

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
28.11.2024 № 214/2024



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

29 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 01.08.2024 № Р-АП/13-24, у складі головуючого Терехової Т. В. та членів колегії Попова В. В., Марчевської Ю. О., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення апелянта – Кавасакі Дзюкогьо Кабусікі Кайся (діюча як Кавасакі Хеві Індастріз, Лтд.) (JP) (далі – Kawasaki) проти рішення від 10.02.2022 про реєстрацію торговельної марки «JETSKI» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2020 18372 від 01.10.2020, заявник – Колганов О. Є.

Представники апелянта – Шпакович Т. І., Погребна О. П.
Заявник – Колганов О. Є.
Представник УКРНОІВІ – Соколік Ж. А.

Заперечення апелянта – Kawasaki, подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ про реєстрацію торговельної марки «JETSKI» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2020 18372, і вважає, що заявлене позначення відносно усіх заявлених послуг 37, 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону, а саме: є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо походження послуг та особи, яка надає послуги; заявлене позначення подано з порушенням прав іншої особи (підпункт «в» пункту 1 статті 19 Закону).

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Позначення «JETSKI» є назвою продукту та зареєстрованою торговельною маркою апелянта – компанії Кавасакі Дзюкогьо Кабусікі Кайся (діюча як Кавасакі Хеві Індастріз, Лтд.), японської корпорації, заснованої у 1896 році паном Кавасакі Вьодзо. На сьогодні компанія є одним із найбільших промислових концернів у світі та спеціалізується на виробництві мотоциклів, гідроциклів, тракторів, потягів, деталей для літаків.

Діяльність компанії охоплює різні галузі, серед яких: суднобудування, виробництво рейкового рухомого складу, авіабудування, космічні апарати, інфраструктурне будівництво, промислові роботи, мотобудування.

Апелянт зазначає, що торговельна марка «JETSKI» вперше з'явилася на світовому ринку в 1973 році з продуктом Stand-up Kawasaki Jet Ski, першим комерційно успішним гідроциклом. Протягом 16 років гідроцикли, марковані торговельною маркою «JETSKI», залишалися єдиним успішним продуктом у своєму сегменті.

Апелянт має правову охорону торговельної марки «JETSKI» у багатьох країнах, зокрема, Канаді, Швейцарії, США, Новій Зеландії, Австралії та країнах Європейського Союзу.

Апелянт підкреслює, що активно використовує оригінальний логотип «**JETSKI**» у незмінному вигляді протягом щонайменше 28 років, і зазначає, що у такому вигляді була зареєстрована торговельна марка у 1994 році (національна реєстрація Франції № 94539069 від 06.10.1994).

Також апелянт є власником торговельної марки «JETSKI» за міжнародною реєстрацією № 1158935 відносно товарів 12 класу МКТП, якій надано правову охорону в Україні з 21.12.2020.

На ринку України продукція апелянта представлена в мережі інтернет-магазинів, серед яких: «Авто Віа», «Auto Ria», «AutoMoto», «Engine Market», «Motofoks».

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що продукція під торговельною маркою «JETSKI» добре відома на світовому ринку та на ринку України, і, у разі використання схожого позначення за заявкою № т 2020 18372 щодо заявлених послуг, існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка надає будь-які послуги, включаючи заявлені послуги 37, 39 класів МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1158935 за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками та вважає, що вони є практично тотожними.

Також, апелянт проаналізував заявлені послуги 37, 39 класів МКТП і вважає, що ці послуги пов'язані з товарами 12 класу МКТП, відносно яких апелянт має правову охорону на території України.

З огляду на зазначене, є висока ймовірність сприйняття заявленої торговельної марки і торговельної марки апелянта як позначень одного відомого виробника, що не відповідає дійсності.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи (у копіях):

- стаття з вільної енциклопедії «Вікіпедія» з інформацією про компанію Kawasaki Heavy Industries, Ltd. та гідроцикли, що маркуються торговельною маркою «JETSKI»;

- скриншот сторінок вебсайту <https://www.kawasaki.com/en-us/> з інформацією про продукцію апелянта під торговельною маркою «JETSKI»;

- витяг з бази даних WIPO щодо міжнародної реєстрації № 1158935;

- бібліографічні дані реєстрацій торговельної марки «JETSKI» у Європейському Союзі та національних реєстрацій у США, Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлі, Франції;

- витяги з рекламних каталогів апелянта, де зображені різні моделі водних мотоциклів під торговельною маркою «JETSKI» за 2012-2020 роки;

- скриншоти сторінок вебсайтів <https://motofoks.com.ua>, <https://auto.ria.com>, <https://kawasaki.kh.ua>, <https://automoto.ua>, <https://engine-market.ua>, на яких до продажу пропонується продукція апелянта, а саме водний мотоцикл під торговельною маркою «JETSKI»;

- приклади перекладу словесних елементів «jet» та «ski» в онлайн-словнику <https://multitrans.com>;

- приклад тлумачення поняття «Jet Ski» в онлайн-словнику <https://ahdictionary.com>;

- витяги з декларації Міжнародної ради асоціацій морської індустрії (International Council of Marine Industry Associations) та з офіційної публікації 2019 року Олімпійської ради Азії з частковим перекладом українською мовою, де наводиться зміст поняття «JETSKI».

