

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
07.06.2022 № 99-Н/2022

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

25 січня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 29.07.2021 № Вн-136-Р/2021 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Громової Ю.В., Дідушко І.О. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Горещького Юрія Миколайовича, Пінчука Юрія Володимировича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) від 27.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588.

Представник апелянтів - Рудий Т.Г.
Представник Укрпатенту - Бабенко Т.М.

Заперечення апелянтів - Горещького Юрія Миколайовича, Пінчука Юрія Володимировича 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.

Апелянти не погоджуються з рішенням Укрпатенту від 27.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 09 класу та споріднених до них товарів 20 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку: є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє

товар; є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними торговельними марками «ИНТЕЛ» за свідоцтвом № 7452, «INTEL» за свідоцтвом № 7935, «INTEL» за свідоцтвом № 26229 та комбінованою торговельною маркою «intel» за свідоцтвом № 86838, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Інтел Корпорейшн щодо таких самих та споріднених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та торговельними марками «INTEL», «ИНТЕЛ», визнаними добре відомими в Україні на ім'я Інтел Корпорейшн за рішенням Господарського суду м. Києва від 19.07.2006.

Апелянти провели порівняльний аналіз торговельних марок за ознаками схожості та зазначають, що позначення, які протиставляються, відрізняються за фонетикою, оскільки мають різну кількість звуків, складів, різні наголоси, що впливає на їх вимову і сприйняття. За графічною ознакою торговельні марки відрізняються шрифтом, зображувальним елементом та загальним зоровим враженням. За семантикою заявлене позначення означає «інтелектуальне мистецтво заліза», тобто має інше поняття ніж протиставлені торговельні марки.

Апелянти також проаналізували перелік товарів 09 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, та зазначають, що товари не є спорідненими, враховуючи те, що позначення займають окремі господарські ланки і орієнтовані на різні сегменти споживачів.

Апелянти зазначають, що Пінчук Ю.В. є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-ИНТЕЛЛ» (далі - ТОВ «АРТ-ИНТЕЛЛ»), що зареєстроване 06.10.2016. Заявлене позначення «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588 є відображенням фірмового (комерційного) найменування ТОВ «АРТ-ИНТЕЛЛ» літерами англійської мови.

Апелянти вказують, що ТОВ «АРТ-ИНТЕЛЛ» пропонує інноваційні рішення за рахунок ефективних ІТ-систем, зокрема, зберігання даних, персональні системи у вигляді електронних пристроїв, інформація про які розміщена на офіційному вебсайті товариства <http://art-intell.com.ua/> та інших сайтах мережі Інтернет. В той час як компанія Intel Corporation є лідером своєї галузі у виробництві мікропроцесорів, процесорів для персональних комп'ютерів.

Апелянти зазначають, що заявлене позначення відоме певному колу споживачів, набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання та не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками, власником яких є Intel Corporation і не буде вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано такі документи:

1. Витяг з сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АРТ-ИНТЕЛЛ».
2. Роздруківки з вебсайту ТОВ «АРТ-ИНТЕЛЛ» <http://art-intell.com.ua/>.
3. Приклади використання заявленого позначення.
4. Роздруківки результатів пошукової системи Google.
5. Роздруківки з вебсайту компанії Intel Corporation.

Ураховуючи наведене, апелянти просять задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 27.05.2021 та зареєструвати позначення «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588 для заявленого переліку товарів 09 та 20 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи 02.12.2019 компанією Інтел Корпорейшн було подано мотивоване заперечення (№ РМТ-зар-114 від 29.11.2019) проти заявки № т 2019 14588 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявників від 07.02.2020 на заперечення та відповіді від 15.05.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 01.03.2021 № 25888/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, експертом встановлено, що заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 09 класу МКТП та споріднених до них товарів 20 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

1. є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

«Intel Corporation - найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, найбільш відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів. Заснована у 1968 році як Integrated Electronics (англ. інтегрована електроніка), розташовується у Санта Кларі, США. Інтел також виробляє процесори для вбудованих систем та інших приладів, які відносяться до комунікацій та новітніх технологій. Заснована піонерами напівпровідників Робертом Нойсом та Гордоном Муром, спочатку була відома тільки інженерам та технологам, проте вдала рекламна кампанія «Intel Inside», проведена у 1990-х, зробила її, та її процесори Pentium практично загальнозживаними словами».

