

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

05 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 31.01.2017 № 21 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Кулик О.С., Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., Запорожець Л.Г., розглянула заяву Української іноземної юридичної колегії про визнання знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» добре відомим в Україні.

Представники заявника – Лучка І.Ю., Соляник А.Д.

Зображення знака: **УКРІНЮРКОЛЕГІЯ**

Аргументація заявника

Заявник – Українська іноземна юридична колегія просить визнати знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» добре відомим в Україні станом на 01.01.2003 відносно послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «керування справами; допомога в керуванні справами; консалтингові послуги»; 36 класу МКТП: «консультування щодо інвестування»; 45 класу МКТП: «правничі послуги; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; допомога у підготовці і складанні різноманітних юридичних документів, консультування юридичне; медіація (посередництво); оскарження неправомірних рішень; послуги щодо судового процесу; послуги адвокатів; послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів; правниче досліджування; представництво інтересів в суді та інших адміністративних органах; юридична допомога; юридичний консалтинг; юридична підтримка».

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Українська іноземна юридична колегія (Укрінюрколегія) – одна із найстаріших і найвідоміших юридичних установ України, заснована на базі Представництва колишньої Ін'юрколегії, яке функціонувало з 1937 року, та у складі якої розпочали свою професійну діяльність багато фахівців Укрінюрколегії. 09 грудня 1991 року в Україні створено незалежну спеціалізовану колегію адвокатів «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ», а 27.04.1994 зареєстровано юридичну особу – Українську іноземну юридичну колегію як адвокатське об'єднання.

Установу Укрінюрколегії складає декілька спеціалізованих департаментів: департамент розшуку, департамент спадкового права, департамент цивільного права та захисту прав фізичних осіб, департамент сімейного права, департамент господарського права, загальний департамент. В Укрінюрколегії працюють фахівці високої міжнародної кваліфікації, які мають багаторічний досвід роботи в галузі національного та міжнародного приватного і публічного права: юристи, адвокати, економісти, лінгвісти міжнародної кваліфікації з великим досвідом роботи у справах з іноземним елементом.

Основний напрямок діяльності Укрінюрколегії — надання правової допомоги з широкого кола майнових справ за кордоном, де вона представляє інтереси багатьох тисяч громадян України у спадкових, пенсійних, аліментних та інших справах, що впливають з цивільних та шлюбно-сімейних відносин, у тому числі з питань міжнародного усиновлення.

Укрінюрколегія представляє інтереси громадян України в країнах Західної Європи, на Близькому Сході, країнах Південної Америки, в США, Канаді, Австралії. В Україні Укрінюрколегія надає юридичні послуги посольствам іноземних держав, українським та іноземним бізнесовим структурам, а також представляє інтереси іноземних громадян.

У своїй роботі Укрінюрколегія використовує створену нею мережу кореспондентів – іноземних адвокатів та адвокатських об'єднань, котрі на засадах взаємності забезпечують юридичне представництво її довірителів у понад 30 країнах світу, а також має розгалужену систему представництв в Україні.

У питаннях захисту прав громадян України за кордоном Укрінюрколегія діє у співпраці з Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Головним архівним управлінням України, місцевими державними адміністраціями, дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном.

Так, наприклад, Укрінюрколегія надавала юридичне підтримку у справі виплат Федеративною Республікою Німеччини та Австрією компенсацій 600 тисячам українців – колишнім оstarбайтерам.

Задля ефективності роботи щороку розширюється мережа обласних представництв Укрінюрколегії в Україні та іноземних кореспондентів Укрінюрколегії за кордоном.

Ураховуючи різноплановість заходів, у яких бере участь Укрінюрколегія, зокрема щодо представлення та захисту законних прав і інтересів фізичних і юридичних осіб, громадських і благодійних організацій, органів державної влади та управління, міжнародних і міжурядових організацій у соціальній, економічній, правовій та культурній сферах, та професіоналізм її фахівців, можна стверджувати, що Укрінюрколегія добре відома серед широкого кола споживачів. Крім того, активна участь у наукових, державних та громадських заходах свідчить про те, що Укрінюрколегія зарекомендувала себе як компанія, яка має досвід роботи у специфічних галузях права.

Заявник є власником 2 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що містять як елемент позначення «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ».

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» стосовно послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність використання знака, представлені у наданих заявником документах:

1. Зображення знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ»;
2. Копія бібліографічних даних свідоцтва України № 110855 на знак для товарів та послуг;
3. Копія бібліографічних даних свідоцтва України № 110856 на знак для товарів та послуг;
4. Копії сторінок журналу «Адвокат» із зазначенням його співзасновника – Укрінюрколегії, видавництвом та накладом за період з 2003 по 2015 рік.

