

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
19 листопада № 255-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

06 жовтня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 18.06.2021 № Вн-124-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Саламова О.В., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Радь Т.М., розглянула заперечення апелянта – Уайт Рівер Мерін Груп, ЕлЕлСі (White River Marine Group, LLC) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 08.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «TRACKER» за заявкою № m 2018 11043.

Представник апелянта – Кравченко М.В.
Представник Укрпатенту – Карпович Н.В.

Заперечення апелянта – Уайт Рівер Мерін Груп, ЕлЕлСі (White River Marine Group, LLC) 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 08.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «TRACKER» за заявкою № m 2018 11043, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «TRACKER», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Спільного Українсько-Американського підприємства у формі товариства з обмеженою

відповідальністю «НТТ» (заявка № 20040707194 від 09.07.2004 свідоцтво № 66474 від 15.09.2006) щодо споріднених товарів.

Апелянт – Уайт Рівер Мерін Груп, ЕлЕлСі (White River Marine Group, LLC) не погоджується з рішенням про відмову в державній реєстрації торговельної марки «TRACKER» за заявкою № m 2018 11043 і вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Компанія – Уайт Рівер Мерін Груп, ЕлЕлСі є відомим у світі виробником якісних човнів та позашляховиків.

Апелянт зазначає, що заявлене на реєстрацію позначення активно використовується на території України тривалий проміжок часу, завдяки цьому продукція під заявленим позначенням стала відомою українському споживачу. Крім того, апелянт вже отримав на території України правову охорону на торговельну марку «SUN TRACKER» за свідоцтвом № 276595 від 10.06.2020 для товарів 12 класу МКТП.

Апелянт зазначив про те, що продукція, маркована заявленим позначенням представлена апелянтом на ринку України щонайменше з 2010 року, а протиставлена торговельна марка «TRACKER» за свідоцтвом № 66474 не використовується на території України. На підтвердження зазначеного апелянт надав колегії Апеляційної палати, зокрема:

- копії витягів з переліку оголошень AUTO.RIA та motolodka.com щодо продажу катерів Tracker;
- копію листа ТОВ «ХОТЛАЙН» № 50 від 29.09.2020 про те, що ТОВ «ХОТЛАЙН» не володіє інформацією стосовно введення в обіг в Україні протягом останніх п'яти років наступних товарів: двигуни до човнів, двигуни суднові, двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів, водні транспортні засоби, гідроплани, катери, човни моторні, шлюпки, яхти під торговельною маркою «TRACKER» чи «ТРЕКЕР»;
- копію листа Укрпатенту від 28.08.2020 № Вих-11944/2020 з інформацією про те, що станом на 28.08.2020 до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом № 66474;
- копія листа Міністерства молоді та спорту України від 29.09.2020 № 3856/5.3 з інформацією про те, що інформація щодо використання позначення «TRACKER» чи «ТРЕКЕР» під час проведення всеукраїнських та міжнародних заходів відсутня.

Крім того апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 66474.

25.05.2021 рішенням Господарського суду міста Києва по справі № 910/18803/20 позов апелянта про дострокове припинення дії свідоцтва України № 66474 задоволено повністю.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 08.04.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2018 11043 відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № м 2018 11043 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 за заявкою № м 2018 11043 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1., 4.3.2.3.–4.3.2.6 Правил, схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 66474 щодо споріднених товарів 12 класу МКТП.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 22.05.2020 № 52933/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 04.02.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № м 2018 11043, доводи наведені у мотивованій відповіді, проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості щодо використання заявленого позначення не можуть спростувати висновок експерта щодо його схожості з протиставленою торговельною маркою. В результаті, експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення 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-24020/2021 від 14.06.2021), копіях матеріалів заявки № м 2018 11043, додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-28606/2021 від 14.07.2021 та № Вх-35421/2021 від 03.09.2021) та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **TRACKER** виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та подано на реєстрацію відносно товарів 12 класу МКТП: «човни».

Протиставлена словесна торговельна марка **TRACKER** за свідоцтвом № 66474 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 7, 12 класів МКТП та послуг 35, 41 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «TRACKER» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до 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.

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.

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

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за ознаками схожості колегія Апеляційної палати встановила, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «tracker».

Стосовно графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 66474 видом шрифту (стандартний), розміром літер, графічним відтворенням словесних елементів та їх розташуванням.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

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

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

Tracker – амер. [trækəg] брит. [trækə] – мисливець, буксир, шукач, філер, лямочник.²

З огляду на те, що досліджувані позначення містять спільний словесний елемент «tracker», вони мають однакове смислове значення.

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

Проаналізувавши перелік заявлених товарів 12 класу МКТП за заявкою № т 2018 11043 та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 66474, колегія Апеляційної палати дійшла висновку що вони є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 66474 до ступеня змішування.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в державній реєстрації торговельної марки «TRACKER» за заявкою № т 2018 11043, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Укрпатенту від 08.04.2021 правомірно та вмотивовано.

Колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, а також надані апелянтом додаткові матеріали та встановила наступне.

17.12.2020 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «НТТ» про дострокове припинення дії свідоцтва України № 66474 на торговельну марку «TRACKER» повністю.

За результатами розгляду справи № 910/18803/20 судом було винесено рішення від 25.05.2021 про задоволення позову та дострокове припинення дії свідоцтва України № 66474 від 15.09.2006 повністю. Рішення набрало законної

² <https://woordhunt.ru/word/tracker>

сили 13.07.2021. Відомості про це опубліковані 01.09.2021 в бюлетені «Промислова власність» № 35.

На підтвердження цього апелянт надав колегії Апеляційної палати інформацію зі Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС) стосовно дострокового припинення дії свідоцтва № 66474 (№ Вх-35421/2021 від 03.09.21).

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано документи, які свідчать про факт його тривалого використання апелянтом на території України відносно товарів 12 класу МКТП: «човни».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення щодо заявки № т 2018 11043 та задоволення заперечення.

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. Заперечення Уайт Рівер Мерін Груп, ЕлЕлСі (White River Marine Group, LLC) задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 08.04.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «TRACKER» за заявкою № т 2018 11043 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «TRACKER» за заявкою № т 2018 11043 відносно товарів 12 класу МКТП: «човни».

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

Ю. А. Горбик

Члени колегії

О. В. Саламов

Н. В. Поліщук