

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

25.11.2024 № 209/2024



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>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

21 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.08.2024 № Р-АП/45-24 у складі головуючого Костенко І. А. та членів колегії Ткачук Т. В., Рябоконя В. А. за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі (US) проти рішення про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375.

Представник апелянта – Карлаш Ю. І.

Представник УКРНОІВІ – Гаррідо Л. Ф.

Заперечення ЙЕТІ Кулерс, 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 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. 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 – заперечує проти рішення від 17.06.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 відносно заявлених товарів 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) на території України та зазначає наступне.

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

Тому, 02.08.2021 апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації №1148915 на торговельну марку «YETI» щодо частини товарів і послуг.

Крім цього апелянт звертає увагу на те, що відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 05.09.2022 у справі № 910/9450/21 його позовні вимоги про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 1148915 на торговельну марку «YETI» задоволено повністю.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення НОІВ від 17.06.2021 та надати правову охорону в Україні торговельній марці «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 відносно всіх заявлених 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 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, 17.06.2021 прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 відносно всіх заявлених товарів 21 класу МКТП, оскільки: торговельна марка «YETI V SERIES» не може одержати правову охорону на території України для всіх товарів 21 класу МКТП, тому що є оманливо схожою зі словесною торговельною маркою «YETI» за міжнародною реєстрацією №1148915 від 26.08.2012, яка раніше одержала правову охорону на території України на ім'я YETIGEL INTERNATIONAL (FR) відносно товарів 21 класу МКТП.

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 пункту 11 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 пояснення представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт, як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 17.09.2021 № Вх-37312/2021), копіях матеріалів заявки за міжнародною реєстрацією № 1504375 та встановила наступне.

Заявлена словесна торговельна марка «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці, подана на реєстрацію відносно товарів 21 класу МКТП, а саме: «non-electric portable coolers; stainless steel non-electric portable coolers».

Протиставлена словесна торговельна марка «YETI» за міжнародною реєстрацією №1148915 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. На території України правова охорона надана, зокрема, 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 V SERIES» 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.

При проведенні порівняльного аналізу торговельної марки «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 та протиставленої торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією № 1148915 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що фонетично, семантично та графічно

заявлене позначення та протиставлена торговельна марка створюють загальне враження схожості.

За результатами проведеного порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг. 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, 4.3.2.8 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: «non-electric portable coolers; stainless steel non-electric portable coolers» торговельної марки «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 є однорідними (спорідненими) з частиною товарів 21 класу МКТП, а саме: «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» протиставленої торговельної марки «YETI» за міжнародною реєстрацією №1148915.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою, оскільки воно асоціюється з нею в цілому.

Стаття 6^{quinquies} 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 ЙЕТИ 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: «combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; hand-operated cleaning instruments; toilet utensils or cases; 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».

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.

Проаналізувавши представлені апелянтом докази, 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. При цьому, 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 здійснена в Бюлетені та в міжнародному реєстрі ВОІВ.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення ЙЕТІ Кулерс, ЛЛСі (US) щодо надання правової охорони торговельній марці «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 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.
2. Рішення від 17.06.2021 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 скасувати.

3. Надати правову охорону на території України торговельній марці «YETI V SERIES» за міжнародною реєстрацією № 1504375 відносно заявленого переліку товарів 21 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затвержене 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

І. А. Костенко
Т. В. Ткачук
В. А. Рябоконт



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/260-24 від 21.11.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Костенко І. А. 21.11.2024 14:39
3FAA9288358EC0030400
00009D673A0000A6DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/260-24 від 21.11.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Ткачук Т. В. 21.11.2024 14:08
3FAA9288358EC0030400
000012C33900E9CED700



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/260-24 від 21.11.2024
КЕП (Підписання проєкту):
Рябоконт В. А. 21.11.2024 13:56
51FBF107000000000000
00000000000000000001