

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
12.08.2021 р. № 154-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**

20 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-41-Р/2021 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Саламова О.В., Громової Ю.В., розглянула заперечення Підпригори Володимира Григоровича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 03.08.2020 про відмову в реєстрації знака «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № т 2018 20618.

Представники апелянта – Івченко О.А., Іжевська М.Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення № Вх-21424/2020 від 07.10.2020;
- копії матеріалів заявки № т 2018 20618;
- письмові пояснення представника Укрпатенту № Вн-169/2020 від 26.10.2020;
- додаткові матеріали до заперечення № Вх-19423/2021 від 17.05.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 03.08.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «SKY SOUND, зобр.», за заявкою № т 2018 20618 у зв'язку з тим, що заявлене комбіноване позначення для всіх

товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари.

«Компания «Sky Sound» была основана в 2001 году в Сеуле (Южная Корея). За несколько лет развития стала одним из лидеров передовых технологий в области систем звукового оповещения общественных и других структур различных масштабов на международном рынке.

С каждым годом «Sky Sound» демонстрирует высокие показатели продаж на самых успешных мировых рынках сбыта – продукция представлена более чем в 50 странах мира, включая Украину. Оборудование компании присутствует в самых различных сферах социальной деятельности (аэропорты, вокзалы, торговые центры, стадионы, музеи, рестораны и т.д.), а также последнее время наблюдается большой спрос на приобретение систем оповещения «Sky Sound» для решения задач фоновое озвучивания в бытовых домашних условиях.

На сегодняшний день планы «Sky Sound» сосредоточены на расширении и популяризации дилерской сети во всех уголках мира, на развитии и усовершенствовании научной базы, привлечении высококвалифицированных специалистов к разработке инновационного оборудования, обслуживании и технической поддержке для удовлетворения различных запросов многочисленных клиентов».

Компанія «Sky Sound» здійснює свою діяльність з використанням знака, тотожного заявленому позначенню.

Споріднені товари 09 класу, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з вищезазначеною компанією, які насправді не відповідають дійсності.

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). <https://sky-sound.com/page/o-nas-p2/> [https://luxpro.ua/m197-sky\\_sound](https://luxpro.ua/m197-sky_sound) <https://prom.ua/Sky-sound.html>

Апелянт – Підпригора Володимир Григорович заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № m 2018 20618 та просить взяти до уваги наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення не може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, оскільки корейської компанії «Sky Sound» не існує. Дані про реєстрацію такої компанії, а також про її діяльність в Республіці Корея та в Україні відсутні. Інформація про так звану корейську компанію «Sky Sound», на підставі якої експертизою зроблено висновок про можливість введення в оману споживачів щодо виробника товару, була розміщена на сайті апелянта <https://sky-sound.com>, а також на

інших сайтах, на яких пропонується продукція апелянта, з рекламною метою. На даний час зазначена інформація видалена апелянтом, як така, що не відповідає дійсності.

Апелянт зазначає, що створив торговельну марку «SKY SOUND, зобр.» та добросовісно використовує її на ринку України починаючи з 2017 року для маркування своєї продукції, яка належить до 09 класу МКТП. Зазначена продукція виробляється на підприємствах Китаю на замовлення апелянта та поставляється для продажу на території України.


За словами апелянта, внаслідок активного використання ним позначення «SKY SOUND, зобр.» для маркування товарів 09 класу МКТП, під час продажу та рекламування власної продукції, популярність якої серед покупців зростає, заявлене позначення стало відомим широкому колу споживачів та стійко асоціюється виключно із особою апелянта.

Також у поданому запереченні апелянт скоротив перелік товарів та просить зареєструвати торговельну марку «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № т 2018 20618 відносно наступних товарів 09 класу МКТП: «аудіо, відеоприймачі, акустичні пристрої зв'язку, гучномовці, рупори до гучномовців, звукові сигнальні пристрої, звуковідтворювальна апаратура, звукозаписувальні апарати, звукопередавальні апарати, звукопроводи, підсилювачі, мідний дріт в ізоляції, мікрофони, мікшерні пульти, сабвуфери».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 03.08.2020 та зареєструвати позначення «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № т 2018 20618 відносно скороченого переліку товарів 09 класу МКТП.

