

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
16.10.2018 № 1499

**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**

06 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 01.03.2018 № Р/20-18 у складі головуючого Падучака Б. М. та членів колегії Шатової І. О., Запорожець Л. Г. розглянула заперечення Таурус Шипінг ЛЛС (US) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 14.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “MOBILE CAR” за заявкою № т 2017 12570.

Представник апелянта – Шаповалов Р. Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/77-18 від 26.02.2018;
  - копії матеріалів заявки № т 2017 12570;
  - додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/220-18 від 06.06.2018;
- вх. № ВКО/302-18 від 20.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 14.12.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “MOBILE CAR” за заявкою № т 2017 12570, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) є загальноживаним позначенням товарів певного виду, які входять до узагальнюючого поняття “автомобілі” (12 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, далі – МКТП):

Mobile car (анг.) – здатний до швидкого пересування, рухливий автомобіль.

3) є описовим для частини товарів 09 і 12 класів МКТП, які використовуються в автомобілях, споріднених до них послуг 37, 39 і 42 класів МКТП, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, лагодженням і розробкою автомобілів та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням у цивільний оборот вищезазначених товарів та послуг і вказує на їх призначення.

4) є оманливим для товарів 09 і 12 класів МКТП, які не є автомобілями/не використовуються в автомобілях, послуг 37, 39 і 42 класів МКТП, не пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, лагодженням і розробкою автомобілів та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням у цивільний оборот будь-яких інших товарів та послуг.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (розд. II, ст.6, п. 2).

LingvoUniversal (En-Uk) (до версії АBBYU Lingvo x3).

Апелянт – Таурус Шипінг ЛЛС (US) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 14.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “MOBILE CAR” за заявкою № т 2017 12570 та наводить такі доводи.

На думку апелянта, заявлене позначення не відноситься до жодного пункту 4.3.1.4 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), яким визначені позначення, що не мають розрізняльної здатності.

Апелянт довгий час використовує заявлене позначення у своїй господарській діяльності, зокрема, вперше в світі надає послуги оренди електромобілів та супутні з цим послуги з використанням мобільного додатку.

Апелянт рекламує заявлене позначення через свій веб-сайт (<https://mobilecar.com.ua/>) та у соціальних мережах Інтернет. Перша сторінка веб-сайту апелянта має посилання на мобільний додаток Mobile Car для ОС android, що створений для швидкого та зручного доступу для послуги оренди автомобілів. У соціальних мережах <https://www.instagram.com/mobilecar.odessa/> та [https://www.facebook.com/pg/mobilecar.odessa/posts/?ref=page\\_internal](https://www.facebook.com/pg/mobilecar.odessa/posts/?ref=page_internal) апелянт постійно розміщує публікації новин та подій, пов'язаних з послугами, які надаються під заявленим позначенням.

Завдяки тривалому використанню та популярності послуг, які надаються під заявленим позначенням, апелянт зазначає, що воно набуло розрізняльної здатності.

З огляду на пункт 4.3.1.4 Правил, яким визначено, які позначення є загальноновживаними для товарів (послуг) певного виду, апелянт наводить тлумачення слів “mobile” та “car” і зазначає, що заявлене позначення не є

загальноновживаним для товарів 12 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття “автомобілі”.

Апелянт провів аналіз заявленого позначення відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) та пункту 4.3.1.7 Правил та вважає, що оскільки заявлене позначення містить у собі словесний елемент “mobile”, то жодне тлумачення цього словесного елемента не описує саме послуги, що надаються – оренда автомобілів та супутніх до цього послуг.

Апелянт провів аналіз заявленого позначення відповідно до пункту 2 статті 6 Закону та пункту 4.3.1.9 Правил та частково погодився із закладом експертизи щодо оманливості заявленого позначення відносно частини товарів та послуг. При цьому, апелянт зазначає, що оскільки під категорію тлумачень словесних елементів заявленого позначення “mobile” та “car” відносяться різні види наземного транспорту, що передбачені у заявлених класах, то заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 09 і 12 класів МКТП та послуг 35, 37, 39 і 42 не є оманливим.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 14.12.2017 за заявкою № м 2017 12570 та зареєструвати заявлене позначення “MOBILE CAR” відносно скороченого переліку товарів 09, 12 та послуг 35, 37, 39 і 42 класів МКТП.

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

Заявлене словесне позначення “MOBILE CAR” складається з двох слів “MOBILE” та “CAR”, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09, 12 та послуг 35, 37, 39 і 42 класів МКТП.

Апелянтом у додаткових матеріалах від 20.07.2018 (вх. № ВКО/302-18) змінено зміст вимог, а саме: вилучено з переліку товари 09, 12 класу та послуги 35 класу МКТП та скорочено перелік послуг 37, 39 та 42 класів МКТП до наступних:

37 клас МКТП: “встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; заряджання батарей транспортних засобів; технічне обслуговування транспортних засобів”;

39 клас МКТП: “автомобільне перевезення; орендування місць для паркування; пасажирське перевезення; перевезення; попереднє замовляння транспортних засобів; послуги таксі; прокат автомобілів”;

42 клас МКТП: “аналізування комп’ютерної системи; відновлювання комп’ютерних даних; електронне зберігання даних; інсталювання комп’ютерного програмного забезпечення; комп’ютерне програмування; моніторинг комп’ютерних систем для виявлення поломок; моніторинг

комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розроблення комп'ютерних систем; художній дизайн”.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “MOBILE CAR” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил, відносно скороченого переліку послуг 37, 39 та 42 класів МКТП.

