

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
12.10.2021 р. №218-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**

16 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 22.03.2021 № Вн-05-Р/2021 у складі головуєщої Жмурко О.В. та членів колегії Красовського В.Г., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення ŠKODA AUTO a.s. (CZ) проти рішення від 30.12.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948.

Представник апелянта – Постоялкіна О.В.

Представник Укрпатенту – Красюк О.В.

Заперечення апелянта – ŠKODA AUTO a.s. 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. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт не погоджується з рішенням від 30.12.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948, прийнятим на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 09, 12 класів та послуг 36, 37, 38, 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) це позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками, а саме:

«SKODA, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 511634, 511634A, 523024, 523024B, 1015772, 635210 та «SKODA» за міжнародною реєстрацією № 686538A, які належать ŠKODA INVESTMENT a.s.

«SKODA, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 511634C, 523024I, 523024H, 1015772B, та «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1014785B, які належать ŠKODA ELECTRIC a.s.

«SKODA, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 523024F, 1015772A та «SKODA» за міжнародною реєстрацією № 1014785A, які належать ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Апелянт зазначає, що:

- протиставленим міжнародним реєстраціям, що належать ŠKODA INVESTMENT a.s., надана правова охорона на території України для вузького переліку товарів 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 33 та послуг 35, 37, 39, 41, 42 класів МКТП,

- протиставленим міжнародним реєстраціям, що належать ŠKODA ELECTRIC a.s., надана правова охорона на території України для вузького переліку товарів 12 класу та послуг 37 та 42 класів МКТП, а саме для «громадського транспорту – тролейбуси, їх частини, деталі та приладдя»,

- протиставленим міжнародним реєстраціям, що належать ŠKODA TRANSPORTATION a.s., надана правова охорона на території України для вузького переліку товарів 09, 12 класів МКТП, а саме для «громадського транспорту – трамваї, автобуси та вагони метро (за виключенням тролейбусів), залізничний транспорт, зокрема локомотиви, вагони до локомотивів потягів, залізничні електричні транспортні засоби, залізничні моторні вагони (дизельні), їх частини, компоненти та приладдя (за виключенням тролейбусів)».

Апелянт зауважує, що торговельна марка «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948 заявлена на реєстрацію виключно для спеціального переліку товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 38, 39 класів МКТП, які обмежені використанням у зв'язку з автомобілями. Таким чином, лише дуже обмежена частина товарів та послуг міжнародної реєстрації № 1465948 перетинається із товарами та послугами протиставлених торговельних марок.

Апелянт стверджує, що власники протиставлених торговельних марок не займаються виробництвом автомобілів, деталей, частин, приладів до них та надання будь-яких послуг, пов'язаних з автомобілями. Тому, фактично змішування на ринку відбутися не може, а отже, товари та послуги заявленого позначення не можна вважати однорідними із товарами та послугами протиставлених торговельних марок.

Апелянт звертає увагу на те, що він є власником пріоритетних прав на товари 12 класу МКТП – «автомобільні транспортні засоби та їх частини», закріплені наступними міжнародними реєстраціями №№ 523024D, 523024C, 523024A.

Крім того апелянт повідомляє, що між ним та власниками протиставлених торговельних марок досягнуто згоди та укладено відповідні угоди щодо співіснування торговельних марок. На підтвердження зазначеного апелянтом надані такі документи:

угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA ELECTRIC a.s.;

угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA INVESTMENT a.s.;

угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Апелянтом у додаткових поясненнях до заперечення від 11.05.2021 (№ Вх-19046/2021 від 13.05.2021) змінено зміст вимог, а саме уточнено та скорочено перелік товарів і послуг, щодо яких витребується охорона. Апелянт просить надати правову охорону заявленому позначенню відносно наступних товарів та послуг МКТП:

9 клас МКТП: записаний контент у зв'язку з автомобілями; інформаційне та аудіовізуальне обладнання у зв'язку з автомобілями; навігаційне, контрольне, відстежуюче, прицільне та картографічне обладнання у зв'язку з автомобілями; прилади вимірювання, детектування та спостереження, індикатори та контролери у зв'язку з автомобілями; наукові, дослідницькі та лабораторні апарати у зв'язку з автомобілями; навігаційні апарати для автомобілів; навігаційне програмне забезпечення для автомобілів; програмне забезпечення для мобільних прикладних програм для навігації у зв'язку з автомобілями (Recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; information and audio-visual equipment in connection with automobiles; navigation, control, tracking, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles);

12 клас МКТП: автомобілі, а також частини та аксесуари до них, що належать до цього класу (automobiles and their parts and accessories, all included in this class);

36 клас МКТП: страхування автомобілів; лізинг автомобілів; прокат автомобілів; послуги оцінювання у зв'язку з автомобілями; брокерські послуги щодо страхування у зв'язку з автомобілями; фінансове консультування у зв'язку з автомобілями; визначання вартості ремонту у зв'язку з автомобілями (insurance of automobiles; leasing of automobiles; valuation services in connection

with automobiles; insurance brokerage in connection with automobiles; financial consultancy in connection with automobiles; repair costs evaluation in connection with automobiles);

