

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

ВА27

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

04 грудня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 25.07.2014 № 52 у складі головуєчого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТМОТО" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 20.05.2014 про відмову в реєстрації знака "BASHAN, зобр." за заявкою № т 2013 05593.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 19.09.2014, 04.12.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Михайлюк Г.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 21.07.2014 вх. № 10305; матеріали заявки № т 2013 05593; додаткові матеріали від 05.11.2014 вх. № 15804.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 20.05.2014 про відмову в реєстрації знака "BASHAN, зобр." за заявкою № т 2013 05593, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 12 класу, є таким, що може ввести в оману щодо виробника товарів.

"Bashan Industries, одна из крупнейших в мире производителей мототехники, предлагает машины для активного отдыха и спорта: мотовездеходы, квадроциклы, багги (Syde by Syde), снегоходы. Такую технику высоко ценят любители активного отдыха и настоящего внедорожного драйва.

Штаб-квартира и основные производства компании находится Китае Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd. Акции Bashan Industries котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и очень популярны в



Европе особенно в Германии. С начала 2010 Года компания Bashan представляется и на Украине."

Компанія здійснює свою діяльність з використанням знака, якому заявлене позначення тотожне.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" розд. II, ст. 6 п. 2.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п. 4.3.1.9.

<http://www.motoquadro.com.ua/?bashan,8>

<http://www.chinabashan.com/en/About.asp>

[http://tagetflot.ru/index.php?view=articles&art\\_id=51](http://tagetflot.ru/index.php?view=articles&art_id=51)

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТМОТО" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "BASHAN, зобр." за заявкою № m 2013 05593 та зазначає, що він є ексклюзивним дистриб'ютором компанії Chongqing Aslronaulic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd, Китай.

Просування продукції під торгівельною маркою "BASHAN" в Україні апелянтом здійснюється на веб-сайті <http://www.motoart.kharkov.ua/>, який існує з 2009 року, через соціальну мережу "Вконтакте" ([http://vk.com/artmoto\\_ua](http://vk.com/artmoto_ua)), в рамках власного салону "АРТМОТО" (м. Харков), а також у шоу-румах різних салонів мототехніки в різних містах України.

В запереченні апелянт надав копію декларації від 14.07.2014, в якій зазначено, що компанія Chongqing Aslronaulic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd уповноважує Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТМОТО" на реєстрацію торговельної марки "BASHAN, зобр." за заявкою № m 2013 05593 на своє ім'я в Україні стосовно всіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 20.05.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2013 05593 та зареєструвати знак "BASHAN, зобр." відносно усього переліку заявлених товарів 12 класу МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "BASHAN, зобр." умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), 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 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).



Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення (знаки) – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.


Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел і встановила наступне.

Відповідно до інформації, наведеної на веб-сайті за адресою: <http://www.chinabashan.com/PO/About.asp>, зазначено, що компанія Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd виробляє культиватори, генератори, насоси, мотоцикли, трицикли тощо від торговельною маркою

 " BASHAN "

На веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТМОТО" (<http://motoart.kharkov.ua/shop/index.php?productID=1225>) зазначено, що "АРТМОТО - офіційний дилер в Україні наступних брендів", зокрема товарів

під позначенням  " BASHAN ". При цьому на сайті зазначено, що компанія Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co. Ltd є однією з найрозвиненіших компаній Китаю, яка займається виробництвом і продажем мотоциклів, квадроциклів (ATV), двигунів і запасних частин до них. Мотоцикли та двигуни, що випускаються під маркою Bashan, пройшли обов'язкову сертифікацію



Китаю, а деякі моделі і більше 100 патентів пройшли сертифікацію Агентства з охорони навколишнього середовища. Продукція компанії Bashan поставляється в більш ніж в 100 країн світу і супроводжується повним набором супутніх послуг.

Під час апеляційного засідання та в запереченні апелянт зазначив, що він є ексклюзивним дистриб'ютором компанії Chongqing Aslronaulic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd. На підтвердження чого апелянтом надано копію контракту № 02/01 від 02.01.2013 на поставку квадроциклів, виготовлених в Китаї, вантажовиробником яких зазначено компанію Chongqing Aslronaulic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd.

Відповідно до частини (1) статті 6<sup>septies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

В запереченні апелянт надав оригінал декларації від компанії Chongqing Aslronaulic Bashan Motorcycle Manufacturing Co.Ltd, згідно з якою апелянт є ексклюзивним дистриб'ютором в Україні, якому надано дозвіл здійснювати реєстрації знака "BASHAN, зобр." за заявкою № m 2013 05593 щодо товарів 12 класу МКТП.

В додаткових матеріалах від 05.11.2014 вх. № 15804 апелянт скоротив перелік товарів 12 класу МКТП: квадроцикли; мопеди; мотоцикли та надав копії договорів від 31.07.2013, 05.02.2014, 30.05.2014 про зберігання з правом демонстрації та сервісне обслуговування мототехніки під заявленим позначенням в Україні. Відповідно до рекламних матеріалів, апелянт здійснює продаж та сервісне обслуговування мототехніки "BASHAN" у власному салоні в Харкові, а також в окремих салонах у різних регіонах України. Таким чином, апелянт здійснює прямі поставки, активне просування, демонстрацію, продаж та сервісне обслуговування мототехніки "BASHAN".

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявленому позначенню може бути надана правова охорона відносно товарів 12 класу МКТП: квадроцикли; мопеди; мотоцикли.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати



1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "АРТМОТО" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 20.05.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 05593 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "BASHAN, зобр." відносно товарів 12 класу МКТП: квадроцикли; мопеди; мотоцикли.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.С.Кулик

О.О.Теньова