15.03.2017 (вх. № 4393) заявником надано лист з додатковими поясненнями та документами, які містять фактичні дані щодо: кількості звернень до заявника у період з 1996 по 2016 рік; кількості закритих справ; кількості та кола осіб, задіяних у цих справах; опрацювання звернень громадян України – колишніх жертв примусової праці у нацистській Німеччині часів II-ої Світової війни; участі та організації семінарів, конференцій, круглих столів з питань правових та економічних аспектів різних галузей права; громадської діяльності та взаємодії з державними органами; здійснення рекламної кампанії щодо діяльності заявника під позначенням «Укрінюрколегія» за період з 1991 по 2016 рік; публікацій у фахових журналах, книгах та друкованих виданнях; нагород.

Також у листі заявник зазначає про те, що доречним сектором суспільства щодо знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» є: чоловіки та жінки віком переважно від 20 до 90 років, фахівці у сфері юриспруденції (юрисконсультанти, адвокати, судді, прокурори, нотаріуси), а також науковці, що вивчають практику у сфері права, громадські та благодійні організації, студенти вищих навчальних закладів, а також фізичні особи, що потребують юридичної допомоги. Основними джерелами інформації про обізнаність щодо знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» для зазначених категорій споживачів заявник вважає спеціалізовані друковані засоби масової інформації з рекламою про послуги заявника, науково-практичні статті, мережа Інтернет, науково-освітні заходи (участь заявника у конференціях, симпозіумах, семінарах, форумах та з'їздах).

До листа додано:

1. Копія протоколу Установчих зборів адвокатів від 09.12.1991.
2. Оригінал інформаційної довідки про кількість працівників у різних представництвах Укрінюрколегії за період з 1996 по 2016 рік.
3. Список інкореспондентів Укрінюрколегії.
4. Список справ, що були в провадженні Укрінюрколегії з 1991 по 2016 рік.
5. Оригінал інформаційної довідки про кількість звернень громадян до різних представництв Укрінюрколегії за період з 1996 по 2016 роки.
6. Копії довідки та матеріалів щодо здійснення діяльності у забезпеченні виплати компенсацій остарбайтерам України.

7. Копії звернень громадян України, які перебували на примусовій праці у Німеччині.

8. Копії доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

9. Роздруківки з Інтернет-сайтів www.bihun.in.ua, www.ddr.minjust.gov.ua, www.jurliga.ligazakon.ua, www.familylawstudies.org.ua, www.artcriminalist.com щодо участі у конференції «Реформування вищої юридичної освіти в Україні», у круглих столах, що проводились Державною реєстраційною службою України, у заході «Багатогранні можливості генеалогічних досліджень: від розшуку родичів та предків до визначення спадкових хвороб і талантів», у прес-конференції.

10. Копії Меморандумів між Укрінюрколегією та Міністерством закордонних справ України від 2004 та 2009 років.

11. Роздруківки з сайту www.rada.gov.ua стосовно роз'яснення Міністерства юстиції України від 01.02.1998, листа Міністерства юстиції України від 16.10.2012 № 12645-0-33-12/7.1, наказу Міністерства юстиції України від 14.05.2014 № 106/7 і від 10.10.2014 № 213/7, постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.1996 № 1448.

12. Роздруківки з сайтів www.rol.org.ua та www.kobza.com.ua щодо участі у проектах Фондації соціально-правового захисту населення «Чинність закону» та щодо проекту розв'язання проблем правового захисту українських трудових мігрантів за кордоном.

13. Роздруківки з сайтів www.old.minjust.gov.ua, www.univer.km.ua та www.issua.org щодо участі у роботі Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного права, участі в IV-тій Національній олімпіаді з консультування (інтерв'ювання) клієнтів, участі у роботі Комісії з питань правосуддя.

14. Роздруківка з сайту www.npu.in.ua щодо участі у Робочій групі з підготовки проекту змін стосовно організації нотаріальної діяльності.

15. Роздруківки з сайтів www.yur-gazeta.com, www.press.unian.ua та www.open-court.org щодо заснування і участі у роботі Комітету етики правосуддя.

16. Роздруківка з сайту www.zdv.org.ua щодо партнерства з Благодійним фондом «Здоров'я для всіх».

17. Роздруківка з сайту www.chernjust.gov.ua щодо членства у Союзі юристів України.

