

## MADRID PROTOCOL

### PARTIAL PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

#### Rule 17(1) of the Regulations

I.	Name of the Office: <b>Ukrainian national office for intellectual property and innovations 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine</b>
II.	International registration number: <b>1664726</b>
III.	Name of the holder: <b>Solera Global Technology Limited Capitol House, Bond Court Leeds LS1 5EZ(GB)</b>
IV.	Information concerning the type of provisional refusal: <input checked="" type="checkbox"/> Partial provisional refusal based on an ex officio examination <input type="checkbox"/> Partial provisional refusal based on an opposition <input type="checkbox"/> Partial provisional refusal based on both an ex officio examination and an opposition
V.	Information concerning the scope of the provisional refusal: <b>The provisional refusal affects only the following goods and services (list the goods and services that have been refused):</b>  Refused for all the goods in class 09, 35, 36, 37 and 42.
VI.	Grounds for refusal (where applicable, see item VII): According to the LAW OF UKRAINE "On Protection of Rights to Marks for Goods and Services" the sign shall not be registered as trademark because the sign is similar to such an extent that it may be confused, in particular, associated with trademark that was earlier registered in Ukraine in the name of another person for identical or similar goods and services.
VII.	Information relating to an earlier mark: Registration № 253391 of 11.02.2019 on the name of Solera Holdings, Inc. 7 Village Circle, Suite 100 Westlake TEXAS 76262, United States of America, (US)
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Article :6.3.1.

IX. Information relating to subsequent procedure:

(i) Time limit for requesting review or appeal:

3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period.

(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made:

**Ukrainian national office for intellectual property and innovations**

(iii) Foreign and other persons residing or having a permanent location outside Ukraine

exercise their rights in relations with the Office through representatives registered under the Regulations for Representatives on Intellectual Property Matters, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

(iv) Indications concerning the appointment of a representative:

[https://sis.ukrpatent.org/uk/services/patent\\_attorneys/](https://sis.ukrpatent.org/uk/services/patent_attorneys/)

X. Date of the notification of provisional refusal:13.04.2023

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:



Head of the International  
Trademark Registrations  
Department

**Svitlana MURATOVA**

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

**SECTION II**  
**LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS**

**Article 5. Terms of Legal Protection Provision**

1. The legal protection is provided to a trademark that is not contrary to public order and generally accepted principles of morality, requirements of the Law of Ukraine On Condemnation of the Communist and National-Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and Prohibition of Propaganda of Their Symbols and is not subject to grounds for refusal of legal protection defined by this Law.
2. Any sign or any combination of signs may be the subject of a trademark. Such signs may be, in particular, words, including personal names, letters, numerals, figurative elements, colors, the shape of products or their packaging, sounds, provided that such signs are suitable to distinguish the goods or services of one person from the goods or services of other persons, are appropriate for their reproduction in the Register in such a way as to enable clear and precise scope of the granted legal protection. The names or pseudonyms of persons who held administrative posts in the Communist Party (the position of a Secretary for the District Committee and above), in the highest agencies of the state power and administration of the USSR, the Ukrainian Soviet Socialist Republic (Ukrainian Socialist Soviet Republic), other union or autonomous Soviet republics (except the cases related to the development of the Ukrainian science and culture), who worked in the Soviet state security agencies, the names of the USSR, the Ukrainian Soviet Socialist Republic (Ukrainian Socialist Soviet Republic), other Soviet Union republics and their derivatives, names connected with the activities of the Communist Party, the establishment of the Soviet power in the territory of Ukraine or in the separate administrative and territorial units, persecution of the participants in the struggle for independence of Ukraine in the XX century can not be the subject of a trademark.

**Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection**

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for signs that represent or imitate:
  - state armorial bearings, flags and other state symbols (emblems);
  - full or abbreviated official names of states or international two-letter codes of states;
  - emblems and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations;
  - official control, guarantee or testing seals, stamps;
  - decorations and other honorable distinctions.The said signs may be included as non-protected elements of a trademark, provided that there is the consent of the relevant authorized body or the owners thereof. The authorized body for granting permission to use the official name and international two-letter code of the Ukrainian state in a trademark shall be a collegial body established by the NIPO.
2. According to this Law, the legal protection shall also not be provided for signs which:
  - are usually not distinctive in nature and have not obtained such a character through their use;
  - consist only of signs that are generally used in the modern language or in fair and constant trade practices on goods and services;
  - consist only of signs or data which are descriptive while using in terms of goods and services referred to in the application or due to them, show the type, quality, composition, quantity, properties, intended purpose, value of goods and services, geographical origin, the place and time of production or selling of goods or provision of services, or other specifications of goods or services;

