

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
12.10.2021 р. № 219-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-06-Р/2021 у складі головуєчої 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 16.03.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124.

Представник апелянта – Постоялкіна О.В.

Представник Укрпатенту – відсутній (надані письмові пояснення).

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 16.03.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124, прийнятим на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 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 міжнародними реєстраціями №№ 1014785, 686538A, які належать ŠKODA INVESTMENT a.s.;

«SKODA, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 511634C, 523024G, 523024I, 523024H, 1015772B, та «SKODA» за міжнародними реєстраціями №№ 1014785B, 686538E, які належать ŠKODA ELECTRIC a.s.;

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

«SKODA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 511634B та «SKODA» за міжнародною реєстрацією № 686538 C, які належать DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.;

Апелянт зазначає, що протиставленим міжнародним реєстраціям надано правову охорону на території України для вузького переліку товарів 01, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 33 та послуг 35, 37, 39, 41, 42 класів МКТП.

Торговельна марка «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 заявлена на реєстрацію не тільки щодо вказаних вище товарів і послуг, але також й для спеціального переліку товарів 02, 03, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 34 та послуг 36, 38, 40, 43, 44, 45 класів МКТП, які обмежені використанням цих товарів і послуг у зв'язку з автомобілями.

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 зазначає, що він є власником пріоритетних прав на заявлену торговельну марку щодо товарів 12 класу МКТП – «автомобільні транспортні засоби та їх частини», що закріплені наступними міжнародними реєстраціями №№ 523024D, 523024C, 523024A.

З метою додержання основного принципу розподілу прав на спірний знак та вирішення непорозумінь із власниками протиставлених знаків, апелянт здійснив обмеження переліку заявлених товарів і послуг у базовій заявці № 017874242 на знак Європейського Союзу. Щодо усіх товарів та послуг в усіх

класах апелянтом звужено об'єм прав, що витребується до товарів і послуг для пасажирських автомобілів, наземних транспортних засобів для перевезення не більше 9 осіб та/або загальною вагою до 3,5 тон, фургонів та грузовиків. Про таке саме обмеження апелянт заявив щодо міжнародної реєстрації № 1425124.

Апелянт повідомляє, що між ним та власниками протиставлених торговельних марок досягнуто згоди та укладено відповідні угоди щодо співіснування торговельних марок:

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.;

угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

Відповідно до укладених угод власники протиставлених торговельних марок підтверджують, що обмежений обсяг охорони, наданий торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 для заявлених товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класів МКТП на ім'я ŠKODA AUTO a.s. відповідає інтересам компаній ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s. і здійснюється за їх усвідомленою згодою.

Відповідно до угоди між ŠKODA AUTO a.s. та DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o., остання підтверджує, що обмежений обсяг охорони, наданий торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 для заявлених товарів 07 класу МКТП на ім'я ŠKODA AUTO a.s. відповідає інтересам компанії DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. та здійснюється за її усвідомленою згодою.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 16.03.2020 та надати правову охорону торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 відносно скороченого переліку товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність торговельної марки «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 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 «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 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, 511634А, 523024, 523024В, 1015772, 635210, 1014785, 686538А, 11634С, 523024G, 523024I, 523024H, 1015772В, 1014785В, 686538Е, 523024F, 1015772А, 1014785А, 511634В, 686538С 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 апелянта, з'ясувала обставини на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ ВКО/2020-20 від 14.05.2020), копіях матеріалів міжнародної реєстрації № 1425124, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№ ВКО/2020-20 від 14.05.2020), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-17993/2021 від 06.05.2021, № Вх-18220/2021 від 07.05.2021, № Вх-18484/2021 від 11.05.2021, № Вх-18476/2021 від 11.05.2021) та встановила наступне.


Заявлена торговельна марка «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 є словесним позначенням, виконаним друкованим шрифтом великими літерами латиниці, подана на реєстрацію відносно товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів МКТП.

