

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 19.07.2017 № 1033

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

06 липня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/34/17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Салфетник Т.П., Горобець О.П., розглянула заперечення Рахматулліна Айрата Науфаловича, Зайченка Зореслава Сергійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 23.01.2017 про відмову в реєстрації знака «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРДРЕВ, зобр.» за заявкою № т 2015 15067.

Представник апелянта – Пономарьов А.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 3115 від 23.02.2017; матеріали заявки № т 2015 15067;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 8140 від 10.05.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.01.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРДРЕВ, зобр.» за заявкою № т 2015 15067, оскільки для всіх товарів 20 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене комбіноване позначення може ввести в оману споживачів щодо дійсного виробника товарів.

«Производственное предприятие «Укрдрев» основано в 2001 году с узконаправленной специализацией - изготовление высококачественных палочек для мороженого, отвечающих уровню мировых стандартов. «Укрдрев» занимает лидирующее положение на рынке Украины и ряда стран СНГ. Предприятие

расположено на площади более двух гектаров земли и занимает более трех тысяч квадратных метров зданий, спроектированных и построенных специально под производство палочек для мороженого. Основой развития предприятия, является: замкнутый цикл переработки древесины (от закупки и вырубки лесных массивов до изготовления готовой продукции и переработки отходов производства)».

Компанія здійснює свою діяльність з використанням знака тотожного з заявленим позначенням.

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації пов'язані із згаданим виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.2).

<http://www.ukrdrev.com/ru/>

<http://www.ukrdrev.com/ru/production.html>

<http://stick.prom.ua/>

Апелянти – Рахматуллін Айрат Науфалович, Зайченко Зореслав Сергійович заперечують проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРДРЕВ, зобр.» за заявкою № т 2015 15067.

Апелянти зазначають, що вони є працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРДРЕВ». Рахматуллін А.Н. – директор, а Зайченко З.С. – механік цього підприємства, що підтверджено відповідними наказами підприємства та протоколами загальних зборів учасників. Загальні збори учасників, які є згідно із Статутом Товариства Вищим органом управління, постановили надати дозвіл Рахматулліну А.Н. та Зайченку З.С. на реєстрацію, на їх особисто, заявленого за заявкою № т 2015 15067 позначення, на якому зображена продукція Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРДРЕВ», про що надано відповідний лист.

Апелянти також зазначають, що вони є власниками патенту на винахід «Спосіб виготовлення виробів з деревини, лінія його здійснення і вузол рубки лінії», патентів на корисні моделі «Рубочний верстат», «Лінія для виготовлення виробів з деревини» та патентів на промислові зразки «Паличка дерев'яна».

Ураховуючи наведене, апелянти вважають, що заявлене позначення не буде вводити споживачів в оману щодо особи виробника, просять відмінити рішення ДСІВ від 23.01.2017 та зареєструвати заявлене за заявкою № т 2015 15067 позначення відносно всіх заявлених товарів 20 класу МКТП.

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

Заявлене комбіноване позначення представляє собою прямокутник в якому розміщено зображення палички, стилізованого логотипу та словесного елемента

«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРДРЕВ», виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами кирилицею. Позначення заявлено у зеленому, білому та коричневому кольорах відносно товарів 20 класу МКТП – палички дерев'яні; палички дерев'яні для морозива; палички зі шпону; палички зі шпону для морозива.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2015 15067

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням 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 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

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

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі, та встановила таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРДРЕВ» (далі – ТОВ «ВП «УКРДРЕВ»)), яке засновано у 2001 році, виготовляє палички для морозива. Підприємство є найбільшим виробником дерев'яних паличок

в Європі і лідером на ринку України та країн СНД. Основою розвитку підприємства є: замкнутий цикл переробки деревини (від закупівлі і вирубки лісових масивів до виготовлення готової продукції та переробки відходів виробництва); запатентоване обладнання, що не має аналогів у світі, а також допоміжне обладнання європейського виробництва; регулярне оновлення і технічне обслуговування (свій інструментальний цех та механічна майстерня); регулярний контроль якості (ВТК); своєчасне і ретельне ведення технічної документації.

Високу якість продукції підприємства та відповідність її встановленим медичним критеріям безпеки підтверджують надані апелянтами копії: паспортів якості на палички дерев'яні; Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я № 05.03.02-04/50097 від 09.11.2015 на палички дерев'яні для харчової продукції; Експертного висновку № К-205 від 28.04.2016 Черкаської Торгово-Промислової палати про визначення коду УКТ ЗЕД на палички дерев'яні; Протоколу радіологічних досліджень ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України» № 31-19/11 від 27.11.2015 на палички дерев'яні; Сертифікату відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № UA 10023.П00063-16 від 14.11.2016 та Декларації про відповідність на палички дерев'яні; Протоколу сертифікаційних випробувань виробів Науково-дослідного центру випробувань продукції від 04.11.2016; Технічних умов ТУ.У.31489636.001-2001 на палички дерев'яні для морозива.

На сайтах підприємства <http://stick.prom.ua/> та <http://www.ukrdrev.com> розміщена інформація про діяльність підприємства, його продукцію, зокрема, палички для морозива різних форм, які пропонуються до продажу.

Заявники за заявкою № т 2015 15067 є працівниками ТОВ «ВП «УКРДРЕВ». Рахматуллін А.Н. – директор, а Зайченко З.С. – механік цього підприємства, що підтверджено наказами № 87К від 30.12.2013, № 21К від 13.05.2013, № 46К від 29.12.2016, протоколами № 8 від 30.12.2013, № 7 від 29.12.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВП «УКРДРЕВ».

Рахматуллін А.Н. та Зайченко З.С. є власниками патенту № 106678 від 25.09.2014 на винахід «Спосіб виготовлення виробів з деревини, лінія його здійснення і вузол рубки лінії», патентів на корисні моделі № 79826 від 25.04.2013 «Рубочний верстат», № 79827 від 25.04.2013 «Лінія для виготовлення виробів з деревини» та патентів на промислові зразки № 24599, № 24600, № 24601 від 10.04.2013 «Паличка дерев'яна».

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано Протоколи загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРДРЕВ» № 6 від 02.12.2016 та № 3 від 24.04.2017, в якому Загальні збори учасників, як Вищий орган управління товариством 100% голосів постановили надати згоду на реєстрацію позначення за заявкою № т 2015 15067 на Рахматулліна А.Н. та Зайченка З.С. та лист Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРДРЕВ» від

24.04.2017 вих. № 36 про надання згоди на реєстрацію позначення за заявкою № т 2015 15067 на Рахматулліна А.Н. та Зайченка З.С.

Ураховуючи викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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. Заперечення Рахматулліна Айрата Науфаловича, Зайченка Зореслава Сергійовича задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 23.01.2017 про відмову в реєстрації знака «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРДРЕВ, зобр.» за заявкою № т 2015 15067 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРДРЕВ, зобр.» за заявкою № т 2015 15067 відносно заявлених товарів 20 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.П.Горобець