23.09.2024 за № Вх-39366/2024 апелянтом надані додаткові матеріали до заперечення, які свідчать про реалізацію продукції апелянта під торговельною маркою «**JETSKI**» в Україні (у копіях): зведена таблиця із зазначенням обсягів продажів; копії рахунків, що підтверджують продаж продукції в Україні; інформація щодо моделей продукції апелянта, які були придбані в Україні; скриншоти з офіційного сайту апелянта в Україні (<https://www.jetski.ua>) з інформацією про продукцію.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення від 10.02.2022 про реєстрацію торговельної марки «JETSKI» відносно частини товарів і послуг

за заявкою № м 2020 18372 та відмовити в реєстрації торговельної марки «JETSKI» відносно всього заявленого переліку послуг 37, 39 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ 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 експертизи проти заявки № м 2020 18372 було подане мотивоване заперечення Kawasaki від 15.01.2021 (№ Вх-1522/2021 від 15.01.2021) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № м 2020 18372, заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення експертизи від 27.04.2021 (Вих. № 50234/ЗМ/21) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно частини переліку товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення «JETSKI»:

1) для частини послуг 37 класу МКТП, які входять до узагальнюючих понять «технічне доглядання і лагодження транспортних засобів» та частини послуг 39 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «транспортне перевезення», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу).

«JET SKI» – зареєстрована торговельна марка компанії «Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha» (що торгує як «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.»), а також назва гідроциклів, які вперше з'явилися на світовому ринку в 1973 році і впевнено залишаються лідером на ринку відповідної продукції».

Україна входить до числа країн, у яких відома продукція компанії «Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha» (що торгує як «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.»), маркована заявленим позначенням.

2) для частини послуг 37 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття «будування», є таким що може ввести в оману споживачів щодо діяльності компанії «Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha» (що торгує як «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.»).

«Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» – це японська корпорація зі штаб-квартирами в містах Кобе та Токіо, яку було створено паном Кавасакі Сьодзо у 1896 році. Спочатку компанія займалась суднобудуванням, але на даний час її основні товари – це мотоцикли і мотовсюдиходи, гідроцикли, трактори, потяги, двигуни, деталі для літаків Boeing, Embraer та Bombardier Aerospace.

Також компанія «Kawasaki» спеціалізується на прокладанні тунелів, як на внутрішньому ринку, так і на міжнародному рівні, займається спорудженням

сталевих конструкцій, мостів, наземних резервуарів з подвійними стінами для зберігання газу, а також підземних резервуарів для зберігання, висувних дахів.

На сьогодні компанія Kawasaki є одним з найбільших у світі промислових концернів, багатонаціональною корпорацією з більш ніж 50 холдингами (фабрики, дистриб'юторські центри, відділення з маркетингу та продажу), включаючи 100 компаній у Японії та по всій земній кулі, усі разом вони формують провідну у світі промислову та технологічну бізнес-групу.

Послуги, що надаються з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідає дійсності.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення Kawasaki, експерт дійшов висновку про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно частини переліку заявлених послуг.

На підставі висновку експертизи від 09.02.2022 № 33220/ЗМ/22 про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг за результатами кваліфікаційної експертизи, прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «JETSKI» за заявкою № т 2020 18372 відносно частини заявлених послуг 37, 39 класів МКТП.

У відзиві на заперечення та під час засідання заявник, Колганов О. Є., не погодився з доводами апелянта і стверджував, що позначення «JETSKI» є терміном, який в усьому світі використовується як загальна назва для водних мотоциклів.

Заявник наводить декілька прикладів використання цього позначення. На міжнародних платформах, таких як «TradeMe», продаються різні моделі гідроциклів під категорією «jetski». Існують також рейтинги техніки від світових видань, у яких, наприклад, гідроцикл під торговельною маркою «Yamaha» описується як «дуже інтуїтивний jetski». Крім того, в Україні зареєстрована «Федерація Jetski України».

