

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
15.08.2022 № 153-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

26 січня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 13.10.2021 № Вн-174-Р/2021 у складі головуючої Гайдук В.В. та членів колегії Шумілової Л.Д., Горбик Ю.А., за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А., розглянула заперечення компанії Сопро Баухемі Гмбх (Sopro Vauchemie GmbH (DE)) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 19.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «S·PRO, зобр.» за заявкою № т 2020 23671, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «С-ПРО».

Представники апелянта – Пахаренко А.П., Шамріна О.О.

Заявник – відсутній.

Представник заявника – відсутній.

Представник Укрпатенту – Кадар В.П.

Заперечення апелянта – компанії Сопро Баухемі Гмбх (Sopro Vauchemie GmbH (DE)) (далі – компанія Сопро), подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про державну реєстрацію торговельної марки «S·PRO, зобр.» за заявкою № т 2020 23671 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «Sopro» за міжнародною

реєстрацією № 1444634 від 07.11.2018, якій було надано правову охорону на території України на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених послуг 41 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а також є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 41 та 42 класів МКТП.

Так, на думку апелянта, домінуючим елементом заявленого позначення є словесний елемент «S·PRO», який фонетично, графічно та семантично є схожим із торговельною маркою «Sorpro» за міжнародною реєстрацією № 1444634, а саме:

- заявлене позначення «S·PRO, зобр.» [ес` про] фонетично схоже до ступеня змішування із торговельною маркою «Sorpro» [со` про];

- візуальна схожість порівнюваних позначень обумовлюється високим ступенем схожості домінуючого словесного елемента «S·PRO» заявленого позначення, виконаного стандартним шрифтом літерами латинського алфавіту та торговельної марки «Sorpro», виконаної стандартним шрифтом літерами латинського алфавіту;

- порівнювані позначення мають схожість за семантичною ознакою, що обумовлена збігом літер S, P, R, O, оскільки обидва позначення є винайденими словами (лексичними одиницями). Слово «Sorpro» не має визначення у перекладі із п'яти найбільш вживаних мов (мандаринської, іспанської, англійської, гінді, арабської).

Словесний елемент «S·PRO» можна трактувати: як такий, що складається із двох самостійних часток «S» та «PRO» – семантика в такому випадку відсутня, і, якщо інтерпретувати крапку між «S» та «PRO» як стилістичне зображення літери «o». В останньому випадку, схожість із протиставленою торговельною маркою «Sorpro» є очевидною, і пересічний споживач буде сприймати заявлене позначення «S·PRO, зобр.» з уже знайомою для нього торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1444634.

Також апелянт вважає, що зображувальний елемент у складі позначення «S·PRO, зобр.» є абстрактним триколірним елементом, що не містить жодних прямих або асоціативних відсилок до словесного елемента позначення, відтак, його семантика априорі не підлягає аналізу в даному контексті.

З огляду на правові норми та загальноприйняті принципи встановлення спорідненості (однорідності) товарів і послуг, апелянт вважає, що всі послуги, для яких заявлено на реєстрацію позначення «S·PRO, зобр.» є спорідненими із послугами 41 та 42 класів МКТП, для яких раніше була надана правова охорона торговельній марці «Sorpro» за міжнародною реєстрацією № 1444634.

Апелянт вважає, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 41 та 42 класів МКТП.

Так, апелянт – провідний європейський виробник будівельних матеріалів. Група Sorpro складається із центральної філії у Вісбадені і компаній, що розміщені в Польщі, Австрії, Угорщини, Чехії, Нідерландах та Швейцарії. Продукція апелянта продається виключно через спеціалізованих

оптових дистриб'юторів/продавців. Починаючи з 2015 року компанією апелянта проведено ряд спеціалізованих освітніх тренінгів, семінарів та курсів для компаній, що мають відношення до сфери будівництва: «Епіцентр», «Лео Кераміка» та інш. у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Харкові, Одесі тощо.

Заявник за заявкою № т 2020 23671 – Товариство з обмеженою відповідальністю «С-ПРО» (далі – ТОВ «С-ПРО») з огляду на інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті заявника: «S-PRO є надійним партнером з IT-послуг, який працює як R&D центр». З огляду на цей факт, реєстрація компанією в сфері IT-послуг заявленого позначення для освітніх послуг, зокрема «досліджування у сфері будівництва» та інш., очевидно може вводити громадськість в оману щодо особи, яка надає послуги, тим більше зважаючи на високий ступінь подібності позначень «S·PRO, зобр.» за заявкою № т 2020 23671 та «Sopro» за міжнародною реєстрацією № 1444634.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

- роздруківка результатів пошуку за запитом «sopro Україна» у пошуковому сервісі Google;

- роздруківки сторінок з сайту <https://www.sopro.com/ua-uk/> з інформацією про діяльність апелянта;

- роздруківки сторінок з сайту <https://s-pro.io/> з інформацією про діяльність заявника.