Протиставлені торговельні марки  за міжнародними реєстраціями №№ 1015772, 1015772А, 1015772В, 635210 та  за міжнародними реєстраціями №№ 511634, 511634А, 51634В, 511634С, 523024,


523024B, 523024F, 523024G, 523024H, 523024I 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 №№ 1014785, 1014785A, 1014785B та «SKODA» за міжнародними реєстраціями №№ 686538A, 686538C, 686538E є словесними позначеннями, складаються із словесних елементів виконаних друкованим шрифтом великими літерами латиниці.


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


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 1015772A надана правова охорона для товарів 12 та послуг 37, 42 класів МКТП.


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 1015772B надана правова охорона для товарів 09, 12 класів МКТП.


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 635210 надана правова охорона для послуг 35 класу МКТП.


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


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 523024B надана правова охорона для товарів 06, 09, 12 класів МКТП.


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 523024F надана правова охорона для товарів 12 класу МКТП.


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 523024G надана правова охорона для товарів 09 класу МКТП.


Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 523024H надана правова охорона для товарів 09 класу МКТП.

Торговельній марці  **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією № 523024I надана правова охорона для товарів 12 класу МКТП.

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.

Торговельній марці  за міжнародною реєстрацією №511634А надана правова охорона для товарів 06, 07 класів МКТП.

Торговельній марці  за міжнародною реєстрацією №511634В надана правова охорона для товарів 07 класу МКТП.

Торговельній марці  за міжнародною реєстрацією № 511634С надана правова охорона для товарів 09 класу МКТП.

Торговельній марці **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією №1014785 надана правова охорона для товарів 09, 12 та послуг 37, 42 класів МКТП.

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

Торговельній марці **ŠKODA** за міжнародною реєстрацією №1014785В надана правова охорона для товарів 09, 12 класів МКТП.

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.

Торговельній марці «SKODA» за міжнародною реєстрацією №686538С надана правова охорона для товарів 07 класу МКТП.

Торговельній марці «SKODA» за міжнародною реєстрацією №686538Е надана правова охорона для товарів 09 класу 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 № 1425124 є 15.03.2018.

Станом на 15.03.2018 була чинна редакція Закону з останніми змінами від 09.04.2015, що набули чинності з 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 «ŠKODA» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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

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 «ŠKODA»/«SKODA», його семантичного значення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони асоціюються в цілому, не зважаючи на різницю у графічному виконанні.

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.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 1425124 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 07, 09, 12 та послуги 36, 37, 39 класів МКТП є спорідненими з товарами і послугами протиставлених торговельних марок.

Перелік товарів і послуг протиставлених торговельних марок не містить товари та послуги, які споріднені (однорідні) із скороченим переліком товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 та послуг 35, 37, 38, 40, 41, 42 класів МКТП за міжнародною реєстрацією № 1425124.

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 07, 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.;

- угода про співіснування торговельних марок від 27.10.2020 між компаніями ŠKODA AUTO a.s. та DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

Відповідно до зазначених угод власники протиставлених торговельних марок підтверджують, що обмежений обсяг охорони, наданий торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1425124 для заявлених товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класів МКТП на ім'я ŠKODA AUTO a.s. відповідає інтересам компаній ŠKODA ELECTRIC a.s., ŠKODA INVESTMENT a.s., ŠKODA TRANSPORTATION a.s. і здійснюється за їх усвідомленою згодою.

Зазначені угоди містять наступний перелік товарів 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класів МКТП:

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).

Відповідно до угоди між ŠKODA AUTO a.s. та DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o., остання підтверджує, що обмежений обсяг охорони, наданий торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1425124 для заявлених товарів 07 класу МКТП на ім'я ŠKODA AUTO a.s. відповідає інтересам компанії DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. та здійснюється за її усвідомленою згодою.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом угоди про співіснування, та зазначає, що товари 07, 09, 12 та послуг 36, 37, 39 класів 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 «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 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 16.03.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 скасувати.

