

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

25.12.2024 № 249/2024



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, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

## **Р І Ш Е Н Н Я**

27 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 14.10.2024 № Р-АП/85-24, у складі головуючого Бурмістрової Н. Г. та членів колегії Осмолівської О. С., Павлова Д. О., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення ЙЕТІ Куперс, ЛЛСі (US) проти рішення від 27.10.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709.

Представник апелянта – Карлаш Ю. І.

Представник УКРНОІВІ – Атаманенко О. М.

Заперечення ЙЕТІ Куперс, ЛЛСі (далі – апелянт) 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 в 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. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні

правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт не погоджується з рішенням від 27.10.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх товарів 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є тотожним із торговельною маркою «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1148915, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я YETIGEL INTERNATIONAL (FR) щодо таких самих або споріднених з ними товарів.

Апелянт зазначає, що відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону торговельна марка, що не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Апелянт стверджує, що власник протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1148915 не використовує її на території України протягом останніх п'яти років, зокрема стосовно товарів 21 класу МКТП. Така бездіяльність власника протиставленої торговельної марки є перешкодою для реалізації прав апелянта щодо подальшої реєстрації торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 відносно товарів 21 класу МКТП на своє ім'я.

Тому 02.08.2021 з відповідним позовом апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва, де справі було надано № 910/9450/21.

Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 05.09.2022 у справі за № 910/9450/21 позовні вимоги апелянта про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1148915 на торговельну марку «YETI» задоволено повністю.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надано копію ухвали Господарського суду міста Києва № 910/9450/21 від 02.08.2021.

20.12.2022 (Вх. № 204/2022) апелянтом надано додаткові матеріали до заперечення, а саме:

копію листа від 07.11.2022 (№ Вих-10826/2022) стосовно виконання наказу Господарського суду міста Києва в справі № 910/9450/21;

роздруківку копії витягу від 17.12.2022 з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Мадрид Монітор» щодо статусу протиставленої міжнародної реєстрації торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1148915 в Україні та його частковий переклад.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 27.10.2021 та надати правову охорону в Україні торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 в Україні для всіх товарів 21 класу 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<sup>1</sup> 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 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)<sup>2</sup>.

За результатами кваліфікаційної експертизи 27.10.2021 прийнято рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 відносно всіх заявлених товарів 21 класу МКТП, оскільки зазначена торговельна марка є тотожною із торговельною маркою «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1148915, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я YETIGEL INTERNATIONAL (FR) щодо таких самих або споріднених з ними товарів.

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 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. від 26.01.2022 № 3229/2022), додаткових матеріалах до заперечення (Вх. від 20.12.2022 № 204/2022), письмових поясненнях представника УКРНОІВІ, копії міжнародної реєстрації № 1523709, та встановила таке.

---

<sup>1</sup> Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ, відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

<sup>2</sup> 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 та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації 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.

Заявлена словесна торговельна марка «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 виконана друкованими заголовними літерами латиниці.

Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 21 класу МКТП, а саме: «insulating sleeve holder for bottles, namely, bottle carriers for domestic use; sleeve holder for bottles, namely, bottle carriers for domestic use; neoprene bottle holders, namely, bottle carriers for domestic use; insulating sleeve holder for bottles; sleeve holder for bottles; insulated slings specially adapted for holding bottles; slings specially adapted for holding bottles; insulated bag specially adapted for holding bottles; bag specially adapted for holding bottles; thermal insulated bag for food and beverage with bottle holder; stainless steel non-electric portable coolers».

Протиставлена словесна торговельна марка «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1148915 виконана друкованими заголовними літерами латиниці.

Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 21 класу МКТП, а саме: «household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; hand-operated cleaning instruments; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); porcelain ware; earthenware; bottles; works of art made of porcelain, terracotta or glass; Statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass; toilet utensils or cases; trash cans; glasses (receptacles); tableware, other than knives, forks and spoons; sprinklers, electric devices for attracting and killing insects, brush goods, cleaning brushes for pipes, wires of glass, soap dispensers, buckets, ice buckets, ice cube molds, food refrigeration devices, containing heat exchange fluids, drinking straws, portable coolers, cups, isothermal bags, ices (raw materials) for containers».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до 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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та є схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до

композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленої словесної торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 та протиставленої словесної торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1148915 та дійшла висновку про те, що досліджувані торговельні марки є тотожними за фонетичною, графічною та семантичною ознаками схожості.