18. Копія листа від Асоціації Українських правників Америки.

19. Копії Контрактів № 95071206 від 20.07.1995 та № 96071658 від 18.09.1996 про поставку канцелярських товарів із фірмовою символікою та виготовлення сувенірної продукції.

20. Копія Договорів № KB-3C-1026/95 та № KB-3C-2096/96 з Міжнародною рекламno-інформаційною компанією «MERCURY GLOBE UKRAINE» на інформаційне обслуговування.

21. Копія Договору № 03-05/99 від 26.04.1999 про надання рекламних послуг.

22. Копії Договорів № 9000211 від 26.09.1999, № NES-0000073 від 13.10.1999 № NES-0001500 від 06.09.2000 про виготовлення рекламno-сувенірної продукції, специфікації до них.

23. Копії Договорів б/н від 30.11.2000, № 210 від 01.08.2000, № 16 від 23.02.2000 про надання рекламно-інформаційних послуг.

24. Копії договорів № 0935 від 15.09.2009 та б/н від 01.10.2012 про виготовлення поліграфічної продукції

25. Копія договору № А-36-12-1254 від 28.11.2012 про розробку веб-сторінки.

26. Роздруківка з Інтернет-порталу www.infomisto.ua з інформацією про Укрінюрколегію.

27. Копія договору № 8/8522 від 15.07.2013 про поставку паперової продукції.

28. Копія договору № 003/2013 від 15.11.2013 про надання послуг з розробки, доробки, переробки та техпідтримці електронно-інформаційного ресурсу.

29. Копія договору № 04/01 від 04.01.2016 про виготовлення відеоматеріалу.

30. Оригінал довідки № 15 від 20.02.2017 про виготовлення іміджевої рекламної продукції.

31. Примірники іміджевої продукції Укрінюрколегії (корпоративні щоденники, папки, пакети).

32. Оригінал листа (довідки) від Головного редактору Журнала «Адвокат».

33. Копії статей представників Укрінюрколегії у журналу «Адвокат» за 2014 рік.

34. Копія Науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса» з рекламою Укрінюрколегії.

35. Копії навчальних посібників «Основні поняття та категорії права», «Підприємницьке право», «Нариси з теорії права», Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами», Земельний кодекс України» з рекламою Укрінюрколегії.

36. Копія книги «Довідник нотаріуса» з рекламою Укрінюрколегії.

37. Копія довідника «Lex Quorum» з інформацією про Укрінюрколегію.

38. Копії видань «Юридична енциклопедія» та «Єдиний реєстр адвокатів України» з інформацією про Укрінюрколегію.

39. Оптичний диск з фільмом «В пошуках долі».

40. Копії статей юристів Укрінюрколегії з юридичної газети «Юридичний вісник України» за 2013, 2015, 2016, 2017 роки.

41. Копії сторінок з Інтернет-ресурсу «gazeta.dt.ua» (Дзеркало тижня) інтерв'ю з Курдельчуком Д.М. за 2002, 2005, 2011, 2012 роки.

42. Копія сторінок газети «Заграница» з інтерв'ю з Курдельчуком Д.М. (березень 2002 року).

43. Бухгалтерська довідка № ЗЛ-02/2017 від 01.02.2017 про витрати на рекламу за період з 1996 по 2016 рік.

44. Інформаційна довідка № 311-02/2017 від 01.02.2017 про кількість відвідувань офіційного сайту Укрінюрколегії за період з 1999 по 2016 рік.

45. Копії посвідчення від 21.05.2002 МЗС України про акредитацію Почесного консульства Республіки Панама та консульської картки Курдельчука Д.М. як Почесного консула Республіки Панама від 23.05.2002.

46. Копія листа Посольства Австралії від 22.09.2015.

47. Копії почесних нагород Українській іноземній юридичній колегії.

48. Копії почесних нагород за 2000, 2001, 2004, 2008 та 2012 роки, що були видані колишньому Президенту Української іноземної юридичної колегії Курдельчуку Д.М.

49. Копії почесних нагород за 2008, 2009, 2011 та 2015 роки, що були видані нинішньому Президенту Української іноземної юридичної колегії Павлову О.М.

50. Копії почесних нагород за 2000, 2004, 2005, 2010 та 2012 роки, що були видані провідному фахівцю Української іноземної юридичної колегії Чижмарю І.В.

29.03.2017 (вх. № 5518) заявником надано лист з додатковими поясненнями та документами, які містять фактичні дані щодо: створення юридичної особи заявника; переліку інокореспондентів та договорів про співпрацю; кількості діючих територіальних підрозділів заявника.