37 клас МКТП: послуги і діяльність щодо ремонту та технічного обслуговування автомобілів (automobile repair and maintenance services and activities);

38 клас МКТП: електронна передача даних; зв'язок, що забезпечується в електронному вигляді, все в зв'язку з автомобілями (electronic data transmission; communication provided electronically; all in connection with automobiles);

39 клас МКТП: організація екскурсій на автомобільний завод; буксирування автомобілів; прокат автомобілів; забезпечування інформацією щодо руху транспорту у зв'язку з автомобілями (organizing factory tours in automobile plant; towing of automobiles; rental of automobiles; traffic information services in connection with automobiles).

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 30.12.2020 та надати правову охорону торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948 відносно уточненого переліку товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 38, 39 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1465948 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленої торговельної марки 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, з урахуванням мотивованих заперечень проти надання правової охорони на території України торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948 від ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s. та ŠKODA TRANSPORTATION a.s., експертом встановлено, що заявлена торговельна марка за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3 – 4.3.2.8 Правил, схожа настільки, що її можна сплутати з протиставленими торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 511634, 511634A, 523024, 523024B, 1015772, 635210, № 686538A, 511634C, 523024I, 523024H, 1015772B, 1014785B, 523024F, 1015772A, 1014785A щодо споріднених товарів та послуг.

В результаті експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленої торговельної марки 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 запереченні (№ Вх-9270/2021 від 10.03.2021), копіях матеріалів міжнародної реєстрації № 1465948, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№ Вн-1974-С/2021 від 25.03.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-15867/2021 від 21.04.2021, № Вх-17994/2021 від 06.05.2021, № Вх-17998/2021 від 06.05.2021, № Вх-19046/2021 від 13.05.2021) та встановила наступне.


Заявлена торговельна марка **ШКОДА** за міжнародною реєстрацією № 1465948 є словесним позначенням, виконана друкованим шрифтом великими літерами кирилиці, подана на реєстрацію відносно товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 38, 39 класів МКТП.


Протиставлені торговельні марки  за міжнародними реєстраціями №№ 1015772В, 1015772А, 1015772, 635210 та  за міжнародними реєстраціями №№ 523024І, 523024Н, 523024F, 523024В, 511634, 511634С, 511634А, 523024 є комбінованими позначеннями, складаються із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент виконано у вигляді кола у якому розміщено стилізоване зображення стріли з крилом. Словесний елемент виконано друкованим шрифтом великими літерами латиниці.


Протиставлені торговельні марки **ŠKODA** за міжнародними реєстраціями №№ 1014785В, 1014785А та торговельна марка «SKODA» за міжнародною реєстрацією № 686538А є словесними позначеннями, складаються із словесних елементів виконаних друкованим шрифтом великими літерами латиниці.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 1015772В надана правова охорона для товарів 09, 12 класів МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 1015772А надана правова охорона для товарів 12 та послуг 37, 42 класів МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 1015772 надана правова охорона для товарів 09, 12, та послуг 37, 42 класів МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 635210 надана правова охорона для послуг 35 класу МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 523024I надана правова охорона для товарів 12 класу МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 523024H надана правова охорона для товарів 09 класу МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 523024F надана правова охорона для товарів 12 класу МКТП.


Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 523024B надана правова охорона для товарів 06, 09, 12 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 523024 надана правова охорона для товарів 06, 07, 08, 09, 12 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 511634C надана правова охорона для товарів 09 класу МКТП.

Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 511634A надана правова охорона для товарів 06, 07 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 511634 надана правова охорона для товарів 01, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 33 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 1014785B надана правова охорона для товарів 09, 12 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 1014785А надана правова охорона для товарів 12 та послуг 37, 42 класів МКТП.

Протиставленій торговельній марці «SKODA» за міжнародною реєстрацією № 686538А надана правова охорона для товарів 06, 07, 09, 11, 12 та послуг 35, 37, 39, 41, 42 класів МКТП.

Відповідно до пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Мадридська угода), підписаної 14 квітня 1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 (далі – Мадридський протокол), який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Тобто охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією прирівнюється до охорони знака за національною реєстрацією.

Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ:

- відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки;
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Стаття 9 sexies Мадридського протоколу дозволяє державам, що є одночасно учасниками і Мадридської угоди і Мадридського протоколу, подавати заявки на міжнародну реєстрацію знаків на основі не тільки національної (базової) реєстрації, але і на основі національної (базової) заявки.

Так, датою подання заявки за міжнародною реєстрацією № 1465948 є 27.09.2018.

Станом на 27.09.2018 була чинна редакція Закону з останніми змінами від 09.04.2015, що набули чинності 21.05.2015.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 статті 6 Закону 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.1 Правил не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 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 схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України та пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «**ШКОДА**» 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 пункту 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.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, враховуючи фонетичну транскрипцію та сприйняття на слух звучання спільного словесного елемента «шкода» («ŠKODA»/«SKODA»), його семантичне значення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, не зважаючи на різницю у графічному виконанні, оскільки вони асоціюються в цілому.