Виходячи з вищенаведеного, заявник стверджує, що позначення «JetSki» є загальноприйнятою назвою для водних мотоциклів, асоціюється з цією категорією техніки в цілому, а не лише з продукцією конкретного виробника.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 11 і 12 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-22747/2022 від 15.07.2022), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-39366/2024 від 23.09.2024), копіях матеріалів заявки № т 2020 18372, письмових поясненнях заявника (№ Вх-4380-Е/2023 від 24.02.2023), та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2020 18372 (дата подання заявки 01.10.2020) позначення «JETSKI», виконано оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 37, 39 класів МКТП.

JETSKI

Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2020 18372.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацами п'ятим і шостим пункту 2 статті 6 Закону, та зазначає наступне.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються торговельні марки, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону не реєструються торговельні марки, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил¹ 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.

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеки введення в оману споживача.

Таким чином, позначення може ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару. Зокрема, небезпека введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати, якщо позначення містить або повністю складається з елементів, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує такі позначення, викликати високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок диверсифікації діяльності вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Якщо заявлене позначення містить або відтворює у своїх суттєвих елементах торговельну марку, яка тривалий час і у значних обсягах використовувалась іншою особою в Україні та за кордоном до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може виникати також і щодо неспоріднених товарів або послуг у разі, якщо використання заявленого позначення буде вказувати на зв'язок між такими товарами і послугами та власником торговельної марки.

Зрештою, використання торговельної марки іншою особою без належної підстави може завдати шкоди інтересам її власника, якщо таке використання негативно впливатиме на розрізняльні ознаки чи репутацію торговельної марки і/або надаватиме неправомірну вигоду іншій особі.

Заявлене за заявкою № т 2020 18372 позначення «JETSKI», подано на реєстрацію відносно послуг 37, 39 класів МКТП. Відповідно до рішення НОІВ від 10.02.2020 позначенню надано правову охорону відносно частини заявлених послуг, а саме:

37 клас МКТП – буріння глибоких нафтових або газових свердловин; буріння свердловин; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування печей; встановлювання і

ремонтів пожежної сигналізації; встановлення і ремонтів пристроїв для кондиціонування повітря; встановлення і ремонтів телефонів; встановлення і ремонтів холодильного обладнання; встановлення кухонного обладнання; встановлення риштовань; встановлення та ремонтів обладнання для захисту від повеней; встановлення, технічне обслуговування і ремонтів комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлення, технічне обслуговування і ремонтів машин; встановлення, технічне обслуговування та ремонтів офісних машин та обладнання; гостріння ножів; дезінфікування; добування копалин; доглядання, чищення і ремонтів вичиненої шкіри; доглядання, чищення і ремонтів хутра; забезпечення інформацією щодо ремонтування; знесення будівель; знищення шкідників, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; клепація; лакування; налаштування музичних інструментів; оббивання меблів; очищення димоходів; перезаправлення тонер-картриджів; перезаправлення чорнильних картриджів; поновлення одягу; послуги електриків; послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з гідравлічного розриву пластів; послуги з розроблення кар'єрів; послуги з утримування будинків (послуги з прибирання); послуги зі створення штучного снігового покриву; послуги із зарядження акумуляторів стільникових телефонів; прання; прання білизни; прання білизни в пральнях; прасування білизни; пресування одягу; прибирання вулиць; прибирання снігу; прокат дренажних насосів; прокат посудомийних машин; прокат пральних машин у пральнях; прокат сушильних машин для посуду; прокат чистильних машин; протикорозійне оброблення; ремонтів взуття; ремонтів годинників; ремонтів електропередавальних ліній; ремонтів і технічне обслуговування кінопроекторів; ремонтів насосів; ремонтів оббивки меблів; ремонтів одягу; ремонтів парасольок від дощу; ремонтів парасольок від сонця; ремонтів секретних замків; ремонтів фотоапаратів; реставрування меблів; реставрування музичних інструментів; реставрування творів мистецтва; ремонтів складів; технічне обслуговування трубопроводів; стерилізування медичних інструментів; сухе чищення; електричні послуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтів кімнат-сейфів; технічне обслуговування і ремонтів пальників; технічне обслуговування і ремонтів сейфів; технічне обслуговування меблів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування заводів в електричному устаткуванні; фарбування або ремонтів знаків; чищення будівель (внутрішні); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); чищення вікон; чищення і ремонтів бойлерів; чищення одягу; чищення пелюшок; чищення пемзою; чищення піском;

39 клас МКТП – водопостачання; забезпечення інформацією щодо послуг зі зберігання; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання багажу; зберігання на складах; зберігання товарів; зберігання; збирання вторинної

