

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.05.2018 № 721

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 06.03.2018 № Р/26-18 у складі головуючого Запорожець Л. Г. та членів колегії Добриніної Г. П., Ткаченко Ю. В. розглянула заперечення ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ) проти рішення від 11.01.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284.

Представник апелянта – Міндрул А. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. ВКО/84-18 03.03.2018 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1303284.

Аргументація сторін

Рішення від 11.01.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284 було прийнято на підставі того, що для всіх заявлених товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “KODIAK” за свідоцтвом № 21904, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Дженерал Моторз ЛЛК (US), щодо споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ) не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284 на території України і вважає, що дане рішення прийнято без урахування всіх обставин справи.

Компанія ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) – це чеський виробник автомобілів та двигунів з міста Млада-Болеслав, що з 1991 року належить до автомобільного концерну Volkswagen AG.

У 2009 році компанія випустила 684 226 транспортних засобів. Автомобілі Skoda експортуються до більше, ніж 70-ти країн світу.

Початком історії виробництва автомобілів марки Skoda вважається заснування велосипедного виробництва в кінці 1895 року фірмою Laurin & Klement.

Сьогодні ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) – це один з найпотужніших автомобільних брендів, відомий в усьому світі. Компанія займає міцну позицію на ринках Західної Європи, а також у регіонах, що швидко розвиваються, таких як Центральна Європа та Китайська Народна Республіка. Модельна кампанія та поглиблена інтернаціоналізація дозволили ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) у 2016 році продати більше мільйона автомобілів своїм клієнтам по всьому світу.

Автомобілі компанії Шкода Ауто а.с. широко представлені і в Україні. Зокрема, автомобілі Skoda протягом 2017 року стабільно утримували третє місце на первинному ринку вживаних легкових автомобілів.

Офіційним дистриб'ютором апелянта – ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) в Україні є ТОВ “Єврокар”. Дилерська мережа в Україні охоплює усі найбільші українські міста, зокрема Київ, Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Черкаси, Вінницю, Харків, Полтаву, Суми, Житомир, Луцьк, Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Львів, Мукачеве, Хмельницький, Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернігів тощо.

Таким чином, українські споживачі добре обізнані із продукцією та модельним рядом компанії апелянта – ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.).

Знак “KODIAQ”, охорона якого вимагається на території України, використовується, зокрема для маркування легкових автомобілів компанії – семимісного середньорозмірного кросовера.

За підсумками щорічного конкурсу новий кросовер ŠKODA KODIAQ набрав найбільшу кількість балів, завоювавши титул “Автомобіль року в Чехії 2017”. В абсолютному заліку ŠKODA KODIAQ переміг із великим відривом (139 балів), випередивши Volkswagen Tiguan (92,5 балів) і Volvo V90 (77,5 балів).

В Україні позашляховик під знаком “KODIAQ” виробляють на закарпатському заводі “Єврокар” з 09.03.2017.

Протиставлений знак “KODIAK” використовується Дженерал Моторз ЛЛК (US) як додатковий ідентифікатор модельного ряду автомобілів Chevrolet. Фактично, знак “KODIAK” використовується для вантажних автомобілів

середньої вантажопідйомності, які вироблялися у період з 1980 по 2009 роки. Наразі дана модель не виробляється.

При порівнянні заявленого знака “KODIAQ” та протиставленого знака “KODIAK”, апелянт зазначає, що не дивлячись на наявність певної схожості зазначених знаків, ризик того, що споживач сплутає на ринку автомобільної галузі ці знаки та придбає не той товар є неможливим.

Відповідно до Баз Даних “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг” дія свідоцтва України № 21904 на протиставлений знак “KODIAK” була припинена.

Крім цього, апелянт зазначає, що між апелянтом ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ) та власником протиставленого знака Дженерал Моторз ЛЛК (US) підписано Угоду про співіснування знаків “KODIAQ” та “KODIAK”.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 11.01.2018 та надати правову охорону знаку “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284 відносно усього переліку товарів.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність знака “KODIAQ” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу другого 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 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак **KODIAQ** за міжнародною реєстрацією № 1303284 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Знак заявлено на надання правової охорони на території України відносно товарів 12 класу МКТП: “спортивні автомобілі позашляховики та їх частини, включені у цей клас”.

Протиставлений знак **KODIAK** за свідоцтвом України № 21904 виконаний стандартним, напівжирним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 12 класу МКТП “транспортні засоби та частини до них”.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “KODIAQ” та протиставленого знака “KODIAK” обумовлюється тотожністю звучання початкових частин “KODIA”, схожістю звучання кінцевих літер “Q” та “K”, наявністю співпадаючих звуків та складів.

Заявлений та протиставлений знаки схожі графічно (візуально), оскільки виконані одним й тим самим стандартним шрифтом, заголовними літерами латинського алфавіту.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Для встановлення семантичної схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках іноземних мов відсутнє визначення слів “KODIAQ” та “KODIAK”, тобто вони не мають конкретного семантичного значення, а відтак є фантазійними, що обумовлює їх семантичну схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1303284 схожий з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 21904, оскільки асоціюється з ним в цілому.

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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги.

Проаналізувавши перелік товарів 12 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1303284, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є спорідненими з товарами 12 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 21904.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що знак за міжнародною реєстрацією № 1303284 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 21904 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1303284 відносно товарів 12 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні від 11.01.2018 правомірно.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому знаку колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака та надані апелянтом додаткові матеріали до заперечення.

Власник протиставленого знака Дженерал Моторз ЛЛК (US) використовує знак “KODIAK” для маркування вантажівок у багатьох країнах світу. Компанія ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ) є власником міжнародної реєстрації на знак “KODIAQ” і бажає використовувати знак для спортивних автомобілів позашляховиків та їх частин, що належать до 12 класу МКТП у багатьох країнах, крім Сполучених Штатів Америки та Канади.

У зв’язку з викладеними обставинами 01.09.2015 між апелянтом ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ) з однієї сторони та власником протиставленого знака – компанією Дженерал Моторз ЛЛК (US) з іншої сторони було підписано Угоду про співіснування знаків “KODIAQ” та “KODIAK”.

На підтвердження зазначеного апелянтом надано інформацію про компанію ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) та автомобілі Skoda KODIAQ, Chevrolet KODIAK; Угоду від 01.09.2015 про співіснування знаків “KODIAQ” та “KODIAK”.

Відповідно до Угоди про співіснування знаків “KODIAQ” та “KODIAK” власник знака “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284 та власник протиставленого знака “KODIAK” за свідоцтвом України № 21904 дозволяють один одному використання та реєстрацію їх знаків в усьому світі для товарів, у яких вони зацікавлені, за виключенням Сполучених Штатів Америки та Канади для ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ).

Разом з тим, колегія Апеляційної палати взяла до уваги те, що дія свідоцтва України № 21904 на протиставлений знак “KODIAK” була припинена 14.08.2017, відомості про це внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опубліковані в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 6 від 26.03.2018.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку за міжнародною реєстрацією № 1303284 відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення ŠKODA AUTO a.s. (Шкода Ауто а.с.) (CZ) задовольнити.
2. Рішення від 11.01.2018 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку “KODIAQ” за міжнародною реєстрацією № 1303284 відносно заявлених товарів 12 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

Г. П. Добриніна

Ю. В. Ткаченко