

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
04.09.2018 № 1244

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

31 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 05.10.2017 № Р/100-17 у складі головуючого Жмурко О. В. та членів колегії Цибенко Л. А., Ткаченко Ю. В. розглянула заперечення Войстрик М. С. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 21.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “IRC” за заявкою № т 2015 16409.

Представник апелянта – патентний повірений Писаренко А. П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № ВКО/115-17 від 29.09.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 16409;
- додаткові матеріали вх. № ВКО/95-18 від 12.03.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.07.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “IRC” за заявкою № т 2015 16409 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

для частини товарів 12 класу МКТП, які входять до узагальнюючих понять “камери до транспортних засобів; шини до транспортних засобів” зі словесним знаком “IRC”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я INOUE RUBBER CO., LTD. (JP) (міжнародна реєстрація № 909247 від 27.11.2006,

територіальне поширення на Україну з 17.03.2014), щодо таких самих та споріднених товарів;

для всіх товарів 12 класу МКТП – зі словесним знаком “IRC Intercontinental Rally Challenge”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я EUROSPORT EVENTS LIMITED (GB) (міжнародна реєстрація № 1017445 від 07.04.2009), щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, розд. II, ст. 6, п. 3.

Апелянт – Войстрик М. С. не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “IRC” за заявкою № т 2015 16409 і вважає, що це рішення прийнято без урахування всіх обставин справи.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення за заявкою № т 2015 16409 та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 909247 та № 1017445 відрізняються за ознаками схожості, а саме графічно.

Апелянт скоротив заявлений перелік товарів 12 класу МКТП, вилучив товари, які є такими або які, на його думку, можуть вважатися однорідними (спорідненими) до товарів протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 909247, а саме до товарів “камери для двоколісних транспортних засобів або велосипедів; шини для двоколісних транспортних засобів або велосипедів”.

Також, апелянтом було вилучено з заявленого переліку товари, які є такими або які можуть вважатися однорідними (спорідненими) до товарів протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1017445, а саме до товарів “транспортні засоби; засоби переміщення по землі, по воді, повітрям”. При цьому, апелянт зауважує, що товари відносно яких зареєстровано протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1017445 зазначені лише в назві заголовку 12 класу МКТП без уточнення класифікування окремих товарів, у зв’язку з чим ці товари слід розглядати як галузь до яких належать заявлені товари, а не конкретні назви товарів.

Крім цього, апелянт зазначає, що власником міжнародної реєстрації № 909247 є японська компанія INOUE RUBBER CO., LTD. (JP), яку знають як виробника виключно виробів “камери для двоколісних транспортних засобів або велосипедів; шини для двоколісних транспортних засобів або велосипедів”.

Власник міжнародної реєстрації № 1017445 EUROSPORT EVENTS LIMITED (GB) спеціалізується на організації, управлінні та просуванні міжнародних спортивних заходів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 21.07.2017 та зареєструвати заявлене позначення “IRC” за заявкою № т 2015 16409 для таких товарів 12 класу МКТП: “автомобільні капоти; автомобільні ланцюги; автомобільні шасі; амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; амортизатори (ударопоглиначі) підвісок до транспортних засобів; балансувальні важки до коліс транспортних засобів; бампери автомобільні; бандажі маточин коліс; верх відкидний до транспортних