До листа додано:

1. Копія Статуту Укрінюрколегії, затвердженого на підставі Протоколу № 1 від 09.12.1991.

2. Копія Свідоцтва від 27.04.1994 про реєстрацію у Міністерстві юстиції України Української іноземної юридичної колегії як адвокатського об'єднання.

3. Копія чинної редакції Статуту Укрінюрколегії, затвердженого на підставі Протоколу № 1 від 26.01.2017.

4. Копія Виписки від 01.02.2017 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань із інформацією про Українську іноземну юридичну колегію.

5. Оригінал довідки Укрінюрколегії з інформацією про укладені угоди з інокореспондентами.

6. Копія Договору про співпрацю від 26.03.1994 зі Спеціалізованою колегією адвокатів «Укрінюрколегія» (м. Москва).

7. Копія Договору про співпрацю від 14.09.2001 з інкореспондентом у м. Буенос-Айрес (Аргентина).

8. Копія Договору про співпрацю від 18.09.2001 з інкореспондентом у м. Куритиба (Бразилія).

9. Копія Угоди про співпрацю від 12.12.2001 з інкореспондентом у м. Мюнхен (Німеччина).

10. Копія Договору про співпрацю від 08.11.2002 з інкореспондентом у м. Лісабон (Португалія).

11. Копія Договору про співпрацю від 14.11.2002 з інкореспондентом у м. Мадрид (Іспанія).

12. Копія Договору про співпрацю від 13.12.2002 з інкореспондентом у м. Афіни (Греція).

13. Оригінал довідки Укрінюрколегії з інформацією про кількість діючих представництв в Україні.

04.04.2017 (вх. № 5926) заявником надано лист з уточненнями щодо переліку послуг, а саме: перелік скорочено до наступного: 45 клас МКТП: «правничі послуги; послуги адвокатів; юридична допомога; юридичні послуги; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших».

До листа додана довідка від 31.03.2017 № ЗЛ-2017/МО про загальну кількість працюючих адвокатів Укрінюрколегії.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представників заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» добре відомим в Україні станом на 01.01.2003, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ, фактичними та потенційними споживачами послуг під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» є фізичні та юридичні особи України, інших країн, що потребують юридичної допомоги, фахівці у сфері юриспруденції (юрисконсульти, адвокати, судді, прокурори, нотаріуси), науковці, що вивчають практику у сфері права, державні органи, громадські та благодійні організації, студенти вищих навчальних закладів, що вивчають правові дисципліни.

Знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» має високий ступінь відомості та визнання в суспільстві, що підтверджується наданими заявником документами за період з 1996 по 2016 рік щодо участі фахівців компанії заявника у різноманітних міжнародних, національних та регіональних заходах за участю представників державних органів (Державної реєстраційної служби України, Державної архівної служби України, Державної виконавчої служби, Державної служби з питань захисту персональних даних), представників громадських рад при органах державної влади України, Дипломатичної академії МЗС України, Академії нотаріату України, Союзу юристів України, Ліги народних адвокатів, Асоціації правників України, юристів приватних юридичних компаній, нотаріусів, третейських суддів, громадськості.

З 1998 року Укрінюрколегія є одним з небагатьох в Україні адвокатських об'єднань, які спеціалізувалися саме на питаннях міжнародного права. У Роз'ясненнях Міністерства юстиції України від 01.02.1998 щодо нотаріального оформлення від імені України документів, призначених для дії за кордоном, Укрінюрколегію зазначено як одне з трьох адвокатських об'єднань, до якого слід звертатися громадянам, підприємствам, установам і організаціям щодо оформлення документів, призначених для дій за кордоном.

Визнанню знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» сприяла активна громадська діяльність компанії та її взаємодія з міжнародними організаціями та державними органами.

З 1991 року Укрінюрколегія співпрацює з Асоціацією Українських Правників Америки у різних проектах, включаючи створення та участь у Світовому Конгресі Українських юристів та Української Правничої Фундації. Представники Укрінюрколегії співпрацювали з цією Асоціацією як учасники, ведучі, доповідачі на щорічних конференціях та інших заходах по всьому світу.

