

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
01.06.2022 № 93-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

03 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 12.07.2021 № Вн-128-Р/2021 у складі головуючої Бурмістрової Н.Г. та членів колегії Шатової І.О., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Радь Т.М, розглянула заперечення апелянта – Хабібুলлах Мохаммад Різа проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 17.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «POLICE» за заявкою № т 2019 13899.

Представник апелянта – Хвостенко В.С.
Представник Укрпатенту – Савченко В.Б.

Заперечення апелянта – Хабібুলлах Мохаммад Різа 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 17.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «POLICE» за заявкою № т 2019 13899, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення:

- є таким, що суперечить публічному порядку;

- може ввести громадськість в оману, оскільки набуло певної репутації відносно іншої особи ніж заявник;

- для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «POLICE» (міжнародна реєстрація № 906156 від 02.10.2006, дата пріоритету 13.06.2006), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я De Rigo S.p.A. (ІТ), щодо таких самих та споріднених послуг.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є таким, що суперечить публічному порядку, оскільки не порушує норми Конституції України, Цивільного кодексу України, антимонопольного та іншого публічно-правового законодавства, в якому закріплені основи державного ладу, політичної системи, економічної безпеки держави.

Стосовно того, що заявлене позначення може ввести громадськість в оману, оскільки набуло певної репутації відносно іншої особи – Police (поліція), апелянт вважає, що Національна поліція не може мати репутацію відносно послуг 35 класу МКТП. За інформацією з вебсайту Національної поліції, ця організація використовує інше позначення, ніж заявлене, а саме комбіноване позначення «Національна поліція».

Апелянт зазначає, що заявлене словесне позначення «POLICE» не містить елементів національної символіки України або іншої держави та організації. Також, апелянт зазначає, що до 2015 року Національна поліція мала іншу назву – міліція, а відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII Кабінетом Міністрів України прийнято рішення щодо створення центрального органу виконавчої влади – Національна поліція.

При цьому, апелянт використовує заявлене позначення для послуг 35 класу МКТП з 2010 року, з дати подання заявки на тотожну торговельну марку «POLICE» – 08.11.2010. Торговельна марка за цією заявкою зареєстрована 25.11.2011 для товарів 11 класу МКТП за свідоцтвом України № 148071. Тому послуги 35 класу МКТП у заявленому за заявкою № m 2019 13899 позначенні пов'язані з введенням у господарський обіг товарів, зокрема 11 класу МКТП.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло певної репутації відносно особи апелянта, а не Національної поліції, оскільки воно було введено ним до господарського обігу за п'ять років до утворення такого органу.

Крім того, Національна поліція не є виробником чи надавачем послуг 35 класу МКТП, а тому заявлене позначення сприймається неправдивим відносно послуг 35 класу МКТП та не визнається оманливим через нереальність асоціацій.

Щодо висновку експертизи стосовно схожості заявленого позначення зі словесною торговельною маркою «POLICE» за міжнародною реєстрацією № 906156 від 02.10.2006 щодо таких самих та споріднених послуг апелянт

зазначає, у зв'язку з тим, що товари і послуги, які вводять ці товари в господарський обіг, канали збуту, коло споживачів є відмінними, то порівнювальні позначення не є схожими.

Так, протиставлена торговельна марка «POLICE» за міжнародною реєстрацією № 906156 від 02.10.2006 (власник – італійська компанія De Rigo S.p.A.), зареєстрована відносно обмеженого переліку послуг 35 класу МКТП і містить лише послуги, які стосуються введення в господарський обіг оптичних, годинникових, парфумерних і ювелірних виробів. Тобто, права цієї компанії розповсюджуються на послуги імпорту та експорту таких товарів.

Власник протиставленої міжнародної реєстрації також відомий як виробник ліцензійних сонцезахисних окулярів та окулярів для відомих будинків моди, та пізніше, як виробник лінійки годинників, парфумерних ароматів під торговельною маркою «POLICE».

Італійська компанія здійснює свою діяльність через вебсайт <http://www.derigo.com/ita/corporate/storia>.

Діяльність апелянта пов'язана з роздрібною торгівлею іншими товарами, а саме: шкарпетками, лампами, запальничками тощо.