3. Надати правову охорону торговельній марці «ŠKODA» за міжнародною реєстрацією № 1425124 відносно переліку товарів 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 та послуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП у такій редакції:

01 клас МКТП: brake fluid; antifreeze; tire repairing compositions; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

02 клас МКТП: paints; varnishes; coatings; undercoating for chassis of vehicles; anti-rust preparations for preservation; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

03 клас МКТП: furbishing preparations; polishing preparations; degreasing preparations; cleaning and fragrancing preparations; rust removing preparations; air fragrancing preparations; polish for cars; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

04 клас МКТП: automotive engine oils; dust removing preparations; dust absorption preparations; dust laying compositions; fuel including motor fuel; fuels including power fuels, carburants, petrol, fuel with an alcoholic base, vaporized fuel mixtures, ethanol, diesel oil, gasoline, kerosene, mineral fuel, naphtha, non-chemical additives to motor-fuel; electrical energy; additives in connection with the aforesaid, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

05 клас МКТП: filled portable medicine cases; first aid boxes; air deodorizing preparations; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

06 клас МКТП: ironmongery; small items of metal hardware; badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles; registration plates of metal; signboards of metal; wheel clamps (denver boots); rings of common of metal for keys; empty tool boxes of metal; empty tool chests of metal; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

07 клас МКТП: machines for production, repair and dismantling of land vehicles; parts for electric motors diesel engines; glow plugs for diesel engines; gas engines; gasoline engines; electronic controllers for motors, internal combustion engines, electric motors, servo motors; turbocompressors; turbochargers; pumps, compressors and fans for motors, other than for power plants but not excluding

pumps, compressors and fans for motors for passenger cars and lorries and their charging; vehicle oil pump; generators of electricity, except for power plants but not excluding for charging of passenger cars and lorries; superheaters, except for power plants but not excluding for charging of passenger cars and lorries; steam engines, except for power plants but not excluding for passenger cars and lorries and their charging; filters for cleaning cooling air, for engines; washing installations for vehicles; automobile maintenance equipment, other than hand-operated; parts and fittings of all the aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

08 клас МКТП: hand-operated tools and implements for treatment of materials and for construction, repair and maintenance; lifting tools; hand tools and hand operated implements; hand-operated spanners; cutlery; table forks and spoons; knives; manicure sets; lifting jacks, hand-operated; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

09 клас МКТП: 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;

11 клас МКТП: apparatus for lighting, heating, refrigerating, ventilating; fuels and installations for conveying exhaust gases; lighting reflectors; heating, ventilating and air conditioning and purification equipment (ambient); lighting apparatus and installations; lamps; light-emitting diodes (LED) lighting apparatus; lighting apparatus for vehicles; light bulbs for directional signals for vehicles; light-emitting diodes (LED) lighting apparatus for vehicles; anti-dazzle devices for automobiles (lamp fittings); vehicle lights and their parts; vehicle reflectors and their parts; vehicle headlights and their parts; sockets for electric lights; light bulbs; electric light bulbs; filaments for electric lamps; electric heating apparatus; heating installations; heaters for vehicles; air conditioning apparatus; refrigerators; air conditioners for vehicles; electric lamps; discharge tubes, electric, for lighting; light diffusers; air reheaters; filters for air conditioning; air filtering installations; deodorizing apparatus, not for personal use; defrosters for vehicles; ventilation (air-conditioning) installations for vehicles; heating apparatus for defrosting windows of vehicles; air cooling apparatus; air purifying apparatus and machines; ventilation (air-conditioning) installations and apparatus; lamp reflectors; pocket torches, electric; ultraviolet ray lamps, not for medical purposes; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land

vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

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

14 клас МКТП: wristwatches; stop-watches; pocket watches; housings for clocks and watches; jewellery boxes and watch boxes; tie pins; cuff links; pins (jewellery); coins and tokens, key rings (trinkets or fobs); parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

16 клас МКТП: paper, cardboard; printed matter; photographs; stationery; pens and office articles excluding furniture; packaging material made of plastics, included in class 16; printing blocks; atlases; calendars; geographical maps; printed publications; printed advertising articles and printed advertising materials; photographs (printed); pens (office requisites); ball-point pens; pencils; flags of paper; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

17 клас МКТП: seals, sealants and fillers; insulation and barrier articles and materials; sealing and packing materials; flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, including valves; anti-dazzle foils for windows, tinted; brake lining material, partly processed; connecting hose for vehicle radiators; soundproofing materials; insulating materials; shock-absorbing and packing materials, vibration dampers, clutch and brake linings, tire restoration and repair material, anti-corrosion tape; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