«Корпорация Intel неустанно работает над тем, чтобы раскрыть потенциал данных. Это позволит создать более мощные и эффективные сети. Мы разрабатываем решения для преодоления самых серьезных вызовов, стоящих перед нашими клиентами, с помощью надежных вычислительных технологий от облака до периферии».

Марковані заявленим позначенням товари можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з вищезазначеним виробником, а саме з компанією Інтел Корпорейшн (US), що насправді не відповідають дійсності.

2. є схожим настільки, що його можна сплутати з:

1) словесною торговельною маркою «ИНТЕЛ» (свідоцтво № 7452 від 25.12.1996 заявка № 128953/SU від 05.12.1990),

- словесною торговельною маркою «INTEL» (свідоцтво № 7935 від 25.04.1997 заявка № 119681/SU від 05.03.1990),
 - словесною торговельною маркою «INTEL» (свідоцтво № 26229 від 15.08.2002 заявка № 98072877 від 22.07.1998),
 - комбінованою торговельною маркою «intel» (свідоцтво № 86838 від 25.01.2008 заявка № m 2005 16025 від 23.12.2005),
- раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Інтел Корпорейшн (US) щодо таких самих та споріднених товарів 09 класу МКТП;
- 2) торговельними марками «INTEL», «ИНТЕЛ» відносно Інтел Корпорейшн (US), що визнані добре відомими в Україні з 25.07.1997 рішенням Господарського суду м. Києва від 19.07.2006 у справі № 21/292, яке набрало законної сили 04.12.2006, з урахуванням ухвали цього суду 04.03.2011.


<https://uk.wikipedia.org/wiki/Intel>

<https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/company-overview/company-overview.html>

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого Укрпатентом прийнято рішення від 27.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2019 14588.

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-30000/2021 від 23.07.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 14588 та встановила наступне.


Заявлене комбіноване позначення  складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент утворений трьома словами – «art», «intell», «ferrum», перші два слова написані через дефіс, які виконані стандартним шрифтом курсивом заголовними літерами латинського алфавіту. Зображувальний елемент розміщений перед словесним і представлений у вигляді стилізованої кнопки включення/виключення комп'ютера. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 20 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ИНТЕЛ** за свідоцтвом № 7452 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **INTEL** за свідоцтвом № 7935 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 класу МКТП.

INTEL

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом № 26229 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09, 16 класів та послуг 38, 42 класів МКТП.

Протиставлена комбінована торговельна марка  за міжнародною реєстрацією № 86838 складається зі словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «intel» виконаний оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Зображувальний елемент виконаний у вигляді овалу, що обрамляє словесний елемент. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **INTEL**, яка визнана добре відомою в Україні відносно «Інтел Корпорейшн» (США) для товарів 09, 16, 25, 28 класів МКТП та послуг 36, 38, 40, 41, 42 класів МКТП, станом на 25.07.1997, виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлена словесна торговельна марка **ИНТЕЛ**, яка визнана добре відомою в Україні відносно «Інтел Корпорейшн» (США) для товарів 09, 16, 25, 28 класів МКТП та послуг 36, 38, 40, 41, 42 класів МКТП, станом на 25.07.1997, виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ART-INTELL FERRUM, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзаців другого та третього 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, а також знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є

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.

Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхилити або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно з пунктом 1 статті 4 Спільної рекомендації про положення щодо охорони добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу про охорону промислової власності та Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Спільна рекомендація), знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака.

Згідно з пунктом 2 цієї статті якщо національне законодавство дозволяє третім особам заперечувати проти реєстрації знака, то підставою для такого заперечення є суперечливість з добре відомим знаком відповідно до пункту 1 (а) статті 4 Спільної рекомендації.

Цим пунктом також визначено, що знак суперечить добре відомому знаку, якщо цей знак або його суттєва частина є відтворенням, імітацією, перекладом або транслітерацією добре відомого знака, що може призвести до сплутування у разі, якщо цей знак використовується або заявлений на реєстрацію, або зареєстрований для товарів і/або послуг, що є тотожними або схожими з товарами і/або послугами, для яких використовується добре відомий знак.

При цьому охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

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 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Відповідно до пункту 4.3.2.9 Правил позначення, заявлено як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, обумовлена схожістю звучання спільного словесного елемента «INTELL», «ИНТЕЛ», «INTEL», що входить до складу усіх порівнювальних позначень.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками видом шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), крім торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 86838, алфавітом, крім торговельної марки, визнаної добре відомою за рішенням суду та торговельної марки за свідоцтвом № 7452, а відрізняється зображувальним елементом заявленого позначення. При цьому, досліджувані позначення створюють загальне враження схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислових значень.

Колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Багатомовний онлайн словник АBBYY Lingvo Live не містить дослівного перекладу з англійської мови словосполучення «art-intell». Слово «ART» [ɑ:t] перекладається з англійської мови і має різне значення, зокрема, «мистецтво, уміння, майстерність». Слово «intell» не має перекладу, а є скороченням від слова «intellectual» - «інтелектуальний, розумний».²

«Залізо, ф́ерум (хімічний знак - Fe, лат. ferrum) - хімічний елемент з атомним номером 26, що належить до 8-ї групи, 4-го періоду періодичної системи хімічних елементів».³

² <https://www.lingvolive.com/en-us>

³ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE>

«Железо - аппаратное обеспечение (комплектующие) устройств (например, компьютеров, ноутбуков или смартфонов)».⁴

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки схожі за семантичною ознакою, завдяки спільному словесному елементу «INTELL», «ИНТЕЛ», «INTEL», що входить до складу усіх порівнювальних позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 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 товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 09 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є такими самими та спорідненими.

Разом з тим, товари 20 класу МКТП заявленого позначення, а саме: «браслети ідентифікаційні неметалеві; виставкові стенди; ідентифікаційні таблички неметалеві; картотечні шафи (меблі); контейнери неметалеві (для зберігання, перевезення); меблеві полиці; меблі металеві; полиці для зберігання; полиці для картотечних шаф; стелажі (меблі); столи консольні; столи металеві; столики на коліщатах для комп'ютерів (меблі); шафи; шафи для документів» не є спорідненими з товарами 09 класу МКТП протиставлених торговельних марок.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2019 14588 позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами України № 7452, № 7935, № 26229, міжнародною реєстрацією № 86838, та торговельними марками, що визнані добре відомими в Україні, відносно товарів 09 класу МКТП.

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, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

⁴ <https://ravesli.com/slovar-programmista-sleng-kotoryj-dolzhen-znat-kazhdyj-koder/#toc-5>

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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення визнається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, яке 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «ART-INTELL FERRUM, зобр.», таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, звернувшись до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних в мережі Інтернет.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що Пінчук Ю.В., який є одним з апелянтів, є засновником ТОВ «АРТ-ІНТЕЛЛ». На вебсайті ТОВ «АРТ-ІНТЕЛЛ» <http://art-intell.com.ua/> міститься інформація про те, що компанія має у своєму розпорядженні цілу низку інноваційних рішень, які дозволяють успішно вирішувати будь-які складні та нестандартні завдання клієнта з поправкою на специфіку його бізнесу.

На сайті зазначено, що компанія пропонує системи зберігання даних, персональні системи у вигляді електронних пристроїв, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення для ІТ-управління, серверну інфраструктуру. Будь-які інші відомості про діяльність та продукти ТОВ «АРТ-ІНТЕЛЛ» в розділах «КАТАЛОГ», «АКЦІЇ», «НАШІ ПАРТНЕРИ» відсутні. При цьому, на вебсайті <http://art-intell.com.ua/> використовується позначення «ART-INTELL».

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом також надано фото візитівок, календаря за 2021 рік, пристрою, які марковані заявленим позначенням, роздруківки сторінок з пошукової системи Google.

При пошуковому запиті в мережі Інтернет за словами «art-intell ferrum», «арт-інтелл феррум», ТОВ «АРТ-ІНТЕЛЛ» наявні посилання на сайти <https://youcontrol.com.ua/catalog/>, <https://vkursi.pro/card/tov-art-intell> тощо, з інформацією про реєстраційні дані компанії та на офіційний вебсайт ТОВ «АРТ-ІНТЕЛЛ» <http://art-intell.com.ua/>.

За результатами дослідження відомостей мережі Інтернет та матеріалів апеляційної справи колегія Апеляційної палати не виявила достатніх доказів використання позначення «ART-INTELL FERRUM, зобр.» до дати подання заявки № м 2019 14588 (20.06.2019) та набуття ним відомості серед споживачів саме стосовно апелянтів.