З огляду на зазначене вище, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 19.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «S·PRO, зобр.» за заявкою № т 2020 23671 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених послуг 41 та 42 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № т 2020 23671 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи проти заявки № т 2020 23671 компанією Сopro було подано мотивоване заперечення РМТ-зар-253 від 26.03.2021 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2, 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Sopro» за міжнародною реєстрацією № 1444634, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених послуг 41 та 42 класів МКТП, та може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

06.05.2021 заявником (ТОВ «С-ПРО») надіслано до Укрпатенту мотивовану відповідь на подане заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Словесний елемент заявленого позначення «S PRO» наведено латиницею. Заявник зазначив, що згідно словників іноземних мов, доступних в мережі Інтернет, в тому числі й словника іншомовних слів, а також спеціальних словників і енциклопедій на всіх мовах, переклад слів «рго» чи «s-pro» за результатами пошуку не виявлено. Завдяки способу написання заголовними літерами, словесний елемент може сприйматися як монограма S-PRO.

Заявник повідомляє, що словесний елемент заявленого позначення є вигаданим його комерційним найменуванням, наведеним англійською мовою і використовується ним, зокрема у доменному імені адреси офіційного сайту в мережі Internet за адресою: <https://s-pro.io/> з 08.09.2015, а також у складі комбінованої торговельної марки, зображення якої використовується у зв'язку з наданням заявлених послуг.

Отже, словесний елемент заявленого позначення асоціюється саме із заявником за заявкою № m 2020 23671 – ТОВ «С-ПРО», тобто правдиво вказує на особу надавача заявлених послуг 41 та 42 класів МКТП.

За твердженням заявника порівнювані позначення не схожі за всіма критеріями, а заявлене комбіноване позначення містить відмінності (наявність у заявленому позначенні зображувального елемента та кольорове виконання), які привертають увагу споживача оригінальністю та придатністю запам'ятовуватись.

Відомості з офіційного сайту подавця заперечення свідчать про те, що компанія Сопро займає конкретний сектор ринку і спеціалізується на виробництві та постачанні високоякісних будівельних матеріалів, виключно призначених для будівельних і монтажних робіт, а послуги 41 та 42 класів МКТП пов'язані з послугами 37 класу МКТП, що надаються у сфері будівництва. Ці послуги мають спеціальне призначення та цілі - забезпечити високу якість продуктів і послуг компанії у будівельній сфері.

Заявник за заявкою № m 2020 23671 – це компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу, в якій працює 150 штатних професіоналів, що пропонують рішення, які базуються на технологіях, творчості та інноваціях. Компанія має відділ досліджень та розробок, аналітиків, які допомагають винайти найбільш прийнятні рішення. Про діяльність компанії заявника під заявленим позначенням «S·PRO, зобр.» в мережі Інтернет представлена інформація на різних Інтернет ресурсах.

Отже, торговельна марка компанії Сопро за міжнародною реєстрацією № 1444634 не використовується та не має відомості як інноваційного партнера з розробки та консалтингу програмного забезпечення серед споживачів.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, за результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

За результатами проведення експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення Сопро Баухемі Гмбх проти надання правової охорони заявленому позначенню, експерт не визнав доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими та дійшов висновку про те, що заявлене за заявкою № т 2020 23671 позначення «S·PRO, зобр.» відповідає умовам надання правової охорони.

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «С-ПРО» та його представник відзиву на заперечення апелянта не надавали, участі в засіданнях колегії Апеляційної палати не приймали. Про дату засідання представника заявника було повідомлено належним чином (повідомлення №Вих-24950/2021 від 01.11.2021 та №Вих-27596/2021 від 28.12.2021).

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, 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянтів 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 запереченні (№ Вх-39784/2021 від 06.10.2021), додаткових матеріалах і поясненнях (№Вх-45972/2021 від 16.11.2021, №Вх-46113/2021 від 17.11.2021, №Вх-587/2022 від 10.01.2022), копіях матеріалів заявки № т 2020 23671 та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2020 23671 позначення є комбінованим, словесні елементи якого: «S», «PRO» та крапка між ними, виконані заголовними літерами стандартного шрифту латиниці фіолетового кольору. Зліва від словесних елементів розміщено стилізований зображувальний елемент, що представляє собою накладення одна на одну фігурок жовтого, блакитного та рожевого кольорів.