сировини (перевезення); наповнювання торговельних автоматів; обгортання товарів; орендування складів; пакування товарів; зберігання відходів; зберігання сміття; перенесення вантажу; підводне рятування майна; попереднє замовляння подорожей; послуги з керування дронами цивільного призначення; послуги з розливання у пляшки; послуги щодо рятування майна; прокат водолазних дзвонів; прокат водолазних костюмів; прокат електричних шаф для вина; прокат камер для заморожених харчів; прокат контейнерів для зберігання; прокат морозильних камер; прокат холодильників; розвантажування вантажів; розподіляння води; розподіляння електричної енергії; розподіляння енергії; транспортування трубопроводами; упакування подарунків; фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях; франкування пошти.

Для визначення того, чи може заявлене позначення «JETSKI» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

За результатами дослідження матеріалів справи колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення відтворює торговельну марку апелянта «**JETSKI**», яка довгий час використовується ним для маркування водних мотоциклів та має правову охорону в багатьох країнах, включаючи Україну.

Зважаючи на те, що заявник у засіданні та у відзиві на заперечення стверджував, що позначення «JetSki» є терміном, який використовується як загальна назва водних мотоциклів і не асоціюється з компанією апелянта, колегія Апеляційної палати вирішила дослідити семантику цього позначення.

Глумачні словники англійської мови надають таке визначення слова «jetski»:

Jet Ski noun uk /'dʒet ,ski:/ us /'dʒet ,ski:/, trademark: a brand name for a type of small water vehicle for one or two people that is moved forward by a fast stream of water being pushed out behind it (торговельна марка, невеликий самохідний транспортний засіб для однієї людини, що нагадує скутер, який ковзає по воді на пласкому кілі і керується за допомогою керма)².

Jet Ski: A trademark for a personal watercraft (торговельна марка для особистого водного транспортного засобу)³.

Jet Ski™ noun /'dʒet ski:/ a vehicle with an engine, like a motorcycle, for riding across water (транспортний засіб з двигуном, як мотоцикл, для їзди по воді)⁴.

Узагальнюючи наведені відомості з інформаційно-довідкових джерел, колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення «JetSki» не є видовою назвою товару, натомість – це торговельна марка персонального водного

² <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english/jet-ski>

³ <https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=jet+ski>

⁴ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/jet-skitm?q=jet+ski>

транспортного засобу, виробленого компанією Kawasaki. Зазначене також підтверджується в наданій апелянтом декларації Міжнародної ради асоціацій морської індустрії та в офіційній публікації 2019 року Олімпійської ради Азії.

Колегією Апеляційної палати також встановлено, що в Україні торговельній марці апелянта «JETSKI» надано правову охорону за міжнародною реєстрацією відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків відносно товарів 12 класу МКТП з 21.12.2020, тобто з дати територіального поширення міжнародної реєстрації № 1158935 на територію України.

Апелянт також має наступні реєстрації торговельної марки «JETSKI» в іноземних державах:

за міжнародною реєстрацією № 1158935, здійсненою 29.11.2012 відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків: в Алжирі, Китаї, Колумбії, Мексиці, Філіппінах, Сінгапурі, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки;

як торговельна марка Європейського Союзу № 000202424 від 28.02.2001 та № 000800565 від 31.07.2000;

та за національною процедурою у США, Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлі, Франції.

Відповідно до відомостей, наданих апелянтом, товари апелянта під торговельною маркою «**JETSKI**» представлені на офіційному сайті апелянта в Україні (<https://www.jetski.ua/>⁵), на якому містяться рекламні матеріали продукції під торговельною маркою «**JETSKI**» за 2006-2023 роки. У каталогах представлена актуальна інформація про різні моделі гідроциклів виробництва Kawasaki, включаючи їх призначення (для розваг, професійних змагань тощо) та технічні характеристики (інформація про двигуни, потужність, максимальну швидкість, об'єм паливного бака, вагу, розміри та інші важливі параметри).

Пошук у мережі «Інтернет» товарів апелянта надає посилання на сайт офіційного дилера апелянта в Україні (<https://kawasaki.kh.ua/>⁶), де представлені моделі водних мотоциклів виробництва Kawasaki, серед яких, «Jet Ski Ultra LX», «Jet Ski Sx-R» та «Jet Ski STX 160».

Гідроцикли компанії Kawasaki під торговельною маркою «JetSki» доступні до продажу в інтернет-магазинах, зокрема: «Motodom»⁷, «Autoline»⁸, «Auto Ria»⁹.

Надані апелянтом документи, а саме: таблиця із зазначенням обсягів продажу та копії рахунків, свідчать про реалізацію продукції апелянта на території України під торговельною маркою «JETSKI», починаючи з 2011 року.

