

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
від 11.08.2017 № 1209

**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**

26 липня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 31.05.2017 № Р/56-17 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Салфетник Т.П., Терехової Т.В., розглянула заперечення СОЕСІА S.P.A. (КОЕЗІЯ С.П.А) проти рішення про відмову в наданні правової охорони зображувальному знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806.

Представник апелянта – Кислиця Т.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 237 від 06.01.2017;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1273806;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 8050 від 05.05.2017, вх. № 8КО/16-17 від 26.06.2017.

Аргументація сторін

Рішення від 01.11.2016 про відмову в наданні правової охорони зображувальному знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806 було прийнято на тій підставі, що заявлений знак є таким, що не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 2.

Апелянт – СОЕСІА S.P.A. (КОЕЗІЯ С.П.А) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони зображувальному знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не відповідає жодному з критеріїв для позначень, що не мають розрізняльної здатності, оскільки є індивідуальним, оригінальним позначенням, що має здатність викликати у споживача певні асоціації, зокрема, має характерне графічне виконання і не підпадає під опис класичної геометричної фігури.

Крім того, товари і послуги, марковані зображувальним знаком, відносяться до вузької специфічної сфери, а саме: використовуються на промислових підприємствах, в тому числі на підприємствах тютюнових фабрик.

До того ж, апелянт COESIA S.P.A. об'єднує групу компаній, які здійснюють виробництво промислової продукції, яка базується на інноваційних технологіях та працює у всьому світі. Апелянт є засновником багатьох компаній, серед яких: АКМА, Г.Д, ВОЛПАК, АДМВ, СІМА, СІТУС КАЛІКС, САСІБ, що є лідерами в секторах автоматизованого обладнання та пакувальних матеріалів, розробки проектів промислових процесів. Замовники продукції, яку виробляє COESIA S.P.A., відносяться до різних галузей виробництва: споживчих товарів, тютюнових виробів, лікувально-профілактичної, аерокосмічної, гоночно-спортивної, автомобільної і електронної.

Апелянт постачає свою продукцію, марковану заявленим позначенням, на територію України, про що свідчать представлені копії рахунків та митних декларацій.

Апелянтом подано заявки на реєстрацію зображувального знака в багатьох країнах світу та одержано реєстрацію знака в Гонконзі, Італії, Аргентині, Канаді. Крім того, знак за міжнародною реєстрацією № 1273806 одержав правову охорону в Індії, Туреччині, Японії, Китаї, США, Швейцарії, Кореї.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 01.11.2016 та надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1273806 для всього заявленого переліку товарів і послуг.

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

Знак за міжнародною реєстрацією № 1273806 є зображувальним позначенням, що складається з фігури, яка має форму видовженого прямокутника з заокругленими кутами, та двох трикутників з однією заокругленою стороною, що розташовані на відстані від його верхнього лівого та нижнього правого кутів.

Знак подано на реєстрацію відносно товарів і послуг 07, 35, 37, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).



Зображення знака за міжнародною реєстрацією № 1273806

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність зображувального знака умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

Статтею 1 Закону визначено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Згідно з пунктом 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;

загальноживані 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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначення певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, яка пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення та зазначає, що воно не належить до позначень, визначених абзацами першим та третім-шостим пункту 4.3.1.4 Правил.

Для з'ясування того, чи належить заявлене позначення до простих геометричних фігур, що не мають характерного графічного виконання, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та дослідила поняття геометричної фігури та її видів.

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови: фігура – (мат.) частина площини, обмежена замкненою лінією, а також сукупність певним чином розташованих точок, ліній, поверхонь і тіл.

Сукупність будь-яких точок, ліній, поверхонь або тіл, розміщених певним способом у просторі, називається взагалі геометричною фігурою ([sum.in.ua/s/fighura](http://sum.in.ua/s/fighura)).

Геометричною фігурою називається будь-яке утворення з точок ([zno.academia.in.ua/](http://zno.academia.in.ua/)).

Многокутник — фігура, утворена на площині замкнутою ламаною лінією.

Простим многокутником називається такий многокутник, контур якого не має самоперетинів. Залежно від числа кутів (сторін) многокутник називається трикутником, чотирикутником тощо.

Многокутник називається правильним, якщо всі його сторони і всі кути рівні між собою. (<http://formula.co.ua/uk/content/polygon.html>).

Прямокутник - це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони рівні і всі чотири кути однакові. Основні властивості прямокутника: протилежні сторони прямокутника рівні; протилежні сторони прямокутника паралельні; прилеглі сторони прямокутника завжди перпендикулярні; усі кути прямокутника рівні ([ua.onlinemschool.com](http://ua.onlinemschool.com), [shkolyar.in.ua/pryamokutnyk](http://shkolyar.in.ua/pryamokutnyk)).

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення не є простою геометричною фігурою, оскільки складається з трьох окремих геометричних фігур, а саме: прямокутника та двох трикутників неправильної форми.

Оригінальне графічне виконання цих фігур та їх композиція у вигляді прямокутника є тими індивідуальними ознаками, які надають позначенню своєрідного характеру, привертають увагу споживачів і сприяють виконанню ним розрізняльної функції.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому позначенню розрізняльна здатність властива з моменту його створення.