Крім того, апелянт є власником свідоцтва України № 148071 від 25.11.2011 на тотожну торговельну марку «POLICE», зареєстровану для товарів 11 класу МКТП, та свідоцтв України на торговельні марки, які у своєму складі містять словесний елемент «YAJIA» (№ 140001 від 10.06.2011, № 179107 від 25.11.2013, № 197519 від 25.03.2015, № 198093 від 10.04.2015, № 265600 від 10.10.2019). Товари 11 класу МКТП під торговельною маркою «POLICE» розповсюджуються, зокрема, через відомі інтернет-майданчики та вебсайт апелянта <http://yajia.ua/>.

Також задля уникнення схожості з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 906156 апелянт виключає із заявленого переліку послуги, що стосуються «експорту та імпорту товарів», та залишає послуги, щодо яких ним фактично використовується заявлене позначення.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано:

фотокопії свідоцтв на торговельні марки: «POLICE» (№ 148071 від 25.11.2011), «YAJIA» (№ 140001, № 179107, № 197519, № 198093, № 265600);

фотокопії вебсайту апелянта;

фотокопії з вебсайтів інтернет-магазинів із зображенням продукції апелянта під заявленим позначенням.

У додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-40506/2021 від 11.10.2021, № Вх-48339/2021 від 02.12.2021) апелянтом надано:

копію міжнародного договору ексклюзивного представництва № 1505 від 15.05.2015, укладеного між апелянтом та SHENZHEN ZHANGUYANG TECHNOLOGY CO. LTD (Шеньчжень Чжангуян Технолоджи КО. ЛТД), згідно з правовими приписами якого апелянт має ексклюзивне право продавати товари, а саме спеціальні пристрої, здатні випромінювати променисту енергію

видимої частини сонячного спектру і призначені для природного освітлення, виробником яких є SHENZHEN ZHANGUYANG TECHNOLOGY CO. LTD (Шеньчжень Чжангуян Технолоджи КО. ЛТД), та представляти бренд «POLICE» в межах території України, а також на реєстрацію позначення «POLICE» на території України;

копію листа від 10.11.2021 Шеньчжень Чжангуян Технолоджи КО. ЛТД, який підтверджує співпрацю апелянта та Шеньчжень Чжангуян Технолоджи КО. ЛТД з 2010 року та продажу освітлюваних приладів під назвою «Поліція» (Police) на території України з 2015 року.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 17.05.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 13899 відносно скороченого та уточненого переліку послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2019 13899 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 2 та 3 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 було встановлено, що заявлене за заявкою № m 2019 13899 позначення:

- є таким, що суперечить публічному порядку;
- може ввести громадськість в оману, оскільки набуло певної репутації відносно іншої особи ніж заявник:

POLICE – поліція. «Поліція – орган державної влади (система державних органів), що займається охороною громадського порядку і боротьбою з правопорушеннями (в тому числі зі злочинністю). Разом зі службою безпеки, розвідувальними та контррозвідувальними органами, а також деякими іншими спеціалізованими органами, поліція становить правоохоронний механізм держави».

У разі надання послуг з використанням заявленого позначення може виникати помилкова уява про зв'язок заявника з вищезазначеною особою.

- для послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «POLICE» (міжнародна реєстрація № 906156 від 02.10.2006, дата пріоритету 13.06.2006), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я De Rigo S.p.A. (ІТ), щодо таких самих та споріднених послуг.

[https://uk.wikipedia.org/wiki/ Поліція](https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліція)

<https://www.npu.gov.ua/>

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 04.03.2021 № 28182/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 22.04.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час експертизи за заявкою № т 2019 13899 наведені у мотивованій відповіді доводи були проаналізовані експертом та визнані не обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості не можуть спростувати зазначений висновок експерта.

За результатами кваліфікаційної експертизи експертом підготовлено висновок про невідповідність заявленого позначення за заявкою № т 2019 13899 умовам надання правової охорони.

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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у апеляційному запереченні (№ Вх-26813/2021 від 02.07.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 13899, додаткових матеріалах до заперечення (№ 40506/2021 від 11.10.2021, № 48339/2021 від 02.12.2021), та встановила наступне.