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

---

<sup>1</sup> 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.



Проаналізувавши скорочений перелік товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 38, 39 класів МКТП за міжнародною реєстрацією № 1465948 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, заявлені товари 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класів МКТП є спорідненими з товарами і послугами протиставлених торговельних марок. Перелік товарів і послуг протиставлених торговельних марок не містить послуг, які споріднені (однорідні) з послугами 38 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1465948.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками щодо скороченого переліку товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класів МКТП.

Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті бquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

До таких фактичних обставин відноситься, те що між апелянтом та власниками протиставлених торговельних марок укладені угоди про співіснування торговельних марок, а саме:

- угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA ELECTRIC a.s.;
- угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA INVESTMENT a.s.;
- угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Відповідно до зазначених угод власники протиставлених торговельних марок надають згоду на реєстрацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1465948 для обмеженого переліку товарів 9, 12 та послуг 36, 37, 39 класів МКТП, а саме:

09 клас МКТП: записаний контент у зв'язку з автомобілями; інформаційне та аудіовізуальне обладнання у зв'язку з автомобілями; навігаційне, контрольне, відстежуюче, прицільне та картографічне обладнання у зв'язку з автомобілями; прилади вимірювання, детектування та спостереження, індикатори та контролери у зв'язку з автомобілями; наукові, дослідницькі та лабораторні апарати у зв'язку з автомобілями; навігаційні апарати для автомобілів; навігаційне програмне забезпечення для автомобілів; програмне забезпечення для мобільних прикладних програм для навігації у зв'язку з автомобілями (Recorded content in connection with automobiles; information technology and audiovisual equipment in connection with automobiles; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices in connection with automobiles; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles;

navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles);

12 клас МКТП: автомобілі, а також частини та аксесуари до них, що належать до цього класу (Automobiles and their parts and accessories, all included in this class);

36 клас МКТП: страхування автомобілів; послуги оцінювання у зв'язку з автомобілями; брокерські послуги щодо страхування у зв'язку з автомобілями; фінансове консультування у зв'язку з автомобілями; лізинг автомобілів; визначання вартості ремонту(фінансове оцінювання) у зв'язку з автомобілями (Insurance of automobiles; valuation services in connection with automobiles; insurance brokerage in connection with automobiles; financial consultancy in connection with automobiles; leasing of automobiles; repair costs evaluation (financial appraisal) in connection with automobiles);

37 клас МКТП: послуги і діяльність щодо ремонту та технічного обслуговування автомобілів (Automobile repair and maintenance services and activities);

39 клас МКТП: організація екскурсій на автомобільний завод; буксирування автомобілів; прокат автомобілів; забезпечування інформацією щодо руху транспорту у зв'язку з автомобілями (Organizing factory tours in automobile plant; towing of automobiles; rental of automobiles; traffic information services in connection with automobiles).

Надані угоди конкретизують перелік товарів і послуг, у відношенні яких правовласники протиставлених торговельних марок та апелянт не вбачають ризик змішування їх торговельних марок.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом угоди про співіснування, та зазначає, що скорочений перелік товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класу МКТП для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, відповідає переліку товарів і послуг, що зазначені в угодах про співіснування торговельних марок.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги матеріали, надані апелянтом в якості доказів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянта вмотивованими і дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та можливість надання правової охорони торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948 відносно скороченого переліку товарів і послуг.

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

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення ŠKODA AUTO a.s. (CZ) задовольнити повністю.  
2. Рішення від 30.12.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948 скасувати.

3. Надати правову охорону торговельній марці «**ШКОДА**» за міжнародною реєстрацією № 1465948 відносно переліку товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 38, 39 класів МКТП у такій редакції:

9 клас МКТП: recorded content (computer programs, data and information) in connection with automobiles; information and audio-visual equipment in connection with automobiles; navigation, control, tracking, aiming and cartography equipment in connection with automobiles; measuring, detection and monitoring instruments, indicators and controls in connection with automobiles; scientific research and laboratory apparatus in connection with automobiles; navigation apparatus for automobiles; navigation software for automobiles; mobile application software for navigation in connection with automobiles;

12 клас МКТП: automobiles and their parts and accessories, all included in this class;

36 клас МКТП: insurance of automobiles; leasing of automobiles; valuation services in connection with automobiles; insurance brokerage in connection with automobiles; financial consultancy in connection with automobiles; repair costs evaluation in connection with automobiles;

37 клас МКТП: automobile repair and maintenance services and activities;

38 клас МКТП: electronic data transmission; communication provided electronically; all in connection with automobiles;

39 клас МКТП: organizing factory tours in automobile plant; towing of automobiles; rental of automobiles; traffic information services in connection with automobiles.

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

О. В. Жмурко

Члени колегії

В. Г. Красовський

Н. В. Поліщук