

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
11.10.2022 № 224-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

29 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 01.12.2021 № Вн-201-Р/2021 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Шумілової Л.Д., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Маерса Олександра Віталійовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 21.09.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «SHE» за заявкою № т 2020 12273.

Представник апелянта – Косенко О.А.

Представник Укрпатенту – Дудова М.О.

Заперечення апелянта – Маерса Олександра Віталійовича 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 21.09.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «SHE» за заявкою № т 2020 12273, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене

словесне позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), є схожим настільки, що його можна сплутати: з комбінованою торговельною маркою «SHE» за свідоцтвом № 238954, словесною торговельною маркою «SHE» за міжнародною реєстрацією № 582168; для частини товарів 25 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «пляжний одяг», є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «SHE BEACHWEAR» за міжнародною реєстрацією № 1275935.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок і дійшов висновку, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених торговельних марок за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, що унеможлиблює їх сплутування.

Апелянт зазначає, що в заявленому позначенні застосована оригінальна графіка, тому воно певною мірою втратило ознаки словесного позначення та набуло ознак зображувального позначення.

На думку апелянта у заявленому позначенні домінуючим у сприйнятті є графічне зображення словесного елемента, оскільки його виконано в оригінальному шрифті, якого не існує у вільному використанні. Натомість словесна частина заявленого позначення та протиставлених торговельних марок за семантичною ознакою є слабкою, оскільки складається із займенника англійської мови «she», який належить до загальноновживаних слів.

Апелянт зауважує, що протиставлені торговельні марки не використовуються в Україні. За словами апелянта серед брендів одягу, представлених у таких торговельних центрах як «Океан Плаза», «Рівер Мол» та «Гулівер», протиставлені торговельні марки відсутні. Крім того, апелянтом не виявлено доказів використання і популяризації протиставлених торговельних марок на території України.

Апелянт вважає, що при використанні заявленого позначення відносно заявленого переліку товарів 25 класу МКТП, у свідомості споживача виникатиме стійкий асоціативний зв'язок саме з його товарами, які відомі в результаті активного використання позначення при продажі товарів. Апелянт наголошує, що більше року ним активно рекламується заявлене позначення за допомогою власного профілю (акаунта) «@she_ua» у соціальній мережі «Instagram» за посиланням https://www.instagram.com/she_ua/?utm_medium=copy_link. Кількість підписників профілю «@she_ua» складає більше 20 тис. осіб, кількість вподобань публікацій профілю – 500-600, що вказує на набуття розрізняльної здатності

заявленим позначенням та виключає можливість сплутування з іншими торговельними марками.

Враховуючи викладене, 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 знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 21.09.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2020 12273 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП, а саме: альби; апостольники; бандами (хустки); бафи; безрукавки; берети; боа (горжетки); ботильйони; бриджі; бутси футбольні; валянки (взуття з валяної вовни); взуття дерев'яне; взуття для гри в футбол; взуття; вилоги рукавів; вироби протиковзні для взуття; вироби трикотажні (одяг); вишитий одяг; вовняні куртки; водонепроникні костюми для катання на водних лижах; вставки для сорочок; вуалі (одяг); гамаші; гетри; готові підкладки (частини одягу); грації; деталі для взуття металеві; джемperi; дитячі нагрудники з рукавами непаперові; дитячі нагрудники непаперові; еспадрильї; жилети; знімні коміри; калоші; капелюхи; капелюхи паперові (одяг); каптури (одяг); капці; каркаси (остови) для капелюхів; кепки, що є наголовними уборами; кишені для одягу; кімоно; кімоно для дзюдо; кімоно для карате; козирки для наголовних уборів; козирки, що є наголовними уборами; комбінезони (одяг); коміри (одяг); костюми; костюми маскарадні; краватки; краги; круглі шапочки без крис; куртки; легінси (штани); лівреї; манжети (одяг); манишки; мантильї; маски для сну; митри (наголовні убори); мітенки; муфти (одяг); муфти для ніг неелектронагрівні; набійки для взуття; навушники (одяг); наголовні убори; накидки хутрянні; натільний одяг; носкові частини взуття; одяг верхній; одяг готовий; одяг для автомобілістів; одяг для велосипедистів; одяг для гімнастики; одяг з вичиненої шкіри; одяг з вмонтованими світлодіодами (LED); одяг з габардину; одяг з джерсі; одяг із штучної шкіри; одяг непромокальний; одяг паперовий; одяг; одяг, що містить речовини для схуднення; орарі; пальта; панчохи, що поглинають піт; парки; пелерини; перев'язи для одягу; передки взуттєві; перукарські пеньюари; піврукавички; півчоботи; підбори; підосви для взуття; підпахівники; підтяжки; піжами; пластрони; плащі; пов'язки наголовні (одяг); пончо; пояси (одяг); пояси-гаманці (одяг); придане для новонароджених (одяг); пристосованця для захисту підборів взуття; пуловери; п'ятки для панчіх; ранти для взуття; рашгарди; рибальські жилети; ризи; робочий одяг; робочі халати; рукавиці лижні; рукавички (одяг); сандалі; сарафани; сарі; саронги; светри; сорочки; сорочки з короткими