- may mislead the public with regard to the goods or services, namely, as to their nature, quality or geographical origin;
- may mislead the public with regard to the person manufacturing the product or rendering the service;
- consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
- represent only the form imposed by the nature of a product itself or by the necessity to obtain a technical result, or by the form which gives substantial value to a product;
- reproduce the name of a plant variety registered or applied for registration in Ukraine or which has been granted legal protection in accordance with an international agreement of Ukraine before the date of filing an application for a trademark containing such a sign, and if the claimed sign concerns a plant variety of the same or related species;
- contain geographical indications (including for wines and spirits) registered or applied for registration in Ukraine, or which are granted legal protection in compliance with the relevant international agreement of Ukraine, prior to the date of filing an application for a trademark which contains such an indication, and if the priority has been claimed - prior to the date of priority for the same or related goods, if when using the sign applied for reputation of a geographical indication is used and/or the sign applied for misleads the public as to the special quality, characteristics and true origin of the product.

The signs referred to in paragraphs two, three, four, seven and eight of this clause may be included in a trademark as non-protected elements in the event that these signs are not dominative in the image of the trademark.

The signs referred to in paragraphs two, three, four, seven and eight of this clause may be granted legal protection in the event that they have acquired distinctive character as a result of their use prior to the date of application.

3. Signs shall not be registered as trademarks when as of the date of filing an application or, if the priority is claimed, as of the date of priority, they are identical or similar to such an extent that they may be confused, in particular, associated with:

- trademarks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine in the name of another person for identical or similar goods and services;
- trademarks of other persons if such trademarks are protected without registration in the territory of Ukraine on the basis of the international agreements of Ukraine, namely, the trademarks recognized as well-known in compliance with Article 6bis of the Paris Convention in terms of identical or similar goods and services;
- trademarks of other persons, if such trademarks are protected without registration in the territory of Ukraine on the basis of the international agreements of Ukraine, namely, the trademarks recognized as well-known in compliance with Article 6bis of the Paris Convention in terms of non-related goods and services, if the use of a trademark by another person in regard to such non-related goods and services indicates the connection between them and the owner of a well-known trademark and may harm the interests of such owner;
- trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications with the NIPO with respect to identical or similar goods and services;
- conformity marks (certification marks) registered in accordance with the established procedure;

- trademarks used by another person in a foreign state, if an application is filed on his own behalf by an agent or a representative of such person within the meaning of Article 6septies of the Paris Convention without such person's authorization and there are no proofs that justify such filing if there is an opposition by such person.

4. Signs shall not be registered as trademarks if they reproduce:
  - industrial designs the rights to which belong to other persons in Ukraine;
  - titles of scientific, literary and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;
  - surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.
5. Signs that contradict the requirements of Article 5(2) of this Law and the Law of Ukraine On Condemnation of the Communist and National-Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and Prohibition of Propaganda of Their Symbols shall not be granted legal protection and shall not be registered as trademarks.
6. Signs referred to in paragraphs two to five and seven of Article 6(3) and paragraph two of Article 6(4) may be registered as trademarks, if consent is given by a certificate holder of the earlier registered trademark or the holder of the other earlier acquired right and there is no possibility to mislead the consumers.

## Бібліографічні дані

---

- (111) Номер реєстрації, що є номером свідоцтва** 253391
- (151) Дата реєстрації торговельної марки**  
11.02.2019
- (181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва**  
23.12.2025
- (210) Номер заявки**  
m201523920
- (220) Дата подання заявки**  
23.12.2015
- (310) Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції**  
86/827,925
- (320) Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції**  
20.11.2015
- (330) Двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка**  
US
- (450) Дата публікації та номер бюлетеня**  
3;  
11.02.2019
- (731) Ім'я або повне найменування та адреса заявника (заявників)**  
Солера Холдінгз, Інк., корпорація штату Делавер;  
7 Віладж Сьоркл, Сьют 100, Вестлейк, Техас  
76262, Сполучені Штати Америки (US)
- (732) Ім'я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва**  
Солера Холдінгз, Інк., корпорація штату Делавер;  
7 Віладж Сьоркл, Сьют 100, Вестлейк, Техас  
76262, Сполучені Штати Америки (US)
- (811) Договірна держава, громадянином якої є володілець**
- (812) Договірна держава або організація - учасник**

SOLERA

**договору, на території якої володілець має  
реальне та ефективне промислове або  
торговельне підприємство**

**(813) Договірна держава або організація - учасник  
договору, на території якої володілець має  
постійне місце проживання**

**(841) Держава, громадянином якої є власник**

**(842) Юридичний статус володільця (юридичної  
особи) та держава і, у відповідному випадку,  
територія в межах держави, де створено  
юридичну особу**