засобів; вікна до транспортних засобів; вітрове (переднє) скло до транспортних засобів; гальма до транспортних засобів; гальмові диски до транспортних засобів; гальмові колодки до автомобілів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; гальмові сегменти до транспортних засобів; гідравлічні системи до транспортних засобів; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; двері до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; дзеркала заднього виду; електродвигуни до наземних транспортних засобів; заслони від сонця до автомобілів; звукові сигнали до транспортних засобів; знаряддя для лагодження надувних камер; зчепи до причепів; зчеплення до наземних транспортних засобів; капоти двигунів до наземних транспортних засобів; картери до наземних транспортних засобів, крім двигунових; керма (рулі, стерна); ковпаки маточин коліс; колеса до транспортних засобів; коробки передавальні до наземних транспортних засобів; крісла до транспортних засобів; личкування внутрішнє для транспортних засобів; маточини коліс транспортних засобів; монтажні опори двигуна для наземних транспортних засобів; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; накривки паливних баків до транспортних засобів; ободи коліс транспортних засобів; осі транспортних засобів; осьові шийки; очисники вітрового (переднього) скла; очисники фар; паски безпеки до крісел транспортних засобів; передавальні вали до наземних транспортних засобів; передавальні зубчасті механізми до наземних транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; підголівники до крісел транспортних засобів; повітряні насоси (помпи) (приладдя до транспортних засобів); повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); покажчики повертання до транспортних засобів; прив'язі безпеки до крісел транспортних засобів; прикурювачі автомобільні; протигрязьовики (щитки протигрязьові); протизасліпові пристрої до транспортних засобів; протиковзові ланцюги; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; протикрадіжні пристрої до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої для транспортних засобів; пружинні амортизатори (ударопоглиначі) до транспортних засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; рушійні механізми до наземних транспортних засобів; сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів; спойлери до транспортних засобів; торсіони до транспортних засобів; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; тягові двигуни наземних транспортних засобів; тягові ланцюги до наземних транспортних засобів; укривала (певної форми) на транспортні засоби; укривала до керм транспортних засобів; устаткування для відновлювання протекторів шин; ходові частини транспортних засобів; чохли на запасні колеса; чохли на запасні покришки; чохли на крісла транспортних засобів; шасі транспортних засобів; шатуни до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів”.

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

Заявлене словесне позначення  складається із трьох літер, виконаних жирним стилізованим шрифтом великими літерами латиниці. Знак подано на реєстрацію відносно всіх товарів 12 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак  за міжнародною реєстрацією № 909247 складається із трьох літер, виконаних жирним стилізованим шрифтом великими літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 12 класу МКТП: “inner tubes for two-wheeled motor vehicles or bicycles; tires of two-wheeled motor vehicles or bicycles” (“камери для двоколісних транспортних засобів або велосипедів; шини для двоколісних транспортних засобів або велосипедів”).



Протиставлений словесний знак  за міжнародною реєстрацією № 1017445 складається з трьох літер “I”, “R”, “C” та словосполучення “Intercontinental Rally Challenge”. Домінуюче положення в зображенні знака займають літери “I”, “R”, “C”, виконані жирним оригінальним шрифтом великими літерами латиниці. Під літерами розміщено словосполучення “Intercontinental Rally Challenge”, словесні елементи якого виконані жирним стандартним шрифтом літерами латиниці (перші літери великі, інші маленькі). Знак зареєстровано для товарів 09, 12 “vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water” (“транспортні засоби; засоби переміщення по землі, по воді, повітрям”), 14, 16, 25, 28 та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП:

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів.

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

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “IRC” та протиставлених знаків “IRC” та “IRC Intercontinental Rally Challenge” обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “IRC”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 909247 схожі за алфавітом (латиниця), а відрізняються видом шрифту та графічним відтворенням літер.

Заявлене позначення та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1017445 схожі за алфавітом (латиниця), а відрізняються видом шрифту, графічним відтворенням літер та наявністю у протиставленого знака словосполучення з трьох слів.

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

Спільний для порівнюваних позначень словесний елемент “IRC” може бути скороченням, утвореним від різних іноземних слів і мати різне смислове значення. Зокрема, це може бути скороченням слів “Intercontinental Rally Challenge” або “Inoue Rubber Co”. Однак, оскільки словесний елемент “IRC” є спільним для порівнювальних позначень, він може сприйматися однаково.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення схожі.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послугу. Для встановлення такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів; коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати дослідила однорідність товарів порівнювальних позначень з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів 12 класу МКТП та зазначає.