рукавами; спідниці; спідниці спідні; спідниці-шорти; спідні пояси; спортивне взуття; спортивний трикотажний одяг; спортивні майки; сукні; теплі панчішні вироби; тоги; трико гімнастичні; туфлі; туфлі гімнастичні; туфлі спортивні; тюрбани; устілки для взуття; фартухи (одяг); формений одяг; футболки; халати; халати банні; халяви чобіт; хустинки для нагрудних кишень; хустки наголовні; хустки нашійні; хутро (одяг); циліндри (наголовні убори); черевики лижні; чоботи; чоботи зі шнурками; шалі; шапки, що є наголовними уборами; шапочки для душу; шарфи; шарфи-снуди; шипи для футбольних бутсів; шкарпетки; шкарпетки, що поглинають піт; шлейки для одягу (підтяжки); шлейки для панчіх; шлейки для шкарпеток; штани; штрипки для гетрів; штрипки для штанів; шуби.

На підтвердження своїх доводів апелянтом в якості доказів надано такі документи:

роздруківка веб-сторінки профілю «@she_ua» у соціальній мережі Instagram за посиланням https://www.instagram.com/she_ua;

роздруківка знімка екрана профілю «@she_ua» з оглядом статистики профілю у соціальній мережі Instagram за посиланням https://www.instagram.com/she_ua;

роздруківка з оглядом статистики публікацій у соціальній мережі Instagram за посиланням https://www.instagram.com/she_ua;

роздруківка веб-сторінок публікацій в акаунті «@she_ua» у соціальній мережі Instagram;

роздруківка веб-сторінок щодо результатів пошуку за словосполученнями «shee одяг» та «she одяг» в пошуковій мережі «Google»;

роздруківка веб-сторінок щодо результатів пошуку за словосполученнями «shee» та «she» на веб-сайтах торгово-розважальних центрів «Гулівер», «Океан Плаза»;

роздруківка веб-сторінки з переліком брендів на веб-сайті торгово-розважального центру «Рівер Мол».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2020 12273 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 словесне позначення:

1) для всіх товарів 25 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:

– з комбінованою торговельною маркою «SHE», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Шевченко Д.Г., UA (свідоцтво № 238954 від 12.03.2018, заявка № m 2016 05834 від 22.03.2016), щодо споріднених товарів;

– зі словесною торговельною маркою «SHE», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я German Department Stores IPCo GmbH, DE (міжнародна реєстрація № 582168 від 11.01.1992, територіальне поширення від 20.08.1999), щодо споріднених товарів;

2) для частини товарів 25 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «пляжний одяг», є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «SHE BEACHWEAR», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe «SHE» Edmund Ogiegło, PL (міжнародна реєстрація № 1275935 від 03.08.2015), щодо споріднених товарів.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 01.07.2021 № 83614/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 06.09.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час підготовки висновку експертизи за заявою № m 2020 12273 доводи, наведені у мотивованій відповіді, проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки заявником не надано документів, які підтверджують виробництво та не доведено зв'язок із заявником при використанні заявленого позначення. В результаті, експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, встановленим абзацом другим пункту 3 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) 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 запереченні (№ Вх-46661/2021 від 22.11.2021), копіях матеріалів заявки № т 2020 12273, та зазначає наступне.