Апелянт зазначав, що заявлене позначення також набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання та надав наступні документи на користь реєстрації знака:

- Роздруківки із сайту [coesia.com](http://coesia.com) про історію компанії COESIA S.P.A.;
- Зображення продукції, маркованої зображувальним знаком;
- Інформація про статус поданих заявок на реєстрацію зображувального знака в інших країнах;
- Копії витягів з торгового реєстру Італії від 07.03.2016, 02.08.2016, 14.12.2016, що підтверджують зв'язок компаній COESIA S.P.A. (КОЕЗІЯ С.П.А.), GD S.P.A (ГД С.П.А.), АСМА S.P.A. (АКМА С.П.А.), SASIB S.P.A. (САСІБ С.П.А.);
- Копії митних декларацій від 06.11.2015, 03.03.2016, 15.03.2016, 25.04.2016, 08.07.2016 щодо постачання в Україну продукції апелянта компаніями GD S.P.A., АКМА С.П.А., САСІБ С.П.А.;
- Копії рахунків від 19.10.2015, 23.12.2015, 06.04.2016, 08.06.2016, 07.06.2016, 30.06.2016, 08.09.2016 щодо постачання в Україну продукції апелянта компаніями GD S.P.A (ГД С.П.А.), АСМА S.P.A. (АКМА С.П.А.), SASIB S.P.A. (САСІБ С.П.А.);

- Копії рахунків від 19.10.2015, 08.06.2016, 07.06.2016, 08.09.2016 щодо постачання компанією GD S.P.A та COESIA S.P.A. продукції, маркованої зображувальним знаком, на територію України;
- Лист компанії COESIA S.P.A. з переліком українських компаній, які на своїх підприємствах використовують продукцію апелянта;
- Копії свідоцтв від 30.12.2016 №№ 2.861.701, 2.861.702, 2.861.703, 2.861.704 про реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг 7, 35, 37 та 42 класів МКТП в Аргентині;
- Копія свідоцтва від 07.12.2016 про реєстрацію зображувального знака в Канаді;
- Копії роздруківок з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності Romapin стосовно остаточних рішень про реєстрацію знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів колегія Апеляційної палати встановила, що апелянт COESIA S.P.A. – це група компаній, які здійснюють виробництво промислової продукції, а саме: автоматичних машин і матеріалів, зокрема, пакувальних машин та обладнання для них, а також розробляє промислові технологічні рішення.

Апелянт є засновником 15 компаній, серед яких GD S.P.A, ACMA S.P.A., SASIB S.P.A.

До складу Групи компаній COESIA S.P.A. входить 89 підрозділів (52 з яких мають виробничі потужності) у 32 країнах. У 2016 році дохід компанії склав 1 457 мільйонів євро (<http://www.coesia.com/en/group>).

Заявлене позначення є базовим та об'єднуючим зображувальним елементом фірмового стилю всіх компаній, які входять до складу COESIA S.P.A.:



Заявлене позначення активно використовується апелянтом шляхом нанесення його на готову продукцію, в діловій документації, в рекламних матеріалах та в мережі Інтернет.

Апелянт постачає продукцію, марковану заявленим знаком, в Україну з 2015 року. Замовниками продукції апелянта є такі українські підприємства, як:

- ВАТ ПРИЛУКИ Україна, Львівська тютюнова фабрика, Проктер енд Гембл Україна, ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН», ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ Україна» (Кременчуцька тютюнова фабрика), ПАТ «Філіп Морріс», ТОВ «ЕМСІ ДЖІ ТРЕЙД», ІМПЕРІАЛ КИЇВ РЕЕМТСТМА, ТОВ «ІнтраМоушн ЛЛС», ТОВ «І.П.І. Україна», ДЖІТІАЙ Україна, ДП «Табачная компания Хамадей».

Поставки товарів зазначеним компаніям підтверджуються відповідними копіями рахунків-фактур та митних декларацій.

За міжнародною реєстрацією № 1273806 апелянтом одержано остаточні рішення про надання правової охорони знаку в Індії (від 13.04.2017), Туреччині

(від 10.10.2016), Японії (від 08.09.2016), Народній Республіці Китай (від 30.08.2016), Сполучених Штатах Америки (від 11.10.2016), Швейцарії (від 05.10.2016), Республіці Корея (від 01.06.2017).

З огляду на наведені вище фактичні дані, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявленому позначенню властива розрізняльна здатність ще з моменту його створення, а також додатково підкріплена внаслідок його тривалого і добросовісного використання на території України, завдяки чому воно стало відомим та впізнаваним у відповідному колі споживачів, зокрема, серед промислових підприємств, які є споживачами продукції промислового призначення. Отже, активне використання заявленого позначення підсилює його розрізняльну здатність відносно особи апелянта для заявлених товарів і послуг 07, 35, 37 та 42 класів МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що зображувальний знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806 відповідає умовам надання правової охорони відносно заявлених товарів і послуг.

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 COESIA S.P.A. (КОЕЗІЯ С.П.А) задовольнити.
2. Рішення від 01.11.2016 про відмову в наданні правової охорони зображувальному знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806 відмінити.
3. Надати правову охорону зображувальному знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1273806 відносно заявлених товарів і послуг 07, 35, 37, 42 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Т.П.Салфетник

Т.В.Терехова