Заявлене позначення **POLICE** є словесним, виконаним стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці та подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що оскільки апелянт скоротив та у додаткових матеріалах до заперечення від 02.12.2021 уточнив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП, то розгляд заперечення здійснювався з урахуванням наступного переліку послуг: «демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; всі зазначені послуги, які надаються щодо товарів 11 класу, а саме: освітлювальних приладів, ліхтариків, ламп».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «POLICE» умовам надання правової охорони щодо наявності

підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 та пунктами 2 і 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлена торговельна марка до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

З метою визначення правильності застосування зазначеної в рішенні Укрпатенту підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення **POLICE** за пунктом 1 статті 5 Закону колегія Апеляційної палати насамперед звернулася до тлумачення поняття «публічний порядок».

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови виходячи із тлумачень термінів «публічний» та «порядок», публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави².

Таким чином, сутність поняття «публічний порядок», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, визначаються через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони торговельних марок.

Правові засади щодо дотримання публічного порядку в Україні визначені Конституцією України, іншими законодавчими актами України, а також загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права.

Знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, який не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни³.

З огляду на зазначене, оцінка сприйняття торговельної марки повинна проводитись з урахуванням норм, прийнятих у суспільстві тієї країни, де набувається правова охорона. Під час установлення того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, мають враховуватися всі особливості,

¹Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-IX 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.

² Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел. –К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007 – 1736 с.:

³Коментар Г. Боденхаузена до пункту 3 статті 6 *quinquies* (B) Паризької конвенції про охорону промислової власності.

що можуть бути йому притаманні, у тому числі сучасне розуміння сутності слів або зображень, що є його елементами, та їх сприйняття в суспільстві. Суперечність заявленого позначення публічному порядку має установлюватися, у тому числі з урахуванням: переліку товарів і послуг, для яких позначення заявляється на реєстрацію; передбачуваного кола споживачів цих товарів (послуг); фактів, обставин і відомостей, які можуть свідчити на користь реєстрації торговельної марки.

З метою з'ясування того, чи є підстави для висновку про те, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку та може ввести в оману громадськість, оскільки набуло певної репутації відносно іншої особи ніж апелянт, колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення слова «POLICE» (поліція) та звернулася до інформаційно-довідкових джерел і відомостей щодо позначення «POLICE», наявних у мережі Інтернет, проаналізувала доводи апелянта та встановила наступне.

«Police» [pə'li:s] в перекладі з англійської мови означає поліція⁴.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про національну поліцію»⁵ від 02.07.2015 № 580-VIII Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.

Відповідно до статті 2 цього Закону завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

- 1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
- 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
- 3) протидії злочинності;
- 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.


Відповідно до пункту 1 Порядку використання емблеми та прапора Національної поліції України, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 2015 року № 692/2015 «Про символіку Національної поліції України» (далі – Порядок), офіційними відмітними символами Національної поліції України, що вказують на належність до Національної поліції України є емблема та прапор. Згідно з пунктом 5 Порядку зображення емблеми і прапора Національної поліції України може відтворюватися при оформленні будинків і споруд, офіційних веб-сайтів територіальних органів, науково-дослідних установ, інших органів, підрозділів та установ Національної поліції України, на

⁴ Новий англо-український словник. Балла М.І. –К. Чумацький шлях, 2000. –700с.

⁵ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>

друкованій, рекламно-інформаційній та сувенірній продукції, кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються (виготовляються) Національною поліцією України або на її замовлення, а також в інших випадках за рішенням керівника Національної поліції України.

Відомості головної сторінки офіційного вебсайту Національної поліції України свідчать, що цей державний орган використовує, зокрема, свій офіційний відмітний символ – емблему у вигляді срібної (білої) восьмикутної променистої зірки, у центрі якої розміщено зображення малого Державного

Герба України поруч із своїм найменуванням – 

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що офіційними відмітними символами Національної поліції України, що вказують на належність до цього державного органу та широко використовуються під час здійснення діяльності і виконання повноважень Національною поліцією, є її емблема та прапор.

Відповідно до пункту 4.3.1.1 Правил під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

На думку колегії Апеляційної палати, є очевидним, що заявлене за заявкою № т 2019 13899 позначення **POLICE** не належить до видів позначень, вказаних у пункті 4.3.1.1 Правил, та не містить елементів, зокрема, які б порушували основи державного ладу, політичної системи, економічної безпеки держави, тому не є таким, що суперечить публічному порядку під час використання його для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

Проте, норма вказаного пункту Правил свідчить, що перелік позначень, які суперечать публічному порядку не є вичерпним і носить узагальнений характер. Так, зокрема, можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання заявки з недобросовісними намірами, тобто якщо заявлене позначення є торговельною маркою, яка набула певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. У даному випадку під певною репутацією розуміється загальна думка, що створилась навколо торговельної марки, зокрема її впізнаваність, коли торговельна марка однозначно асоціюється у свідомості споживачів з товаром і/або послугою та особою, яка виробляє товар чи надає послугу.