18 клас МКТП: umbrellas and parasols; walking sticks; trunks (luggage); luggage included in class 18; bags included in class 18, in particular sports bags and briefcases; wallets, purses; key cases; goods made from leather and imitations of leather included in class 18, namely umbrellas and parasols, trunks (luggage), luggage, bags, wallets, purses, key cases, handbags, travelling bags, rucksacks; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

20 клас МКТП: locks and keys; holders for pennants; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

21 клас МКТП: clothes racks; portable coldboxes, non- electric; coolers (non-electric containers); picnic baskets including dishes; toilet cases; glassware, porcelain

and earthenware included in class 21; heat insulated containers for beverages, thermally insulated containers for food; isolated bottles; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

22 клас МКТП: car towing ropes; vehicle covers, not fitted; all in connection to passenger, automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

24 клас МКТП: textile goods, and substitutes for textile goods; towels of textile; flags not of paper; sleeping bags for camping; all in connection to passenger, automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

25 клас МКТП: headgear; clothing, footwear; polo-shirts; jumpsuits; t-shirts; coats; jackets; neckerchiefs; pants; trousers; raincoat; shoes; hats; caps; stockings; gloves (clothing); scarfs; shawls; neckties; parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

26 клас МКТП: lanyard keychain, not of metal; traveling sewing kits; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

27 клас МКТП: carpets for automobiles;

28 клас МКТП: sporting articles and equipment; toys, games; scale model kits (toys); scale model vehicle; toy vehicles; scooters (toys for children); scale model automobiles; toy cars; radio-controlled toy vehicles; balls for games; board games; playing cards; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries, especially to support their sales;

35 клас МКТП: retail and wholesale services concerning motor vehicles and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles, chassis for land vehicles, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services for mail-order business concerning motor vehicles and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles; vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services via internet concerning motor vehicles and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; retail and wholesale services via teleshopping concerning motor vehicles and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; bringing together, but not transporting, a variety of motor vehicles and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels therefore for the benefit of others, thereby enabling customers

to view and purchase the goods in a retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of others about sale and purchase of motor vehicles and their parts and accessories, motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business administration and organizational management of vehicles fleets for others; consumer information and consultation about trade and business activities (consumer advise); administrative handling of orders (office work); consultancy and assistance in organization and management of retail and business companies; advertising; business management; business administration; office work; personnel management consultancy; business management consultancy; radio and television advertising; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; collecting and arranging of relevant press articles; presentation of goods on communication media, for retail purposes; public relations; auctioneering; sales promotion for others; personnel recruitment; relocation services for businesses; administrative processing of purchase orders; auditing; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

36 клас МКТП: 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: automobile repair and maintenance services and activities of automobiles;

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;

40 клас МКТП: commissioned production of vehicles, motors and their respective parts for others; contract manufacturing of vehicles, motors and their respective parts for others; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

41 клас МКТП: publishing and reporting; education, entertainment and sports; providing of training; sporting and cultural activities; organization and presentation of cultural and/or sporting events; organization of competitions (education or entertainment); organization, arranging and conducting of colloquiums, conferences, symposiums, seminars and workshops (training); organization of exhibitions for cultural or educational purposes; coaching (training); vocational retraining; organization of sports competitions; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; club services (entertainment or education); advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class; all in connection

to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries;

42 клас МКТП: IT services, namely software development, programming and implementation, computer hardware development, hosting services, software as a service (SaaS) and rental of software, rental of computer hardware and facilities, IT consultancy, advisory and information services, IT security, protection and restoration, data duplication and conversion services, data coding services, computer analysis and diagnostics; data migration services, monitoring of computer systems by remote access; science and technology services; testing, authentication and quality control; design services; industrial analysis and research services; styling (industrial design); research and development of new products for others; provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; technical research; computer software design; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class; all in connection to passenger automobiles, land vehicles intended for transport of not more than 9 persons and/or having an overall weight not exceeding 3.5 tons, vans and lorries.

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