**(511) Перелік товарів та/або послуг**

кл. 09 Завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для мобільних пристроїв, що використовуються в автомобільній, транспортній, пожежній і медичній сферах з метою ідентифікації транспортних засобів, оцінки втрат вартості транспортних засобів та споруд, експертизи, розрахунку збитків, огляду, ремонтування, організації та супроводу ремонтних робіт, контролю за задоволенням потреб споживачів, взаємодії з інтелектуальними аналітико-обчислювальними комп'ютерними програмами; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для аналізу та контролю за робочим процесом, прибутками та темпами зростання бізнесу, за розміщенням співробітників та розподілом їх зобов'язань; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для контролю якості робіт; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для контролю та обліку комплектності частин транспортних засобів; завантажне програмне забезпечення і прикладні програми комп'ютерного програмного статку для управління базами даних для замовлення частин транспортних засобів, спільного використання даних про клієнтів, оброблення фінансових транзакцій, клірингових операцій та операцій зі звіряння та усунення невідповідностей у фінансових транзакціях між страховиками, авторемонтними підприємствами та підприємствами з ремонту конструкцій та будівель, експертами з оцінки, аварійно-рятувальними підприємствами, підприємствами рециклінга в автомобільній, транспортній, пожежній і медичній сферах, а також власниками транспортних засобів та споруд; електронні публікації завантажні у вигляді інформаційних розсилок у сфері автострахування, післяаварійного ремонту, а також щодо утилізації та рециклінгу транспортних засобів; довідники електронні завантажні та записані стосовно частин транспортних засобів; інструкції електронні завантажні та записані стосовно ремонтування транспортних засобів та після аварійного ремонтування транспортних засобів.

кл. 35 Забезпечування комерційною інформацією про місцезнаходження частин

транспортних засобів, що були у використанні; забезпечування комерційною інформацією з онлайнної пошукової бази даних, що містить інформаційні списки про місцезнаходження і вартість рециклінгових частин транспортних засобів та частин транспортних засобів, що були у використанні; ведення даних у онлайнних комп'ютерних базах даних; збирання та комерційне аналізування даних щодо показників вимірювань з метою визначання якості виконання робіт, задоволення вимог, що відповідають якісним та фінансовим параметрам у сфері ремонтування майна та транспортних засобів для продавців та споживачів; стримування витрат, послуги секретарів та аудиторів щодо придбання, біллінгу та реалізації продуктів або стримування витрат, послуги секретарів та аудиторів для інших у транспортній, будівельній та страховій сферах; рекламні, маркетингові послуги, послуги з прямого поштового розсилання рекламних матеріалів та послуги зі сприяння продажу, що надаються автомобільним ретейлерам, а саме надання вищеперелічених послуг під час та після продажу, протягом обслуговування, експлуатації та повторного викупу автомобілів; інформування страхових компаній щодо комерційного оцінювання підприємницьких ризиків для страхових компаній; фінансовий облік електронної платіжної інформації; послуги щодо супроводжування електронних розрахунків з автоматизованої обробки платіжних документів на оплату адміністративних витрат та послуг; послуги з перевірки заяв про страхові виплати за пошкодження транспортних засобів та споруд, в тому числі перевірка заяв третіх осіб про страхові виплати щодо відшкодування шкоди, завданої транспортним засобам; електронна обробка платіжних документів у транспортній, будівельній та страховій сферах; надавання комерційної інформації для автотехніків; послуги із збирання та комерційного аналізування показників вимірювань якості, організування системи взаємовідносин з клієнтами шляхом комерційного інформування та послуги з комерційного інформування шляхом надання інформації про задоволення клієнтських вимог, все, що стосується звернень за виплатами страхових відшкодувань та діяльності вендорів, які виконують роботи за цими зверненнями в сферах авторемонту і реконструкції, та реставрації споруд, за допомогою всесвітньої мережі.

- кл. 36 Фінансові послуги у транспортній, будівельній, страховій сферах, а саме: послуги з електронного обробляння виплат страхових відшкодувань за заявами та послуги з електронного обробляння платіжних даних (інформації) щодо шкоди, завданої транспортним засобам та спорудам; страхове консультування з обробляння та розгляду заяв про дорожньо-транспортні пригоди та заяв про ремонт споруд; фінансове керування виплатами страхових відшкодувань шляхом адміністрування та обробляння страхових вимог, а саме розгляд та обробка заяв щодо виплат страхових відшкодувань стосовно шкоди, завданої транспортним засобам та спорудам для інших; фінансове оцінювання, а саме послуги з оцінювання, в тому числі у доларовому еквіваленті, шкоди, завданої транспортним засобам та будівлям, оцінювання вартості ремонту; фінансове інформування стосовно виплат страхових відшкодувань за