До позначень, що можуть ввести громадськість в оману, також відносяться позначення, які містять елементи національної символіки певної держави, міжнародної організації, заявлені особою, яка не має до них

відношення, внаслідок чого може виникнути помилкова уява про зв'язок з ними.

Заявлене позначення **POLICE** також не містить у своєму складі елементів, які б відтворювали або імітували відмітні символи Національної поліції України, та, як наслідок, могли б викликати помилкову уяву про зв'язок заявника із зазначеним державним органом.

За інформацією з вебсайту апелянта <http://yajia.ua>: «заснована в 1990 році, українсько-китайська компанія YAJIA ELECTRIC APPLIANCE Co., LTD, одним із засновників якої є Хабібуллах Мохаммад Різа – високотехнологічне підприємство, що спеціалізується на дослідженнях, розробці та виробництві ліхтариків брендів «Yajia», «Lux», блоків живлення та малих побутових електроприладів. У 2010-му році Хабібуллах Мохаммад Різа заснував українську філію, яка займається постачанням та продажем ліхтариків та освітлювальних приладів «Yajia» в Україні. Продукція «Yajia», «Lux Yajia» та «Police» характеризується унікальними дизайнерськими рішеннями, де практичність використання поєднується з красивим зовнішнім виглядом, невеликими розмірами, якістю та тривалим терміном служби».

У розділі «каталог товарів» на вебсайті апелянта представлені товари апелянта, марковані, зокрема, заявленим позначенням, а саме: кишенькові ліхтарики, ручні ліхтарі, налобні ліхтарі, сигнальні ліхтарі, настільні лампи, ліхтарі для кемпінгу, сонячні панелі, автомобільні лампи, акумулятори, вуличні ліхтарі: «уличный фонарь POLICE WD-457, фонарь с солнечной панелью POLICE WD-445, настольная лампа POLICE WD-314, автомобильная лампа POLICE WD-353, налобный фонарь POLICE WD-117»⁶.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками, 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних

⁶ <http://yajia.ua>

позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Протиставлена торговельна марка **POLICE** за міжнародною реєстрацією № 906156 є словесною, виконана стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці та зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП: «import and export services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, eyewear and optical products, perfumery and beauty articles, horological and chronometric instruments, jewellery in precious metals or imitation thereof, stationery, leather goods, clothing and footwear, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in supermarkets, department stores and retail stores» («імпорт та експорт послуг; об'єднання на користь інших різноманітних товарів, окулярів та оптичних виробів, парфумованих виробів та виробів для краси, годинникових та хронометричних інструментів, ювелірних виробів з дорогоцінних металів, або їх імітації, канцтоварів, шкіряних виробів, одягу та взуття, що дає можливість клієнтам зручно переглядати та купувати ці товари в супермаркетах, універмагах та роздрібних магазинах»).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення тотожне з протиставленою торговельною маркою, оскільки збігається з нею за графічною, фонетичною та семантичною ознаками.

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.

Для визначення спорідненості послуг заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та встановила наступне.

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала послуги 35 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлену торговельну марку і скорочений перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення, та зазначає, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, коло потенційних споживачів, ці послуги не є спорідненими.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини та відомості у наданих апелянтом документах і додаткових поясненнях, а також положення статті 6 *quinquies*

Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення за заявкою № т 2019 13899 та скасування рішення Укрпатенту від 17.05.2021.

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 Хабібуллах Мохаммад Різа задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 17.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «POLICE» за заявкою № т 2019 13899 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «POLICE» за заявкою № т 2019 13899 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: «демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; всі зазначені послуги, які надаються щодо товарів 11 класу МКТП, а саме: освітлювальних приладів, ліхтариків, ламп».

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

Н. Г. Бурмістрова

Члени колегії

І. О. Шатова

Н. В. Поліщук