В той же час, за матеріалами апеляційної справи та інформації мережі Інтернет, Intel Corporation – найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв, відома як розробник та виробник x86-серії мікропроцесорів, процесорів для IBM-сумісних персональних комп'ютерів, яка заснована у 1968 році. 12 грудня 1993 року зареєстровано представництво корпорації Intel в Україні.⁵

На вебсайті компанії Intel Corporation представлена інформація про її продукти, марковані, в тому числі, торговельними марками «Intel», та торговельними марками до складу яких входить елемент «Intel», що поділені за категоріями: «Процессоры, система и устройства, серверная продукция, FPGA и программируемые устройства, структурированные интегральные схемы ASIC, наборы микросхем, графические процессоры, память и хранение данных, беспроводные решения, продукция для сетей Ethernet, технологии Intel».⁶

Компанія Intel Corporation проводить освітні ініціативи, в тому числі, в Україні. Зокрема, Intel® ISEF^{7 8}, Intel® «Навчання для майбутнього», програма Intel® «Шлях до успіху», програма Intel® «1 учень - 1 комп'ютер».⁹

Новини про діяльність компанії Intel Corporation публікуються на українських новинних та спеціалізованих інформаційних ресурсах, зокрема: <https://itc.ua/>, <https://ain.ua>, <https://tech.24tv.ua/>. Продукція компанії Intel Corporation представлена на вебсайтах мереж магазинів техніки, електроніки, та комп'ютерної техніки, зокрема: <https://www.mojo.ua/ua/>, <https://comfy.ua/ua/>, <https://y.ua/uk/>, <https://www.foxtrot.com.ua/uk>, <https://allo.ua/>, <https://www.citrus.ua/>, <https://itmag.ua/>, <https://epicentrk.ua/>, <https://rozetka.com.ua/ua/>, <https://brain.com.ua/ukr/>.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що наведені джерела та матеріали свідчать про відомість компанії Intel Corporation серед споживачів та набуття нею репутації одного з найбільших виробників якісних

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/Intel>

⁶ <https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/company-overview/company-overview.html>

⁷ <https://isef.space/about-isef.html>

⁸ <http://intel.ipt.kpi.ua/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/>

⁹ <http://vnz.org.ua/novyny/osvita/5262-kompanija-intel-pidvela-pidsumky-10-richchja-realizatsiyi-mizhnarodnyh-osvitnih-program-v-ukrayini>

електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів, які широко представлені на ринку України.

Крім того, компанія Інтел Корпорейшн (Intel Corporation) є власником зареєстрованих в Україні торговельних марок, що містять елемент «INTEL» та «ИНТЕЛ» за свідоцтвами № 7452, № 7935, № 10426, № 10427, № 19546, № 25888, № 26229, № 28012, № 34143, № 51090, № 73664, № 80354, № 86838, № 88497, № 122843, № 122895, № 295881, № 288430, № 203789, № 292025, № 187793, № 206456, № 213153 та міжнародних реєстрацій № 888112, № 960058, № 1178861 відносно товарів 09, 10, 14, 16, 25, 28, класів та послуг 38, 41, 42, 45 класів МКТП. Крім того, торговельні марки «INTEL», «ИНТЕЛ» за рішенням Господарського суду м. Києва визнані добре відомими в Україні з 25.07.1997 відносно Інтел Корпорейшн (US) для товарів 09, 16, 25, 28 класів та послуг 36, 38, 40, 41, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом «In Юре», 1999).

Використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи.

Внаслідок активного та тривалого використання на території України компанією Intel Corporation торговельної марки «Intel» вона набула високої розрізняльної здатності ідентифікувати товари саме цієї компанії.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення «ART-INTELL FERRUM, зобр.», як торговельної марки для маркування товарів 09 класу МКТП, існує небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Таке використання може викликати у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів, а саме, компанії Intel Corporation. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю відомої компанії Intel Corporation, що насправді не відповідає дійсності.

При цьому, колегія Апеляційної палати зазначає, що матеріали апеляційної справи та інформація мережі Інтернет не доводять, що використання заявленого позначення відносно товарів 20 класу МКТП вказуватиме на зв'язок цих товарів із власником добре відомої торговельної марки компанією Intel Corporation і таким використанням її інтересам буде завдано шкоди.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини та відомості у наданих апелянтами

документах, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588 відносно товарів 09 класу МКТП, визначені пунктами 2, 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку експертизи та відповідно в рішенні Укрпатенту правомірно і вмотивовано.

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 Горецького Юрія Миколайовича, Пінчука Юрія Володимировича задовольнити частково.

2. Рішення Укрпатенту від 27.05.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України торговельну марку «ART-INTELL FERRUM, зобр.» за заявкою № т 2019 14588 відносно заявлених товарів 20 класу МКТП.

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.П.Салфетник

Члени колегії

Ю.В.Громова

І.О.Дідушко