Відповідно до Загальних зауважень до МКТП назви товарів чи послуг, що фігурують у заголовках класів, є загальними назвами, що стосуються галузей, до яких належить товар чи послуга. Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням, де перераховуються узагальнені назви основних груп товарів, що містяться у класі. 12 клас МКТП включає транспортні засоби та апарати для перевезення людей, тварин або товарів по

землі, повітрям або по воді. Товари, що вважаються частинами транспортних засобів або спеціально пристосовані лише для використання з ними, класифікуються у 12 класі МКТП разом із транспортними засобами. При цьому у Пояснювальних примітках до класів МКТП, зокрема, зазначається, що до 12 класу МКТП також належать двигуни для наземних транспортних засобів; зчеплення та трансмісії для наземних транспортних засобів; частини транспортних засобів, наприклад, бампери, вітрове скло, кермові колеса, шини для коліс транспортних засобів, а також гусеничні стрічки для транспортних засобів.

За результатами порівняльного аналізу, колегія Апеляційної палати встановила, що товари 12 класу МКТП заявленого позначення “IRC” та товари 12 класу МКТП відносно яких зареєстровані протиставлені знаки “IRC” та “IRC Intercontinental Rally Challenge”, з урахуванням скороченого апелянтом переліку, є однорідними (спорідненими).

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт стверджував, що заявлене позначення “IRC” використовувалося ним декілька років до дати подання заявки № т 2015 16409. Для підтвердження факту використання заявленого позначення апелянтом надано такі відомості та матеріали.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб апелянт є засновником та керівником ТОВ “Парус-Авто”, основним видом економічної діяльності якого є оптова торгівля деталями та приладдям до транспортних засобів (роздруківка пошукового запиту з сайту [www.urs.minjust.gov.ua](http://www.urs.minjust.gov.ua)).

Апелянт є власником свідоцтва України № 181182 від 27.01.2014 на знак “IRC” відносно товарів 17 класу МКТП та патенту України на промисловий зразок № 24427 “ЛОГОТИП “IRC” (копія свідоцтва та копія патенту).

Між апелянтом та ТОВ “Парус-Авто” (власником та засновником якого є апелянт) укладений ліцензійний договір, згідно з яким апелянт надає ТОВ “Парус-Авто” право використовувати знак “IRC” для всіх товарів 17 класу МКТП (копія договору).

ТОВ “Парус-Авто” тривалий час спеціалізується на оптових поставках автозапчастин для легкових автомобілів азіатських і європейських марок, в тому числі на продажі резино-технічних виробів для автомобілів “подушки для двигунів автомобілів, сайлентблоки, пилники тяг керма, втулки стабілізаторів, опори амортизаторів, тощо” (роздруківка скріншоту сторінки [www.parus-auto.com.ua](http://www.parus-auto.com.ua)).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала документи, які були представлені апелянтом на користь реєстрації знака, та зазначає наступне.

Документи, надані апелянтом, містять інформацію щодо діяльності компанії апелянта, зокрема, в них зазначено, що ТОВ “Парус-Авто” є ексклюзивним дилером товарів під знаком “IRC” на території України.

При цьому, наведена інформація не містить відомостей щодо тривалості та обсягу використання заявленого позначення “IRC” на території України, що підтверджувало б те, що споживач ідентифікує товари під цим знаком саме з

апелянтом Войстрик М. С., а тому не спростовує висновок про можливість сплутування заявленого позначення з протиставленими знаками “IRC” за міжнародною реєстрацією № 909247 та “IRC Intercontinental Rally Challenge” за міжнародною реєстрацією № 1017445, раніше зареєстрованими в Україні на ім’я інших осіб для однорідних (споріднених) товарів 12 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене позначення “IRC” за заявкою № т 2015 16409 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Войстрик М. С. у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 21.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “IRC” за заявкою № т 2015 16409 залишити чинним.

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

Головуючий

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Ю. В. Ткаченко