S H E E

Заявлене словесне позначення виконано заголовними літерами латинської абетки оригінального графічного шрифту та подано на реєстрацію відносно переліку товарів 25 класу МКТП.



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом України № 238954 є словесно-графічною композицією, де словесний елемент «SHEE» виконаний заголовними літерами латиниці білого кольору, в якому перші дві літери «SH» виконані стандартним шрифтом, а останні дві літери «EE» – стилізованими у вигляді трьох горизонтальних ліній. Праворуч літер «EE» розташовані дві крапки білого кольору. Словесний елемент розміщено на тлі квадрату чорного кольору. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

she

Протиставлена словесна торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 582168 виконана стилізованим шрифтом латинської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

SHE
BEACHWEAR

Протиставлена словесна торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1275935 складається із двох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки, які розміщені у два рядки один над одним. Словесний елемент «SHE» виконаний літерами значно більшого розміру ніж словесний елемент «beachwear» Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 10, 25 та послуг 35 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «SHE» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил в межах скороченого апелянтом переліку товарів 25 класу МКТП.

Відповідно до абзацу першого та 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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або 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 позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

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.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення «SHE» та протиставлених торговельних марок.

¹ Відповідність 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.

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

Звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається з урахуванням, зокрема характеру співпадаючих елементів позначень та входження одного позначення в інше.

За результатом досліджень поданого на реєстрацію позначення та торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 582168, 1275935 за фонетичною схожістю колегія Апеляційної палати встановила наявність спільного словесного елемента «SHE», яке звучить в транскрипції з англійської мови як [ші], транслітерація позначення літерами українського алфавіту: «Ш І». Щодо торговельної марки за свідоцтвом № 238954, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент «SHEE» також звучить в транскрипції з англійської мови як [ші], транслітерація позначення літерами українського алфавіту: «Ш І».

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «SHE» та протиставлених торговельних марок: «SHEE» за свідоцтвом № 238954, «SHE» за міжнародною реєстрацією № 582168 та «SHE BEACHWEAR» за міжнародною реєстрацією № 1275935, обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «SHE». Розбіжність у звуковій (фонетичній) схожості із міжнародною реєстрацією № 1275935 полягає у наявності іншого словесного елемента «BEACHWEAR», який не займає домінуючого положення у позначенні.

Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням загального зорового сприйняття; виду шрифту; графічного написання з урахуванням характеру букв; алфавіту, літерами якого написано слово; кольору чи поєднання кольорів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками абеткою, тобто виконанням літер латинського алфавіту, а відрізняється: від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 582168 видом шрифту, від торговельної марки за свідоцтвом № 238954 наявністю графічного елемента, від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1275935 відсутністю додаткового словесного елемента.

У заявленому позначенні та у протиставленій торговельній марці за свідоцтвом № 238954 в написанні словесних елементів застосована однакова оригінальна графіка, що підсилює схожість зазначених позначень.

В цілому заявлене позначення і протиставлені торговельні марки справляють однакове зорове сприйняття.

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

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Для встановлення перекладу та тлумачення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає, що за визначеннями, наведеними в Новому англо-українському словнику словесні елементи порівнюваних позначень мають наступні переклади українською мовою: «SHE» – 1. pron pers. вона; 2. п жінка; «BEACHWEAR»-пляжний одяг².

Семантично словесний елемент «SHEE» комбінованої торговельної марки за свідоцтвом № 238954 може трактуватися як фантазійне слово або означати міфічну істоту у ірландському фольклорі³.

Під час семантичного аналізу порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 582168, 1275935 мають схоже смислове навантаження, що обумовлене подібністю закладених у позначеннях ідей, понять, а саме: означають «вона», тобто асоціюються із жінкою та товарами призначеними для жінок.