Відповідно до пункту 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 (спорідненість) товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід урахувувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У пояснювальних примітках до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів або послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари або послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що, враховуючи вид товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі (виробнику), товари 21 класу МКТП, а саме: «insulating sleeve holder for bottles, namely, bottle carriers for domestic use; sleeve holder for bottles, namely, bottle carriers for domestic use; neoprene bottle holders, namely, bottle carriers for domestic use; insulating sleeve holder for bottles; sleeve holder for bottles; insulated slings specially adapted for holding bottles; slings specially adapted for holding bottles; insulated bag specially adapted for holding bottles; bag specially adapted for holding bottles; thermal insulated bag for food and beverage with bottle holder; stainless steel non-electric portable coolers» торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 є однорідними (спорідненими) з частиною товарів 21 класу МКТП, а саме: «household or kitchen utensils and containers; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); porcelain ware; earthenware; bottles; works of art made of porcelain, terracotta or glass; Statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass; trash cans; glasses (receptacles); tableware, other than knives, forks and spoons; sprinklers, brush goods, buckets, ice buckets, ice cube molds, food refrigeration devices, containing heat exchange fluids, drinking straws, portable coolers, cups, isothermal

bags, ices (raw materials) for containers» протиставленої торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією №1148915.

Стаття 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки.

Розглянувши надані апелянтом матеріали на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва із позовом про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» щодо частини товарів і послуг у зв'язку з невикористанням вказаної торговельної марки протягом п'яти років від дати публікації у офіційному електронному бюлетені НОІВ (далі – Бюлетень) відомостей про міжнародну реєстрацію торговельної марки.

За результатами розгляду справи № 910/9450/21 Господарським судом м. Києва було винесено рішення від 05.09.2022 про задоволення позову ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI», власником якої є YETIGEL INTERNATIONAL, щодо частини товарів і послуг, зокрема, в частині переліку товарів 21 класу МКТП. Рішення набрало законної сили 27.09.2022.

03.11.2022 до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) закладом експертизи направлено повідомлення про припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1148915 на торговельну марку «YETI» за рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 910/9450/21, зокрема, щодо частини товарів 21 класу МКТП, а саме: «household or kitchen utensils and containers; steel wool; unworked or semi-worked glass (except building glass); porcelain ware; earthenware; bottles; works of art made of porcelain, terracotta or glass; Statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass; trash cans; glasses (receptacles); tableware, other than knives, forks and spoons; sprinklers, brush goods, buckets, ice buckets, ice cube molds, food refrigeration devices, containing heat exchange fluids, drinking straws, portable coolers, cups, isothermal bags, ices (raw materials) for containers».

Відомості про часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 1148915 на території України внесено до Міжнародного реєстру ВОІВ та опубліковано в Бюлетені ВОІВ по міжнародним торговельним маркам 2022/48 Gaz від 15.12.2022.

Також відповідно до відомостей Міжнародного реєстру ВОІВ відбулася часткова передача прав щодо міжнародної реєстрації № 1148915 від YETIGEL INTERNATIONAL (FR) до YETI COOLERS, LLC (US) для таких товарів 21 класу МКТП: «household or kitchen utensils and containers; porcelain ware; earthenware; bottles; glasses (receptacles); tableware; buckets, ice buckets, drinking straws, portable coolers, goblets, isothermic bags.». Сповіщення про це опубліковано в Бюлетені ВОІВ по міжнародним торговельним маркам 2024/14 Gaz від 18.04.2024.

Проаналізувавши представлені апелянтом докази та спираючись на виявлені обставини, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідність певної торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки або на дату пріоритету, якщо такий заявлено. Водночас на користь реєстрації заявленої торговельної марки слід урахувувати також обставини стосовно чинності майнових прав інтелектуальної власності на протиставлену торговельну марку, що правомірно склалися після дати подання заявки, а саме відомості про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на торговельну марку за рішенням суду, яке набрало законної сили, і публікація відомостей, що здійснена в Бюлетені та в міжнародному реєстрі ВОІВ.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення та враховуючи наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі (US) щодо надання правової охорони торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 відносно заявлених товарів 21 класу МКТП на території України.

За результатами розгляду заперечення, на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись 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. Задовольнити заперечення Йеті Кулерс ЛЛСі (US).
2. Рішення від 27.10.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 скасувати.
3. Надати правову охорону на території України торговельній марці «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1523709 відносно заявленого переліку товарів 21 класу МКТП.

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

Головуючий колегії  
Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова  
О. С. Осмоловська  
Д. О. Павлов



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/320-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Бурмістрова Н. Г. 24.12.2024  
11:22  
43FVF107000000000000  
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/320-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Осмоловська О. С. 24.12.2024  
10:39  
3FAA9288358EC0030400  
000088BA3900869FD700



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/320-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Павлов Д. О. 24.12.2024 09:58  
4070F107000000000000  
00000000000000000001