В описі за заявкою № т 2020 23671 про реєстрацію заявленого позначення заявником зазначені наступні кольори: «фіолетовий, синій, червоний, рожевий, жовтий, зелений, помаранчевий, блакитний». Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 41 та 42 класів МКТП.



Зображення заявленого позначення за заявкою № m 2020 23671.

Торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1444634 словесна, виконана стандартним шрифтом літерами латиниці (перша літера «S» заголовна, інші літери маленькі) та зареєстрована відносно послуг 37, 41 та 42 класів МКТП.

Sopro

Зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією
№ 1444634

Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону¹ не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема 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.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення,

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону 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

заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетичний (звуковий) аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Колегія Апеляційної палати провела фонетичний аналіз досліджуваних позначень та зазначає, що словесний елемент заявленого позначення «S PRO» та торговельна марка «Sopro» складаються із співпадаючих звуків [s, p, r, o]. Натомість, порівнювані позначення мають різну фонетичну (звукову) характеристику, яка відтворюється рядом звуків і звукосполучень: ['es-pro] і [s'opru] відповідно, що в цілому відрізняє звучання та сприймання на слух заявленого позначення від протиставленої торговельної марки. У зв'язку з чим колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими до ступеню сплутування за фонетичною ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що на відміну від торговельної марки «Sopro», словесний елемент заявленого комбінованого позначення відтворено із застосуванням графіки, потовщеними заголовними літерами великого розміру. При цьому, словесні елементи «S», «PRO» та крапка між ними виконані у фіолетовому кольорі в оригінальній графічній манері, та займають центральне місце, що превалює в просторовому значенні.

Аналіз графічної схожості показав, що порівнювані позначення схожі за алфавітом (латиниця). При цьому, відрізняються графічним відтворенням літер, кольором виконання та наявністю зображувального елемента у заявленого позначення. В цілому, порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження візуальної схожості.

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

Для встановлення семантичної схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках відсутнє визначення та переклад слова «S PRO». При цьому, сервіс автоматичного перекладу Google Translate та інші англо-українські автоматичні перекладачі, що містяться у вільному доступі в мережі Інтернет, надають наступний переклад слова «PRO» - професіонал².

Слово «Sopro» відсутнє в англійських словниках, натомість має переклад з португальської мови: *sopro* [s'opru] *m* - по́дув³; *sopro* - дихання⁴.

Разом з тим, без додаткових роздумів та пояснень семантичний зміст порівнюваних позначень не є зрозумілим пересічному українськомовному споживачеві, тому вони будуть сприйматись як фантазійні, що не мають подібності закладених у них понять.

Крім того, оригінальне виконання словесного елемента заявленого комбінованого позначення та наявність зображувального елемента має суттєвий вплив на сприйняття загальної композиції торговельної марки та виступає тією індивідуальною ознакою, за допомогою якої споживач буде ідентифікувати товари і послуги певного виробника.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1444634 настільки, що їх можна сплутати, оскільки не асоціюється з нею у цілому.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № *m* 2020 23671 позначення «S·PRO, зобр.» не схоже з протиставленою торговельною маркою «Sopro» за міжнародною реєстрацією № 1444634, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених послуг.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону 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.

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.

² <https://translate.google.com/?sl=en&tl=uk&text=pro&op=translate&hl=uk>

³ <https://dict.com/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B8/sopro>

⁴ <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=uk&text=sopro&op=translate&hl=uk>

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 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 може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «S·PRO, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

Апелянт – компанія Сопро Баухемі Гмбх – провідний європейський виробник будівельних матеріалів, що складається із центральної філії в Німеччині та компаній в Польщі, Австрії, Угорщині, Нідерландах і Швейцарії.

Апелянт є власником торговельної марки «Sopro» за міжнародною реєстрацією № 1444634 від 07.11.2018, якому надано правову охорону на території України відносно послуг 37, 41 та 42 класів МКТП.

Інформація про апелянта, його продукцію та використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1444634 розміщена на офіційному сайті апелянта в мережі Інтернет: <https://www.sopro.com/ua-uk/>.

