

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

## Р І Ш Е Н Н Я

12 серпня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.01.2016 № 6 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Сенчука В.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИС ЕНД ДИЗАЙН АЙ ПІ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака для товарів і послуг «НАWТАІ» за заявкою № т 2014 08087 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – відсутній.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 379 від 14.01.2016 проти рішення про реєстрацію знака «НАWТАІ» за заявкою № т 2014 08087 відносно частини товарів і послуг;
- додаткові матеріали вх. № 3737 від 16.03.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2014 08087;
- клопотання представника апелянта вх. № 5300 від 08.04.2016 про розгляд заперечення за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 04.11.2015 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака «НАWТАІ» за заявкою № т 2014 08087 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що відносяться до узагальнюючого поняття «наземні транспортні засоби», є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари:

«Корпорация Hawtai Motor Group ведет свою историю с 2000 года, когда на территории Жунчен в провинции Шаньдун была основана компания Hawtai.

Центральный офис Компании находится в Китае, городе Пекине. Производство НАWТАІ MOTOR GROUP расположено на заводе в городе Erdos (Ордос, Внутренняя Монголия), заводах в Тяньцзине и Шаньдуне.

Все заводи HAWTAI MOTOR GROUP – ультрасовременные, рассчитанные на массовое производство. Общая площадь завода в Тяньцзине – более 2 000 000 кв.м.

Производственные мощности завода в городе Erdos составляют порядка – 350 тыс. автомобилей в год. На этом же заводе собирают автоматические коробки передач и дизельные двигатели: 450 тыс. и 300 тыс. штук в год соответственно».

Марковані заявленим позначенням вищезазначені товари 12 класу можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з вищезазначеним виробником товарів, що насправді не відповідає дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2).

[http://www.autocentre.ua/gallery/989/viewcategory/;](http://www.autocentre.ua/gallery/989/viewcategory/)

<http://uzr.com.ua/news/hawtai-b35-bolgheri-ctartuet-v-kontse-hoda.html;>

[http://dengi.ua/news/81095\\_Sdelka\\_Saab\\_i\\_Hawtai\\_sorvalas\\_.html;](http://dengi.ua/news/81095_Sdelka_Saab_i_Hawtai_sorvalas_.html;)

<http://china-mobil.com.ua/hawtai/avtonovosti/novosti-hawtai;>

<http://www.ua4x4.com/news/category/109.>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИС ЕНД ДИЗАЙН АЙ ПІ» не згоден з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «HAWTAI» за заявкою № т 2014 08087 відносно частини товарів 12 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не може вводити споживачів в оману щодо виробника товарів, оскільки в процесі використання як знака повністю виключає небезпеку введення в оману споживача з огляду на наступні обставини.

Товари виробництва китайської компанії Hawtai Motor Group не представлені в Україні. Про це свідчать негативні результати проведеного пошуку в мережі Інтернет, а посилання на веб-ресурси, зроблені закладом експертизи, мають лише інформативний характер та не свідчать про наявність товарів виробництва компанії Hawtai Motor Group на території України, що виключає ймовірність введення споживачів в оману щодо вказаного виробника.

Компанія Hawtai Motor Group не зацікавлена здійснювати господарську діяльність в Україні, оскільки компанії не належать права на торговельну марку «HAWTAI» на території України.

Позначення «HAWTAI» не відомо українським споживачам. На підтвердження цього апелянт надає результати соціологічного дослідження «Аналіз рівня відомості позначення «HAWTAI» в Україні», проведені незалежною компанією серед українських споживачів відповідної цільової аудиторії. Результати дослідження свідчать про те, що: споживачі ніколи не чули, не бачили позначення «HAWTAI»; споживачі не знають, які товари виробляються під торговельною маркою «HAWTAI»; споживачі не знають, хто є виробником товарів під торговельною маркою «HAWTAI».

Апелянт зазначає, що він здійснив підготовку до використання позначення «НАWТАІ». Для цього уклав з дизайнером договір про розробку сайту та здійснив реєстрацію доменного імені hawtai.com.ua.

Компанія Hawtai Motor Group не заперечує щодо реєстрації позначення «НАWТАІ» апелянтом, що підтверджується листом-дозволом від компанії Hawtai Motor Group, який додається.

На підставі зазначеного, апелянт просить задовольнити заперечення та зареєструвати знак «НАWТАІ» за заявкою № т 2014 08087 для всіх заявлених товарів 12 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «НАWТАІ» 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, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару 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 вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Заявлене словесне позначення «НАWТАІ» виконане латиницею, стандартним шрифтом великими літерами англійської абетки, без зазначення кольору.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно усього переліку товарів 12 класу МКТП.