Колегія Апеляційної палати також вважає, що словесний елемент «SHEE», що входить до складу комбінованої торговельної марки за свідоцтвом № 238954, може сприйматися споживачами у значенні слова «SHE», оскільки торговельна марка зареєстрована для товарів 25 класу МКТП, а отже – асоціюється з одягом та наголовними уборами, призначеними саме для жінок. З огляду на зазначене, це може вказувати на смислову схожість заявленого позначення та зазначеної торговельної марки.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими торговельними марками, 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

² Новий англо-український словник – Понад 70000 слів – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с

³ <https://genomukr.com/goroskopi-i-mistika/28744-hto-taki-tuati.html>

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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

За результатами аналізу однорідності товарів 25 класу МКТП, щодо яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, і щодо яких зареєстровані протиставлені торговельні марки колегія Апеляційної палати встановила, що торговельна марка за свідоцтвом № 238954 зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП, а саме: «бандани (хустки); бриджі; верхній одяг; вилоги (одяг); манжети (одяг); вуалі (одяг); готовий одяг; джемperi; пуловери; светри; джерсі (трикотажний одяг); дублянки; кожухи; шуби; жилети (камізельки); штани; каптури (одяг); кепки (кашкети); чіпці (очіпки); шапки; кишені до одягу; козирки до наголовних уборів; колготки; комбінації (спідня білизна); комбінезони (одяг); коміри (одяг); костюми; куртки; легінси (штани); майки, футболки спортивні; мантильї (накидки короткі жіночі); наголовні пов'язки (одяг); наголовні убори; накидки (одяг); непромокальний одяг; одяг із штучної шкіри; одяг; пальта; парки (одяг ескімосів); паски (пояси) (одяг); піжами; плащі; пляжний одяг; пончо; сарафани; сарі; саронги; сорочки; спідниці; спідниці нижні; спіднички дитячі; сукні; тоги; трикотажні вироби (одяг); халати; хустки нашийні; хутро (одяг); хутрянні накидки; циліндри (наголовні убори); шалі; шарфи»;

торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 582168 зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП, а саме: «одяг, головні убори, черевики, взуття, рукавички та ремені (clothing, headwear, boots, shoes, gloves and belts)»;

торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1275935 зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП, а саме: «купальники; купальні костюми; трусики для плавання; пляжні наряди; еротична білизна; інтимна білизна та наряди (swimming costumes; swimming outfits; swimming outfits briefs; beach outfits; erotic lingerie; intimate underwear and outfits)».

Переліки товарів 25 класу МКТП зазначених торговельних марок, і заявленого позначення включають в себе жіночий одяг, спідню білизну, наголовні убори, взуття, рукавички і ремені. Колегія Апеляційної палати вважає, що враховуючи вид цих товарів, канали збуту і коло споживачів є очевидною принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар. Отже, товари скороченого переліку 25 класу

МКТП заявленого позначення є однорідними з товарами 25 класу МКТП, щодо яких зареєстровані торговельні марки за свідоцтвом України № 238954 та за міжнародними реєстраціями №№ 582168, 1275935.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості та спорідненості товарів заявлене позначення «SHE» за заявкою № т 2020 12273 схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвом України № 238954 та за міжнародними реєстраціями № 582168 і № 1275935 до ступеня сплутування.

Стосовно посилення апелянта на пункт С. (1) Статті 6 *quinquis* Паризької конвенції щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, а саме того, що протиставлені торговельні марки не використовуються в Україні відносно товарів 25 класу МКТП, колегія Апеляційної плати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання.

З огляду на зазначене, доводи апелянта щодо відсутності свідчень використання і популяризації в Україні торговельних марок за свідоцтвом України № 238954 та міжнародними реєстраціями №№ 582168, 1275935 не можуть бути взяті до уваги, оскільки колегією Апеляційної палати встановлено, що права на вказані торговельні марки діють на території України в повному обсязі, жодних доказів, які б спростовували зазначене апелянтом не надано.

Відповідно до пункту В.1 Статті 6 *quinquis* Паризької конвенції про охорону промислової власності знаки можуть бути відхилені при реєстрації, якщо вони можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребується охорона.

Колегія Апеляційної палати вважає, що державна реєстрація торговельної марки «SHE» заявкою № т 2020 12273 може порушувати права раніше набуті в Україні власниками протиставлених торговельних марок за свідоцтвом України № 238954 та міжнародними реєстраціями №№ 582168, 1275935.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Укрпатенту про відмову в реєстрації торговельної марки «SHE» заявкою № т 2020 12273.

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 в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Маерсу Олександрові Віталійовичу в задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 21.09.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «SHE» за заявкою № т 2020 12273 залишити чинним.

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

Головуюча колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. Д. Шумілова

Н. В. Поліщук