У зв'язку із виключенням товарів 12 класу МКТП із заявленого переліку товарів і послуг, перевірка обґрунтованості підстави для відмови щодо загальноновживаності заявленого позначення як позначення товарів певного виду, які входять до узагальнюючого поняття “автомобілі”, колегією Апеляційної палати не проводиться.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальноновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно скороченого переліку послуг 37, 39, 42 класів МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не може бути віднесене до позначень, які перелічені у пункті 4.3.1.4 Правил.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення

властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Колегія зазначає, що описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує додаткових доказів та відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні бути вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

Для встановлення того, чи заявлене позначення описовим, з метою визначення його семантичного значення, колегія Апеляційної палати звернулась до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

“Mobile” [məʊbaɪl] adj 1) рухомий, рухливий;...2) несталий, мінливий.

“Car” [kɑ:(r)] 1) автомобіль 2) вагон трамвая (новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.).

Виходячи із наведених визначень, дослівно заявлене позначення “MOBILE CAR” може перекладатись з англійської на українську мову як “рухомий автомобіль”.

Проаналізувавши заявлене позначення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при використанні заявленого позначення стосовно скороченого переліку послуг 37, 39, 42 класів МКТП, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, лагодженням і розробкою автомобілів, прямо не описує зазначені послуги та однозначно не вказує на їх призначення, а отже не є описовим.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил 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.

Колегія зазначає, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні

є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Ураховуючи те, що заявлене позначення не є описовим для скороченого переліку послуг 37, 39, 42 класів МКТП та однозначно не вказує на їх призначення, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим щодо скороченого переліку послуг, не пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, лагодженням і розробкою автомобілів, та в процесі використання воно не буде вводити в оману споживачів щодо таких послуг.

При розгляді заперечення колегія Апеляційної палати також розглянула факти використання апелянтом заявленого позначення, спираючись на положення пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

При пошуковому запиті “MOBILE CAR” в мережі Інтернет наявні посилання на офіційний веб-сайт апелянта – <https://mobilecar.com.ua/> та інші веб-сайти – офіційні пабліки в соціальних мережах:

“Carsharing – вперше в Одесі (31.05.2017). З 1 червня в Одесі стартує проект MobileCar – похвилинна оренда електромобілів за принципом каршерінга. Каршерінг (англ. Carsharing) – це оренда автомобіля на короткий час з похвилинною або погодинною оплатою. Зазвичай використовується для коротких поїздок всередині міста (<https://mobilecar.com.ua/news/carsharing-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5/>);

“В Одесі ввели оренду електрокар через програми на смартфоні (09.06.2017)” (<https://mobilecar.com.ua/news/%D0%B2/>);

“Купуй автомобіль з MobileCar (30.10.2017). Компанія MobileCar пропонує нову послугу: тепер ви можете замовити електрокар у нас на сайті. Концепція компанії – екологічно чисте місто. У зв'язку із зростанням кількості особистого автотранспорту смог над великими містами став прикметою часу. Проблема екології все більше стає актуальною серед автовиробників. Глобально вирішити питання можна, замінивши бензинові і дизельні авто на електрокари. Пропонуємо Вашій увазі екологічно безпечні електромобілі!” (<https://mobilecar.com.ua/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-mobilecar/>);

“Аренда автомобіля на добу (26.03.2018). Компанія Mobilecar пропонує клієнтам тарифний план “Добовий”. Ви орендуєте машину на 23 години 59 хвилин за фіксованою вартістю 899 грн. На ціну не впливає інтенсивність використання електрокара протягом дня. Даний вид оренди підійде як для туристів або людей, які приїжджають до Одеси у відрядження або в гості, так і для одеситів” (<https://mobilecar.com.ua/news/arenda-avto-na-sutki/>).

“Паркування електромобілей Mobilecar (01.02.2018). ...Компанія Mobilecar аналізує попит в різних районах міста і, якщо необхідно (при зверненні клієнтів), розширює кількість місць паркування, щоб ви могли орендувати машину максимально близько від вашого місцезнаходження” (<https://mobilecar.com.ua/news/parkovka-electromobiley-mobilecar/>).

Відомості із зазначених інформаційних джерел свідчать про те, що позначення “MOBILE CAR” використовується та активно рекламується апелянтом з червня 2017 року.

Крім цього, апелянт є власником свідоцтва України № 236158 на знак “MOBILE CAR, зобр.”

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення “MOBILE CAR” щодо його використання для скороченого переліку послуг 37, 39, 42 класів МКТП, дійшла висновку, що заявлене позначення прямо не описує зазначені послуги та однозначно не вказує на їх призначення, а також не є оманливим для інших, не пов’язаних з цим послуг.

З урахуванням викладеного вище, а також положень статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації знака “MOBILE CAR” за заявкою № m 2017 12570 для скороченого переліку послуг 37, 39 та 42 класів 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 Таурус Шипінг ЛЛС (US) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 14.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “MOBILE CAR” за заявкою № m 2017 12570 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “MOBILE CAR” за заявкою № m 2017 12570 відносно наступних послуг 37, 39, 42 класів МКТП:
  - 37 клас МКТП: “встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; заряджання батарей транспортних засобів; технічне обслуговування транспортних засобів”;
  - 39 клас МКТП: “автомобільне перевезення; орендування місць для паркування; пасажирське перевезення; перевезення; попереднє замовляння транспортних засобів; послуги таксі; прокат автомобілів”;

42 клас МКТП: “аналізування комп’ютерної системи; відновлювання комп’ютерних даних; електронне зберігання даних; інсталювання комп’ютерного програмного забезпечення; комп’ютерне програмування; моніторинг комп’ютерних систем для виявлення поломок; моніторинг комп’ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп’ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп’ютерного програмного забезпечення; проектування комп’ютерного програмного забезпечення; розробляння комп’ютерних систем; художній дизайн”.

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

Головуючий колегії

Б.М. Падучак

Члени колегії

І.О. Шатова

Л.Г. Запорожець