З 1991 року Укрінюрколегія входить до складу Всеукраїнського громадського об'єднання «Союз юристів України» як колективний член. До складу цього об'єднання входить понад 100 тис. індивідуальних членів

та майже стільки ж юристів установ, підприємств, організацій, які є її колективними членами і галузевими асоціаціями. Члени Союзу юристів України діють у всіх регіонах України. Колективними членами об'єднання є понад 30 трудових колективів юридичних установ і організацій, навчальних закладів, редакцій юридичних видань, які займаються правовою діяльністю, зокрема: Українська нотаріальна палата, Укрінюрколегія, Асоціація студентів-правників та молодих юристів України, Всеукраїнська асоціація молодих науковців, Національна академія правових наук України, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Національна академія внутрішніх справ України, Харківський Національний університет внутрішніх справ, Українська академія зовнішньої торгівлі, Львівський університет внутрішніх справ, Київський університет права НАН України, Національний університет ДПС України, видавництво правової літератури «Юрінком Інтер», Видавничий дім «Юридична книга», благодійна організація «Фонд сприяння правовим і політичним реформам», юридичні фірми «Раритет» (м. Київ), «Юріс» (м. Київ), «МЮРС» (м. Київ), «Феміда» (м. Київ), «Іск» (м. Запоріжжя), «Інтерномікос» (м. Сімферополь), ВБО «Обличчям до істини», МДО «Депутатський контроль», МГО «Інтернаціональний союз».

У 1996 році голову Укрінюрколегії Кудельчука Д.М. було включено до спостережної ради Українського національного фонду «Взаєморозуміння і примирення».

З 2000 року Укрінюрколегія здійснює юридичне партнерство з Благодійним фондом «Здоров'я для всіх», яким здійснено близько 20 гуманітарних проектів, що стосуються здоров'я громадян і екологічних проблем.

Укрінюрколегія входить до складу Комісії з питань правосуддя при Українському національному комітеті Міжнародної торговельної палати. Основною метою цієї Комісії є всебічний захист та лобювання інтересів підприємств - учасників шляхом розвитку та змін процесуального законодавства України та формування бізнес-орієнтованої практики правозастосування судами.

Укрінюрколегія брала участь в Українській всесвітній координаційній раді — спілці громадських (неурядових) організацій. Основною метою цієї Спілки є захист національно-культурних, мовних, освітніх, творчих, соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів громадян України.

Фахівці Укрінюрколегії були постійними учасниками публічних громадських обговорення проектів нормативно-правових актів у складі Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

З 1999 року фахівці Укрінюрколегії брали участь у Громадській приймальні (юридична телевізійна клініка) телепрограми «Правочин» (безкоштовні юридичні консультації адвоката), яка була одним з проектів Благодійної організації «Фундація соціально-правового захисту населення «Чинність закону».

Наведені факти підтверджені наданими заявником листами, постановами та роздруківками інформації з офіційних сайтів зазначених організацій.

Про визнання знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» у відповідному секторі суспільства свідчать численні відзнаки, якими були нагороджені працівники компанії:

21.08.2000 Президентом України було нагороджено президента Укрінюрколегії Курдельчука Д.М. орденом «За заслуги» III-го ступеня;

09.10.2003 Президентом України було нагороджено президента Укрінюрколегії Курдельчука Д.М. орденом «За заслуги» II-го ступеня;

19.08.2008 Президентом України було нагороджено президента Укрінюрколегії Курдельчука Д.М. орденом «За заслуги» I-го ступеня;

09.02.2001 Спілка юристів України за списком від громадсько-професійних організацій України включила автобіографічні довідки Курдельчука Д.М. у видання «Визначні юристи сьогодення»;

у жовтні 2000 року Чижмаря І.В. (завідуючого Західноукраїнським бюро Укрінюрколегії у м. Львові) було нагороджено Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації за особистий внесок у реалізацію державної правової політики, що підтверджується наданими заявником копіями нагородних документів;

05.12.2000 Спілка юристів України нагородила Чижмаря І.В. Почесною відзнакою.

Про високий рівень визнання діяльності Укрінюрколегії у відповідному секторі суспільства також свідчать надані заявником Спеціальні доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за період з 2000 по 2006 рік, в яких Омбудсманом України відмічено значний вклад Укрінюрколегії в процес захисту прав громадян України за кордоном (зокрема, у Португалії, Польщі, Італії, Іспанії, Греції, Чехії, Російській Федерації). На підставі рекомендацій і висновків Спеціальної доповіді Омбудсмана України між Міністерством закордонних справ України та Укрінюрколегією, як провідною адвокатською організацією України з міжнародним статусом, було укладено Меморандум про співпрацю.

