводами на користь реєстрації торговельної марки, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення від 14.04.2020 № 39502/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2018 15832 позначення для всіх послуг 41 класу МКТП є схожим з словесною

торговельною маркою «MONSTER TRUCK» (свідоцтво № 208386 від 10.02.2016), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Парамант Пікчерз Корпорейшнз (US), щодо споріднених послуг.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 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-32429/2021 від 11.08.2021), копіях матеріалів заявки № т 2018 15832, додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-32766/2021 від 16.08.2021, № Вх-36230/2021 від 10.09.2021), та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «MONSTER TRUCK» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та підкреслено потовщеною лінією. Між словесними елементами «MONSTER» та «TRUCK» розміщено прямокутник сірого та фіолетового кольорів, на тлі якого зображені чоловік та жінка. У верхній частині позначення розміщено стилізоване зображення роботи еквайзера, у нижній – зображені два кола, що нагадують колеса. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 12 класу та послуг 35, 37, 39, 41 класів МКТП.

У клопотанні від 10.09.2021 (№ Вх-36230/2021) апелянт скоротив і уточнив перелік послуг 41 класу МКТП, для якого він просить зареєструвати заявлене позначення:

«влаштування і проведення пересувних з'їздів; влаштування і проведення пересувних концертів; забезпечування устаткуванням для відпочинку; замовлення квитків на видовища; інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; організування пересувних видовищ (послуги

імпресаріо); організування пересувних виставок на культурні або освітні потреби; організування пересувних конкурсів (освітніх або розважальних); організування пересувних розважальних костюмованих заходів; організування пересувних спортивних змагань; планування пересувних вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги пересувних дискотек; послуги караоке; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги нічних клубів (розваги); проведення екскурсійних турів; розважальні послуги; створювання видовищ».

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого апелянтом переліку послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «MONSTER TRUCK, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у 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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

---

<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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається, у першу чергу, на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Протиставлена торговельна марка **MONSTER TRUCKS** за свідоцтвом № 208386 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована для товарів 9, 14, 16, 21, 25, 28, 30 та послуг 41 класів МКТП.

Під час проведення порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлена торговельна марка є фонетично схожими за звучанням спільного словесного елемента «MONSTER TRUCK».

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою алфавітом, видом шрифту, та відрізняється наявністю зображувальних елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

З огляду на те, що досліджувані позначення містять спільний словесний елемент, вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і

послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Протиставлена торговельна марка зареєстрована, зокрема для наступних послуг 41 класу МКТП:

«освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів; публікування текстів, крім рекламних; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; розважальні послуги щодо створювання та розповсюдження кінофільмів, телевізійних фільмів, телесеріалів і мультфільмів для сценічного показу та для розповсюдження через телебачення, кабельне телебачення та інтернет; надавання з веб-сайтів незавантажних зображень, аудіо-, відеотекстів, графіки та пов'язаної інформації в області кінофільмів і мультфільмів; надавання незавантажних комп'ютерних ігор і відеоігор; музичні спектаклі та вистави; парки атракціонів; розважальні та тематичні парки відпочинку і атракціонів».

Ураховуючи вид послуг, їх призначення, коло потенційних споживачів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги 41 класу МКТП скороченого і уточненого переліку, наданого апелянтом у клопотанні від 10.09.2021 (№ Вх-36230/2021), та послуги, для яких зареєстрована протиставлена торговельна марка, не є спорідненими.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення відносно заявленого переліку товарів 12 класу, послуг 35, 37, 39 класів і скороченого переліку послуг 41 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 Душко Олександра Івановича задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 09.06.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «MONSTER TRUCK, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 15832 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України,

торговельну марку «MONSTER TRUCK, зобр.» за заявкою № т 2018 15832 відносно заявленого переліку товарів 12 класу МКТП, послуг 35, 37, 39 класів МКТП і скороченого переліку послуг 41 класу МКТП:

«влаштування і проведення пересувних з'їздів; влаштування і проведення пересувних концертів; забезпечування устаткуванням для відпочинку; замовлення квитків на видовища; інформування щодо відпочинку; інформування щодо розваг; організування пересувних видовищ (послуги імпресаріо); організування пересувних виставок на культурні або освітні потреби; організування пересувних конкурсів (освітніх або розважальних); організування пересувних розважальних костюмованих заходів; організування пересувних спортивних змагань; планування пересувних вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги пересувних дискотек; послуги караоке; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги нічних клубів (розваги); проведення екскурсійних турів; розважальні послуги; створювання видовищ».

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

В. В. Гайдук

Члени колегії

І. О. Шатова

Н. В. Поліщук