За результатами пошуку за загальномовними словниками англійської мови, колегія Апеляційної палати не виявила перекладу слова НАWТАІ.

За результатами пошуку в мережі Інтернет за словом НАWТАІ колегія Апеляційної палати одержала наступну інформацію:

«Hawtai (офіційно – корпорація Hawtai Motor Group Company Limited) є китайською автомобільною виробничою компанією з головним офісом в

Пекіні. Корпорація веде свою діяльність з 2000 року, активи компанії станом на 2014 рік переважили 15 000 000 000 дол. США. Компанія є виробником повного циклу. Дослідний центр компанії складається більш ніж з 10 підрозділів по всьому світу, 2000 фахівців, 40 експертів, 400 головних інженерів. Розробки ведуться в області бензинових двигунів та гібридних силових агрегатів, під час яких компанія співпрацює з провідними фірмами, зокрема: ZF, BOSCH, INTEL, Pier burg, Magna, Honeywell. Усі підприємства компанії сертифіковані за стандартами ISO9000, TS16929:2009, ISO14001.

За останні кілька років бізнес Hawtai Motor Group прогресує на світовому автомобільному ринку, особливо в Росії, на Близькому Сході, в Південній Америці та Південно-Східної Азії. Компанія має представництва (Exclusive Agency) в Об'єднаних Арабських Еміратах, Іраку, Йордані, Бахреїні, Саудівській Аравії, Лівані, Анголі, Алжирі, Російській Федерації. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Hawtai>; <http://www.hawtaimotor.ru/about/history/>).

Голландський автовиробник Spyker Cars NV і підконтрольний йому шведський Saab домовилися про створення спільного підприємства (СП) з китайською приватною компанією Hawtai Motor Group Company Limited, повідомляється в прес-релізі Saab (<http://news.finance.ua/ua/news/-/237109/shvedskyj-saab-stvoryuye-spilne-pidpryyemstvo-z-kytajskym-avtovyrobnykom-hawtai>).

З настанням 2015 року стартували продажі оригінального нового кросовера Hawtai B35. Практично всі тестувальники висловлюють задоволення від поїздки, своє захоплення ергономікою і архітектурою внутрішнього простору. Явно відчувається робота над цією моделлю інших дизайнерів, оскільки в авто відчуються мотиви європейського раціоналізму та високі технічні характеристики. Hawtai B35 був представлений на Пекінському автосалоні й уже розпочато його продаж у Німеччині ([http://www.tbu.com.ua/news/hawtai\\_b35\\_kitaiskaia\\_kopii\\_porsche\\_cayenne.html](http://www.tbu.com.ua/news/hawtai_b35_kitaiskaia_kopii_porsche_cayenne.html)).

Численні тест-драйви та всілякі випробування все більше зміцнюють думку про гідне походження Hawtai Boliger. У своїй новинці компанія представила відмінні характеристики і сучасні силові агрегати, сучасний вигляд моделі, ціна базової версії цілком вдала і становить менше 334 000 грн. у офіційного дилера <http://asiacentr.com.ua/ua/news/idn/306/#ixzz4H7UwR9K7>.

Запчастини у великій кількості є в магазині «Asia Centr» <http://asiacentr.com.ua/ua/news/idn/306/>».

Крім того, пропозиції щодо авто марки Hawtai містяться у мережі Інтернет, зокрема на сайтах:

<http://kordon.com.ua/hi-tech/1156-stala-izvestna-data-prodazhi-elektricheskogo-krossovera-hawtai-xev260.html>;

[http://avtoport.ua/auto\\_news/9973](http://avtoport.ua/auto_news/9973);

<http://massive.ua/katalog-zameniteley/11060/>;

<http://asiacentr.com.ua/ua/news/idn/306/#ixzz4H7UBRRzj>;

<http://newcars.ua/catalogue/hawtai/>;

<http://avtosovet.com.ua/novunu/pochalisya-prodazhi-krossovera-hawtai-boliger-cina-foto>.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що український споживач має у вільному доступі (через мережу Інтернет) достатньо інформації, щоб бути обізнаним про компанію Hawtai Motor Group, як про виробника певної категорії автомобілів, що пропонуються до продажу з використанням торговельної марки «НАВТАІ» її офіційними дилерами за допомогою електронних засобів, в тому числі мережі Інтернет в зоні домену .ua.

Тому колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «НАВТАІ» в процесі його використання апелянтом як знака відносно товарів 12 класу МКТП: «наземні транспортні засоби» не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари.