Обізнаності споживачів щодо послуг під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» сприяла також інформація про діяльність заявника, яка постійно розміщувалась на сайтах у мережі Інтернет, зокрема: www.bihun.in.ua, www.ddr.minjust.gov.ua, www.jurliga.ligazakon.ua, www.familylawstudies.org.ua, www.artcriminalist.com, www.old.minjust.gov.ua, www.univer.km.ua, www.iccua.org, www.rol.org.ua, www.kobza.com.ua, www.npu.in.ua, www.yur-gazeta.com, www.press.unian.ua, www.open-court.org, www.zdv.org.ua.

У 1999 році заявником створено веб-сайт <http://ukrinur.kiev.ua> для забезпечення доступу громадян до кваліфікованої юридичної допомоги та популяризації послуг заявника під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ». За період з 1999 по 2016 рік кількість відвідувань сайту складає 80493, у тому числі проведених онлайн-консультацій – 1176; за період з 1999 по 2003 рік – 2678 відвідувань, у тому числі проведених онлайн-консультацій – 93, що підтверджено наданою заявником довідкою.

Заявник є співзасновником загальнодержавного періодичного видання «Адвокат», видавництво якого розпочато у 1996 році. У 2000 році постановою Президії Вищої атестаційної комісії України видання «Адвокат» було включено

до Переліку наукових фахових видань України, яке розраховане на професійну аудиторію, що включає адвокатів та працівників різних галузей юриспруденції. Журнал «Адвокат» на теперішній час розповсюджується щомісяця по території України накладом в 4000 екземплярів. Заявником у даному виданні постійно розміщувались інформаційні матеріали про діяльність і послуги Укрінюрколегії, а також статті та інтерв'ю зі спеціалістами та адвокатами цієї компанії, що підтверджується наданими заявником примірниками номерів журналу, довідками та розпорядчими документами.

Визнання та високий ступінь відомості знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» підтверджується інформацією про послуги заявника, яка з 1998 року розміщується у Адресному телефонному бібліографічному довіднику «LexQuorum». Дане видання випускається з 1998 року тиражем в 1000 екземплярів і в кожному випуску розміщує постійні рубрики, у яких пропонує ознайомитися зі списком 50-ти провідних юридичних фірм в Україні; списком зі 100 рекомендованих юристів України. Зокрема, у 2003 році довідник LexQuorum відмітив Українську іноземну юридичну колегію як одну з кращих юридичних фірм із п'ятим місцем у рейтингу за 2001 рік та 15 місцем у рейтингу за 2002 рік. Серед 100 рекомендованих юристів були зазначені: колишній Президент Укрінюрколегії – Курдельчук Данило та юрист Лавицький Сергій. У розділ професійних біографій внесені дані про юристів Укрінюрколегії.

Заявник і по теперішній час бере активну участь у національних та міжнародних заходах, конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, які направлені, зокрема на: підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України; протидію злочинам у сфері інтелектуальної власності, розгляд актуальних питань та перспектив розвитку третейського судочинства в Україні, відповідальності держави у випадках масових деліктів, стратегічного планування в судовій гілці влади, захисту персональних даних.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на вказану в заяві дату 01.01.2003 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи та матеріали свідчать також про те, що популярність та високий рівень довіри споживачів до послуг, що надаються під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ», підтримується заявником й надалі.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака

Знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» використовується заявником на території України під час надання послуг, у діловій документації, в рекламі, під час проведення PR заходів, у мережі Інтернет.

Послуги під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» надаються фахівцями у різних галузях національного та міжнародного приватного і публічного права юристами,

адвокатами, економістами, лінгвістами міжнародних кваліфікацій з досвідом роботи у справах з іноземним елементом через розгалужену систему представництв на всій території України.

Відповідно до довідки заявника представництва Української іноземної юридичної колегії діють у всіх областях України, зокрема у містах: Києві, Житомирі, Рівному, Луцьку, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Одесі, Полтаві, Харкові, Сумах, Чернігові. У період з 1991 по 2003 рік загальна кількість працюючих в Укрінюрколегії адвокатів складала 62 особи.

За період з 1996 по 2016 рік заявником була надана правова допомога за запитами 59355 осіб, закрито 4967 справ, у тому числі Центральним бюро Укрінюрколегії (м. Київ) – 4137 справ, Західноукраїнським бюро Укрінюрколегії (м. Львів) – 631 справу; Закарпатським бюро Укрінюрколегії (м. Ужгород) – 129 справ; Волинським та Рівненським бюро Укрінюрколегії (м. Луцьк) – 70 справ, про що свідчать надані заявником списки закритих справ, що підлягають знищенню у зв'язку зі спливом строку зберігання.