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



Заявлене позначення «» представляє собою словесно-графічну композицію, в якій словесний елемент «SKY SOUND» виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці та розміщений у прямокутнику. Над словесним елементом розташований зображувальний елемент у вигляді стовпчиків еквалайзера різної висоти. Позначення заявлено на реєстрацію у синьому, білому та блакитному кольорах відносно товарів 09 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення Мінекономіки та відповідність заявленого позначення «SKY SOUND, 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»<sup>1</sup> (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 20.09.1997 № 72, зі змінами (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.

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. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

З метою оцінки обставин використання заявленого позначення на відповідному ринку товарів/послуг необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах справи, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, а також відомості про інших осіб, які використовують торговельну марку на відповідному ринку товарів та/або послуг, та про обсяги такого використання.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також дослідила наведені джерела мережі Інтернет.

---

<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

Колегія Апеляційної палати встановила, що на ринку України не проводить діяльність компанія із найменуванням «SKY SOUND», яка реалізовує товари 09 класу МКТП. Даний факт підтверджений апелянтом, зокрема, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про відсутність реєстрації відповідної юридичної особи на території України. За результатом проведеного у мережі Інтернет пошуку не виявлено даних про діяльність на території України української чи іноземної компанії із відповідним найменуванням.

Апелянт використовує позначення «SKY SOUND, зобр.» на території України з 2017 року для товарів 09 класу МКТП, зокрема, звукового обладнання.

Для просування та продажу продукції під торговельною маркою «SKY SOUND, зобр.» апелянтом створено та активно використовується веб-сайт <https://sky-sound.com>. Належність зазначеного домену апелянту підтверджується копією оновленого сертифікату про реєстрацію доменного імені [sky-sound.com](https://sky-sound.com) від Національного реєстратора доменних імен «імена.іа» дійсного до 24.03.2022.

Статистика відвідування споживачами сайту <https://sky-sound.com>, надана апелянтом за даними сервісу Google Аналітика, свідчить про його високий рейтинг серед споживачів, а саме: за період з 01.05.2020 до 29.04.2021 всього зафіксовано 108 486 користувачів сайту. Апелянт проводить популяризацію свого веб-сайту за допомогою контекстної реклами, зокрема у пошуковій системі Google, внаслідок чого зазначений ресурс за період з 01.05.2020 до 29.04.2021 відвідало 60 789 користувачів.

Відповідно до пункту 4 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» виробником визнається суб'єкт господарювання, який виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар.

Апелянт є виробником та продавцем товарів 09 класу МКТП під торговельною маркою «SKY SOUND, зобр.». Продукція, яку реалізовує апелянт на території України, виробляється на його замовлення на заводах у Китаї. Цей факт підтверджений копіями рахунків-фактур (інвойсів) на поставку товарів та пакувальних листів за 2017-2021 роки, в яких зазначено, що виробником товарів (продавцем, експортером) є компанія «JheJiang NaoYuan Electronic Technology CO., LTD (China), а замовником (покупцем, вантажоодержувачем, імпортером) Sky Sound (Ukraine). В якості доказів реалізації апелянтом зазначеної продукції на території України в період з 2017 до 2021 року надано копії видаткових накладних, де постачальником зазначено ФОП Підпригора В.Г., фотографії продукції, рекламних матеріалів та сторінок соціальних мереж апелянта.

За результатами дослідження зазначених документів, колегія Апеляційної палати зробила висновок, що внаслідок тривалого та інтенсивного використання позначення «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № т 2018 20618 стало впізнаваним серед споживачів відносно особи апелянта і не може асоціюватись з товарами іншого виробника. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що в процесі використання заявленого позначення відносно скороченого переліку товарів 09 класу МКТП не буде існувати небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні дані, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянта вмотивованими і дійшла висновку про наявність підстав для 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 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 Підпригори Володимира Григоровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 03.08.2020 про відмову в реєстрації знака «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № т 2018 20618 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «SKY SOUND, зобр.» за заявкою № т 2018 20618 відносно скороченого переліку товарів 09 класу МКТП: «аудіо, відео приймачі; акустичні пристрої зв'язку; гучномовці; рупори до гучномовців; звукові сигнальні пристрої; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписувальні апарати; звукопередавальні апарати; звукопроводи; підсилювачі; мідний дріт в ізоляції; мікрофони; мікшерні пульти; сабвуфери».

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

Т.В. Терехова

Члени колегії

О.В. Саламов

Ю.В. Громова