За результатами аналізу наданих апелянтом доказів та інформації з мережі «Інтернет», колегія Апеляційної палати зазначає, що продукція апелянта під

⁵ <https://www.jetski.ua/>

⁶ <https://kawasaki.kh.ua/>

⁷ <https://motodom.ua/ua/motocikli/kawasaki/gidrocikli/>

⁸ <https://autoline.ua/-/prodazh/gidrocikli/Kawasaki/ZXI1100--24030106173726962400>

⁹ https://auto.ria.com/uk/auto_kawasaki_sx_r_36977838.html

торговельною маркою «JETSKI» давно представлена на ринку України, а також за кордоном та стала відома українському споживачу у зв'язку з особою апелянта – компанією Kawasaki до дати подання заявки.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті апелянта <https://global.kawasaki.com/en/index.html>¹¹, компанія Kawasaki відома своєю продукцією мотоциклів, зокрема популярними моделями «Ninja» та «Z», а також гідроциклами «JetSki». Компанія також займається виробництвом суден, включаючи поромні перевізники та швидкісні катери.

У аерокосмічній галузі Kawasaki проектує та виробляє літаки і вертольоти, постачаючи компоненти для таких проєктів, як Boeing 787 і вертольоти BK117. Компанія також розробляє технології для космічної індустрії, включаючи компоненти для ракет і супутників.

У секторі енергетики компанія спеціалізується на виробництві газових і парових турбін, а також на обладнанні для вітрових і сонячних електростанцій. Kawasaki також виготовляє гідравлічні компоненти для будівельної та сільськогосподарської техніки, а також розробляє будівельну техніку, зокрема екскаватори і крани.

У сфері охорони навколишнього середовища компанія розробляє технології для очищення води та переробки відходів, прагнучи зменшити негативний вплив на екологію. Також Kawasaki активно інвестує в дослідження та розробки, зокрема в електрифікацію транспорту та автоматизовані системи.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що внаслідок тривалого використання й відомості на ринку України та у світі, торговельна марка апелянта «**JETSKI**» набула високої розрізняльної здатності (дистинктивності) ідентифікувати товари і послуги саме компанії Kawasaki.

Зважаючи на те, що заявлене позначення «**JETSKI**» є тотожним за звуковою (фонетичною) та смисловою (семантичною) ознаками та схожим за графічною (візуальною) ознакою із торговельною маркою апелянта «**JETSKI**», колегія Апеляційної палати вважає, що поява на ринку України послуг заявника, із використанням цього позначення, може призвести до сприйняття споживачами цих послуг в якості розширення сфери діяльності та асортименту послуг вже відомої їм особи, що насправді не відповідає дійсності.

Як наслідок, використання заявником позначення «JETSKI» як торговельної марки для всіх послуг 37 та 39 класів МКТП, ймовірно, викликатиме в споживача помилкове враження стосовно джерела походження послуг, тобто може ввести в оману щодо надання їх іншою особою. Зокрема, заявлене позначення може породжувати у свідомості споживача помилкові асоціації, пов'язані з діяльністю вже відомої їм компанії Kawasaki.

Підсумовуючи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «JETSKI» не може бути зареєстроване відносно послуг 37, 39 класів

¹⁰ <https://global.kawasaki.com/en/corp/profile/index.html>

¹¹ <https://global.kawasaki.com/en/corp/profile/index.html>

МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, а саме позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Стосовно доводів апелянта щодо недобросовісних дій заявника, а саме, щодо подачі заявки з порушенням прав інших осіб, колегія Апеляційної палати вважає їх такими, що не можуть бути підставою для подання заперечення, а тому вони не беруться колегією до уваги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення НОІВ і 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 економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Кавасакі Дзюкогьо Кабусікі Кайся (діюча як Кавасакі Хеві Індастріз, Лтд.) (JP) задовольнити.
2. Рішення від 10.02.2020 про реєстрацію торговельної марки «JETSKI» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2020 18372 скасувати.
3. Відмовити Колганову О. Є. в реєстрації торговельної марки «JETSKI» за заявкою № т 2020 18372 відносно всіх заявлених послуг 37, 39 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Т. В. Терехова
В. В. Попов
Ю. О. Марчевська

44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/271-24 від 27.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Терехова Т. В. 27.11.2024 14:12
776FF107000000000000
00000000000000000001

44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/271-24 від 27.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Марчевська Ю. О. 27.11.2024
10:53
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A009B4BD900

44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/271-24 від 27.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Попов В. В. 26.11.2024 15:58
7CF1F107000000000000
00000000000000000001