Дослідивши матеріали справи та додані до заперечення документи, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянтом надано копію документа – «Аналіз рівня відомості позначення «НАВТАІ» в Україні», складеного за результатами проведення соціологічного дослідження Товариством з обмеженою відповідальністю «БІОКСЕН» (код ЄДРПОУ – 31752512).

Соціологічне дослідження – це система логічно послідовних методологічних, методичних і організаційних процедур, підпорядкованих єдиній меті: отримати точні й об'єктивні дані по досліджуваному соціальному об'єкту, явищу і процесу. Соціологічне дослідження має спиратися на використання спеціальних для соціології конкретних наукових методів, прийомів і процедур. Організаційну структуру соціології в Україні репрезентовано різними соціологічними установами, які здійснюють теоретичні та прикладні дослідження соціологічних проблем, готують фахівців тощо (<http://buklib.net/books/28156/>).

Згідно з наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 26.12.1997 № 374 «Про проведення атестації наукових установ та організацій, що здійснюють маркетингові та прикладні соціологічні дослідження» з метою підвищення наукового рівня, статусу, достовірності та якості маркетингових і прикладних соціологічних досліджень та розвитку наукового потенціалу організацій (установ), що провадять зазначену діяльність, такі установи й організації мають бути атестовані з урахуванням «Методичних рекомендацій для проведення атестації науково-дослідних установ».

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що документом, який підтверджує ступінь інформованості споживачів про взаємозв'язок позначення із певною особою, можуть бути результати соціологічного дослідження (опитування споживачів), здійсненого атестованою в установленому порядку науковою установою чи організацією, що здійснює маркетингові та прикладні соціологічні дослідження.

Натомість, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) реєстрація та внесення інформації про Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОКСЕН» в ЄДРПОУ були здійснені 03.11.2011. Податковою інспекцією підприємству

надано код ЄДРПОУ – 31752512. Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮКСЕН» спеціалізується на такій діяльності як: «інші види оптової торгівлі» (КВЕД 51.90). Ця група включає види спеціалізованої оптової торгівлі, які не класифіковані в інших групах розділу. До цієї групи включають оптову торгівлю проміжними продуктами, крім сільськогосподарських, котрі зазвичай не призначені для побутового використання.

Отже, згідно з інформацією ЄДРПОУ, Товариство з обмеженою відповідальністю «БЮКСЕН» не спеціалізується на проведенні маркетингових та прикладних соціологічних досліджень, а апелянтом не підтверджено факт атестації Товариства з обмеженою відповідальністю «БЮКСЕН» на проведення зазначеної діяльності в установленому порядку.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що наданий апелянтом документ – «Аналіз рівня відомості позначення «НАВТАІ» в Україні», складений за результатами проведення соціологічного дослідження Товариством з обмеженою відповідальністю «БЮКСЕН», не може бути визнаний таким, що підтверджує ступінь інформованості споживачів щодо позначення «НАВТАІ» в Україні.

Апелянтом також надано копію документа – Уповноваження, яким Hawtai Motor Group уповноважує ІННОВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИС ЕНД ДИЗАЙН АЙ ПІ зареєструвати словесну торговельну марку «НАВТАІ» відповідно до українського законодавства. При цьому апелянтом зазначено, що Уповноваження одержано ним засобами електронної пошти.

За результатами дослідження зазначеного документа колегія Апеляційної палати встановила, що він не містить: зазначення повного найменування та місцезнаходження особи, яка уповноважує, та особи, яку уповноважено на реєстрацію в Україні торговельної марки «НАВТАІ»; перелік товарів і/або послуг, відносно яких має бути здійснена така реєстрація; зазначення особи, на ім'я якої має бути здійснена реєстрація в Україні торговельної марки «НАВТАІ». При цьому, апелянтом не надано колегії Апеляційної палати для ознайомлення оригінал зазначеного документа та будь-яких інших пояснень щодо його змісту.

Зважаючи на викладені фактичні обставини, а також на положення статті 6<sup>septies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо реєстрації знака агентом чи представником власника такого знака без дозволу останнього, колегія Апеляційної палати зазначає, що надана апелянтом копія Уповноваження не може вважатися достатнім доказом того, що апелянт дійсно уповноважений компанією Hawtai Motor Group Company Limited на реєстрацію в Україні її торговельної марки «НАВТАІ» відносно товарів 12 класу МКТП: «наземні транспортні засоби» на своє ім'я.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «НАВТАІ» за заявкою № m 2014 08087 відносно товарів 12 класу МКТП: «наземні транспортні засоби», встановлені

пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІННОВЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИС ЕНД ДИЗАЙН АЙ ПІ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 04.11.2015 про реєстрацію знака «НАWТАІ» за заявкою № т 2014 08087 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

В.В.Сенчук

Г.П.Добриніна