зверненнями та діяльністю вендорів, які виконують роботи за цими зверненнями в сферах авторемонту і реконструкції та реставрації споруд, за допомогою глобальної мережі; страхове консультування щодо оцінки ризиків для проведення андеррайтингу; інформування для визначення, фінансового оцінювання страхових ризиків та надавання звітності щодо них, пов'язане з андеррайтингом щодо страхування майна та страхуванням від нещасних випадків, за допомогою онлайнної комп'ютерної бази даних; послуги з оцінювання та керування фінансовими ризиками, а саме: надавання страховикам прогнозного аналізу фінансових ризиків та інформації, що ґрунтується на даних з відкритих джерел інформації, щодо особистих справ водіїв в частині, що стосується дорожньо-транспортних пригод, арешту та порушень правил дорожнього руху, з метою керування ризиками та надавання страховикам прогнозного аналізу фінансових ризиків та інформації з використанням бази даних, що містить дані для оцінки параметрів ризиків з метою керування ними та визначання ціни страхових ризиків, де пошук здійснюється за поштовим індексом та географічним місцезнахоженням; страхові послуги з перевіряння договору страхування на предмет наявності дійсної страховки фізичної або юридичної особи на певну дату; оцінювання фінансових ризиків для проведення андеррайтингу; послуги з проведення андеррайтингу для страхування автотранспорту та страхування проти пожеж; інформування стосовно страхового андеррайтингу для страхування майна та страхування від нещасних випадків та забезпечення інформацією щодо страхового андеррайтингу для страхування майна та страхування від нещасних випадків з онлайнної комп'ютерної бази даних для оцінювання та надавання звітності щодо страхових ризиків; фінансове аналізування даних з особистих справ водіїв, щодо транспортних засобів, а також щодо водіїв транспортних засобів, для визначання фінансових ризиків страховиків, в тому числі з компілюванням цих даних; послуги з оплати рахунків та обробки електронних платежів для інших; послуги з оцінки вартості витрат, а саме оцінка у доларах вартості пошкоджень транспортних засобів та споруд.

- кл. 37 Забезпечування інформацією для ремонту транспортних засобів з онлайнної комп'ютерної бази даних стосовно діагностики пошкоджень транспортних засобів, їх ремонту та експлуатації для використання автотехніками.
- кл. 42 Надавання незавантажного комп'ютерного програмного забезпечення для використання в автомобільній, транспортній, пожежній і медичній сферах для ідентифікації транспортних засобів, а також для оцінки пошкоджень транспортних засобів та споруд, експертизи, оцінки збитків, огляду, ремонтування, організації та супроводу ремонтування транспортних засобів та споруд, контролю за задоволенням потреб споживачів, і для обробки, погодження фінансових транзакцій, клірингових операцій та операцій зі звіряння та усунення невідповідностей у фінансових транзакціях між страховиками, авторемонтними підприємствами та підприємствами з ремонту

конструкцій та будівель, експертами з оцінки, аварійно-рятувальними підприємствами, підприємствами рециклінга в автомобільній, транспортній, пожежній і медичній сферах, а також власниками транспортних засобів та споруд; надавання в тимчасове використання незавантажного комп'ютерного програмного статку в сфері страхування та технічного обслуговування автотранспорту для збору та аналізу даних щодо важливих показників фінансової діяльності з метою зростання продуктивності роботи співробітників та покращення загальних результатів роботи та прибутковості, в режимі он-лайн; забезпечування незавантажним програмним статком для стеження та звітування про статус ремонту транспортного засобу між постачальниками ремонтних послуг та власниками транспортних засобів в режимі он-лайн; платформа як послуга, що представлена комп'ютерними програмними платформами для стеження, отримання оновлень та складання звітів про статус ремонту транспортного засобу між постачальниками ремонтних послуг та власниками транспортних засобів; створювання та розміщування веб-сайтів з технологією, що дозволяє користувачам одержувати інформацію стосовно транспортних засобів, їх водіїв та пасажирів, особистих справ водіїв та стану транспортного засобу; надавання комп'ютерних послуг, а саме електронне зберігання інформації про транспортні засоби, водіїв транспортних засобів, а також про історію керування транспортним засобом; надавання незавантажних комп'ютерних програм, що дозволять власникам автопарків і водіям відстежувати порушення правил дорожнього руху з метою дотримання нормативно-правових вимог в режимі он-лайн.

- кл. 45 Забезпечування юридичною інформацією з баз даних, що містить загальнодоступну інформацію про транспортні засоби, в тому числі записи щодо керування транспортними засобами водіями, особа яких не розголошується, які мають відношення до дорожньо-транспортних пригод, арештів, а також реєстраційних даних транспортних засобів для громадської безпеки та з метою дотримання нормативно-правових вимог.

\* \* \*