З 1994 року для представлення інтересів громадян України за кордоном Укрінюрколегія співпрацює з інокореспондентами, зокрема угоди були укладені зі Спеціалізованою колегією адвокатів «Інюрколегія», Російська Федерація (1994 рік), адвокатом О.Дебрицьким, Німеччина (1995 рік), адвокатом Roberto Duarte, Аргентина (2001 рік), компанією «Ishitani e advogados associados» та компанією «Auracyr Azevedo de Moura Cordeiro», Бразилія (2001 рік), компанією «Theodosia A.Economidou», Греція (2002 рік), адвокатами DrLulio Silva Marques, Dr.Jose Manuel da Costa, Португалія (2002 рік), Адвокатським офісом «Union 2000», юридичною фірмою «Мануель Муньйос и Асосиавос», Іспанія (2002 рік), адвокатами Avvocato Francesco Zacheo, Roberto Mantella, Італія (2002 рік), компанією «С.Р.Еротокритос & СО», Кіпр (2003 рік), що підтверджено довідкою заявника та копіями угод із інокореспондентами.

Укрінюрколегія надавала юридичне супроводження у справах щодо виплат Федеративною Республікою Німеччини та Австрією компенсацій 600 тисячам українців – колишнім оstarбайтерам (громадян України, які під час II-ої Світової війни перебували у німецькій неволі).

Відповідно до довідки заявника від 02.03.2016, починаючи з січня 1997 року до серпня 2000 року Укрінюрколегія опрацювала звернення громадян України – колишніх жертв примусової праці у нацистській Німеччині та їхніх спадкоємців. Були підготовлені та подані до судів ФРН, Австрії та США позови щодо отримання громадянами України – колишніми оstarбайтерами відшкодувань від представників німецької та австрійської промисловості за використання невольницької праці. У судових процесах, що відбувалися в зазначених країнах, Укрінюрколегія представляла як колектив позивачів-фізичних осіб, так й офіційну позицію держави Україна, а президент Укрінюрколегії у судових засіданнях та переговорних процесах з урядами ФРН та Австрії перебував у статусі члена офіційних урядових делегацій. Наслідком вказаних судових та переговорних

процесів стала виплата урядами ФРН та Австрії компенсацій 600 тисячам українських громадян – колишнім оstarбайтерам: з них 14 480 склали колишні в'язні концтаборів, 278 800 – примусові працівники промисловості, 303 000 примусові працівники сільського господарства, 22 000 особи, яким під час II-ої Світової війни не виповнилося 12 років і які не були залучені до примусових робіт.

У 2000 році Укрінюрколегія взяла участь у 13 раундах переговорів у США за судовими позовами, за результатами яких сума виплат ФРН склала 1,8 мільярда марок.

За результатами переговорів Укрінюрколегії з Австрією виплати одержали понад 40 тисяч осіб, які перебували на примусових роботах в Австрії.

Зазначені фактичні дані підтверджено наданими заявником копіями частини заяв оstarбайтерів, листів та інших документів заявника.

Укрінюрколегія брала активну участь у засіданнях Спостережної Ради Німецького фонду та співпрацює з Українським національним фондом «Взаєморозуміння і примирення» щодо виплат компенсацій громадянам України, примусова, рабська робота яких використовувалася німецькими фірмами-роботодавцями під час II-ої Світової війни, про що свідчить інформація зі Спеціальної доповіді Омбудсмана України за 2000 рік, що надана заявником. При цьому, пов'язана з позовами робота проводилася безоплатно для громадян України і фінансувалась за рахунок Укрінюрколегії.

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати констатує, що знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» протягом тривалого періоду активно використовується в Україні та за її межами. Значна кількість справ щодо захисту прав громадян України за кордоном і в Україні дозволили заявнику зайняти лідируючі позиції в сфері надання правових послуг та правової допомоги на території України, а розгалужена мережа представництв забезпечує значне за географічним охопленням поширення послуг під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» в Україні та за кордоном станом на 01.01.2003.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів, щодо яких знак застосовується

Протягом усього часу діяльності заявника (з 1991 по 2016 рік) під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» на території України було здійснено рекламну кампанію, що включала в себе практично всі способи популяризації через спеціалізовані друковані засоби масової інформації, що включають в себе: виготовлення поліграфічної продукції, фірмової продукції під знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ»

та створення рекламного фільму про компанію; розміщення рекламної інформації у науково-практичних журналах, книгах та юридичних довідниках, навчальних посібниках, юридичних газетах та журналах.