«Sopro – провідний виробник будівельних матеріалів у Європі, зокрема, будівельних сумішей та різноманітної хімії. Компанія SOPRO була заснована Вільгельмом Густавом Дюккерхоффом в Німеччині у 1864 році. Назва SOPRO - це аббревіатура, яка в перекладі дослівно означає: «продукт особливого призначення». З початку свого відкриття метою бізнесу компанії SOPRO є виробництво тільки високоякісної продукції. І саме цей принцип є ключовою особливістю бренда «СОПРО», що робить його синонімом справжньої німецької якості та професійності⁵».

Крім того, продукція апелянта, маркована торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1444634, представлена на багатьох різних сайтах

⁵ https://www.sopro.kiev.ua/about_sopro_products/

мережі Інтернет: гідроізоляційні суміші Sopro⁶, затиральні суміші (Фуґа) Sopro⁷, клей для плитки Sopro №1-400⁸, гідроізоляція Sopro⁹ тощо.

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «С-ПРО» є юридичною компанією, що зареєстрована 16.12.2016, основним видом діяльності якої є комп'ютерне програмування (код 62.01) та інші види діяльності: ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування (код 95.11); видання комп'ютерних ігор (код 58.21); видання іншого програмного забезпечення (код 58.29); консультування з питань інформатизації (код 62.02); діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням (код 62.03); інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем (код 62.09); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (код 63.11); веб-портали (код 63.12); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код 68.20). Назва англійською - LIMITED LIABILITY COMPANY S-PRO (S-PRO,LLC)¹⁰.

Апелянт має власний сайт <https://s-pro.io/> та під заявленою торговельною маркою надає послуги з технологічної експертизи: веб-розробка, мобільна розробка, UI/UX, блокчейн, рішення AI/ML, системи великих даних, DevOps, гарантія якості, технічне обслуговування тощо.

«S-PRO є надійним партнером з надання ІТ-послуг, який працює як науково-дослідний центр, поєднуючи глибокий технологічний досвід у мобільних, даних і хмарних рішеннях разом із знаннями конкретної галузі. Ми створюємо консалтингову експертизу щодо використання сучасних технологій у низці галузей¹¹».

«S-PRO – компанія, яка живе на передових технологіях, орієнтуючись на якість та сервіс. Послуги: розробка веб та мобільних додатків, консультація, розробка, дизайн і тестування додатків для малого і середнього бізнесу; експертиза в енергетичній, медичній та логістичній сферах¹²».

Таким чином, діяльність апелянта стосується задоволення потреб споживачів у сфері будівництва, а заявника – у сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем.

Крім того, за інформацією наявною в мережі Інтернет, а також інформацією, що міститься в матеріалах апеляційної справи, колегія Апеляційної палати встановила, що словесний елемент заявленого за заявкою № m 2020 23671 позначення «S PRO» є частиною комерційного (фірмового) найменування заявника (латиницею), яке він використовує для ідентифікації своєї діяльності у доменному імені адреси офіційного сайту в мережі Internet (<https://s-pro.io/>) з вересня 2015 року, а також у складі комбінованої

⁶ <https://ars.ua/budivelni-materiali/suhi-budivelni-sumishi/gidroizoljacijni-sumishi/filter-vyrobnyk:Sopro/>

⁷ <https://rozetka.com.ua/ua/promo/hotfashionsale/>

⁸ https://shop.agromat.ua/sopro-1-400_s9646

⁹ https://leoceramika.com/catalog/hidroizolyatsiya_703/brend:sopro

¹⁰ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41033687/

¹¹ <https://s-pro.io/about>

¹² https://climate.biz/services_providers/1618/

торговельної марки, зображення якої використовується у зв'язку з наданням заявлених послуг.

Ураховуючи сфери діяльності заявника та апелянта, а також висновок колегії Апеляційної палати про те, що заявлене за заявкою № т 2020 23671 позначення «S·PRO, зобр.» не схоже з протиставленою торговельною маркою «Sopro» за міжнародною реєстрацією № 1444634, настільки, що їх можна сплутати, колегія вважає твердження апелянта щодо можливості введення в оману споживачів щодо надавача послуг в процесі використання заявленого позначення як торговельної марки не доведеними.

У колегії Апеляційної палати відсутні підстави вважати, що позначення «S·PRO, зобр.» може ввести в оману споживачів щодо надавача послуг в процесі використання заявленого позначення як торговельної марки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення та скасування рішення Укрпатенту щодо заявки № т 2020 23671.

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. Відмовити компанії Сопро Баухемі Гмбх (Sopro Bauchemie GmbH (DE)) у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 19.07.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «S·PRO, зобр.» за заявкою № т 2020 23671 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

Л.Д. Шумілова

Ю.А. Горбик