У 1995 році на замовлення заявника рекламним агентством «Consulting Ukraine» було виготовлено 2785 одиниць канцелярських та сувенірних товарів (щоденників, ручок, календарів, письмових наборів, запальничок тощо), маркованих знаком «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ», на загальну суму 1 168 543 000 карбованців. У 1996 році – 1760 одиниць на загальну суму 12 553 грн., що підтверджується копіями договору та специфікацій.

За період з вересня 1999 по вересень 2000 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Сувенір» за договорами із заявником виготовлено рекламно-сувенірної продукції на загальну суму 67 001, 57 грн., що підтверджується копіями договорів та специфікацій.

Відповідно до довідки Товариства з обмеженою відповідальністю «Ритуал» обсяг виробленої на замовлення Укрінюрколегії іміджевої рекламної продукції щорічно, починаючи з 1998 року, складає 17 000 екземплярів.

У квітні 1999 року на замовлення заявника Товариством з обмеженою відповідальністю «Правочин ТБ» надано комплекс рекламних послуг у формі телевізійного сюжету, який загалом складає 30 хвилин ефірного часу. Сума договору становить 11 500 грн, що підтверджено копією договору про надання рекламних послуг.

У 1995 та 1996 роках на замовлення заявника Міжнародною рекламно-інформаційною компанією «MERCURY GLOBE UKRAINE» було підготовлено та опубліковано рекламну інформацію щодо заявника в серії щорічних рекламно-інформаційних телефонних довідників «Золотые страницы Украины» (гарантований тираж серії 2 000 000 примірників).

У 2000 році на замовлення заявника було опубліковано рекламну інформацію з використанням знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» у спеціалізованих друкованих виданнях та журналах:

журналі «Нотаріат для Вас» № 9 (тираж 2000 примірників);

виданні «Довідник нотаріуса» протягом 2000-2002 років рекламна інформація щодо послуг заявника розміщувалась 18 000 разів;

виданні «Юридична енциклопедія» - першому в Україні багатотомному систематизованому науковому виданні про державу і право, що складається з шести томів. Загальна кількість статей — 10006;

у виданнях «Юридичний Вісник України», «Дзеркало тижня», «Заграница» та газеті «Голос України».

У 2001 році рекламна інформація щодо послуг заявника з використанням знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» розміщувалась на розвороті друкованих видань 19 000 разів, зокрема у навчальних посібниках: «Основні поняття та категорії права» (тираж 2000), «Підприємницьке право», «Нариси з теорії права», у книзі «Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами».

З 2002 року інформація з використанням знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» розміщується у науково-практичному журналі «Мала енциклопедія нотаріуса». Це видання є популярним не тільки серед спеціалістів нотаріату, а й серед фахівців у сфері цивільного, господарського, міжнародного приватного, податкового права, а також студентів навчальних закладів, аспірантів тощо.

Наведені фактичні дані підтверджені примірниками зазначених видань зі сторінкою, на якій розміщено інформацію з використанням знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ».

У 2003 році за участю заявника та представників Європейського Союзу і Міжнародної організації праці було створено фільм «В пошуках долі», що підтверджено наданим примірником цього фільму.

Згідно з бухгалтерською довідкою заявника від 01.02.2017 загальні витрати на рекламну компанію про надання правових послуг з використанням знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» у період з 1996 по 2016 рік склали 2 742 262 грн., у тому числі 41 983 грн. за період з 1996 по 2003 рік.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу масштабних і різнопланових рекламних акцій, спрямованих на просування знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» в Україні, завдяки чому на 01.01.2003 зазначений знак став добре відомим широкому колу споживачів.

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака

На підтвердження факту реєстрацій заявник надав інформацію щодо реєстрацій знаків в Україні.

Українська іноземна юридична колегія є власником свідоцтв України на:



знак
45 класів МКТП;

за свідоцтвом № 110856 відносно послуг 35, 36 та



знак
45 класів МКТП.

за свідоцтвом № 110855 відносно послуг 35, 36 та

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знаків «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що

заявником здійснено необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання знака «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» в якості добре відомого знака в Україні для послуг 45 класу МКТП: «правничі послуги; послуги адвокатів; юридична допомога; юридичні послуги; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших» станом на 01.01.2003.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак «УКРІНЮРКОЛЕГІЯ» добре відомим в Україні відносно Української іноземної юридичної колегії щодо послуг 45 класу МКТП: «правничі послуги; послуги адвокатів; юридична допомога; юридичні послуги; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших» станом на 01.01.2003.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

Н.О. Козелецька

М.Ю. Потоцький

Л.Г. Запорожець