

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
04.08.2020 № 1454

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

25 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 08.11.2019 № Р/115-19 у складі головуючого Гайдук В.В. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Рудовського О.О. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 28.08.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2018 27125.

Представник апелянта – Хомич О.О.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/583 -19 від 05.12.2019;  
копії матеріалів заявки № m 2018 27125;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/621-19 від 21.11.2019;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/9-20 від 10.01.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.08.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» відносно частини товарів і послуг за

заявкою № т 2018 27125, оскільки заявлене комбіноване позначення, для частини товарів 28 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) наведеному в матеріалах заявки переліку, що входять до узагальнюючого поняття «іграшки», може ввести в оману споживачів щодо товарів (належність їх іншому виробнику).

З використанням тотожного позначення здійснює свою діяльність компанія GOODWILL M&G (Бельгія).

«Компанія GOODWILL M&G, основана в 1986 году в Бельгии. Идея компании – производство оригинальных украшений на все времена и праздники: рождество и Новый год, Пасху, день Святого Валентина, Хэллоуин и другие. С компанией GOODWILL работает знаменитый художник-декоратор Кристофер Радко – царь Рождественской эпохи современности.

Новогодние игрушки Goodwill изготовлены из закаленного стекла, многие из них облицованы серебром для создания эффекта внутреннего свечения. Украшения для елки полностью делают вручную, при этом используется техника 1800 года. На изготовление одной игрушки уходит семь дней».

Товари марковані заявленим позначенням можуть породжувати асоціації із згаданим виробником, що насправді не відповідають дійсності.

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

<http://www.goodwill.be/site/en/>

<https://angelita.ru/interior/brand/goodwill-m-g>

<https://homeconcept.ru/news/new-arrivals/2018-11-29/>

Апелянт – Рудовський О.О. не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку про реєстрацію знака для товарів і послуг «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 27125 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт є ексклюзивним дистриб'ютором товарів під торгівельною маркою, власником якої є компанія Goodwill M&G (Бельгія), на всій території України, на підставі Договору дистрибуції товарів № 12/9 від 01.11.2018 та Договору виробничого франчайзингу № 17/19-06/45 від 01.11.2018, укладених із польською компанією Верапол Дистриб'юшн.

Також апелянт надав лист від компанії Goodwill M&G (Бельгія), яка надає ексклюзивне право компанії Верапол Дисриб'юшн (Польща) виробляти продукцію під торговою маркою GOODWILL M&G, здійснювати її продаж на території Польщі і України до кінця 2023 року та здійснювати сервісне обслуговування зазначеної продукції.

Зважаючи на викладене, апелянт вважає, що в процесі використання позначення «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» для заявлених товарів 28 класу МКТП відсутня небезпека введення в оману споживача щодо дійсного виробника товару.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 28.08.2019 та зареєструвати позначення «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» відносно всіх заявлених товарів 28 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 за заявкою № м 2018 27125 позначення – комбіноване, складається із словесного і зображувального елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізоване зображення обличчя янгола з крилами. Під зображувальним елементом розміщені словесні елементи «GOODWILL A World of Enchanting Decoration».



Зображення заявленого за заявкою № м 2018 27125 позначення.

Згідно з абзацом п'ятим 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 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 вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Для встановлення того, чи відомі українському споживачу товари бельгійської компанії GOODWILL M&G, виробника новорічних іграшок та

прикрас, а також для з'ясування питання про те, чи здатне заявлене позначення «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, колегія Апеляційної палати звернулася до Інтернет ресурсів, посилення на які наведені у висновку закладу експертизи, та інших доступних Інтернет джерел.

«Компанія GOODWILL заснована в 1986 році. Маючи 30-річний досвід роботи, компанія GOODWILL визнана в секторі прикрас, про що свідчить демонстраційна зала площею 1200 м<sup>2</sup> з широким і різноманітним вибором прикрас та аксесуарів для Різдва та інших святкових заходів.

Компанія GOODWILL особливо пишається тим, що представила власний бренд «Heart of Goodwill». Металева етикетка у формі серця гарантує унікальну фантазію та майстерність досвідченого дизайнерського та виробничого колективу. Покупці з понад 120 країн покладаються на компанію GOODWILL в задоволенні своїх особливих та різноманітних вимог»<sup>1</sup>.

«С компанією GOODWILL работает знаменитый художник-декоратор Кристофер Радко – царь Рождественской эпохи современности»<sup>2</sup>

«Основная фишка бельгийской фабрики Goodwill – изготовление игрушек вручную по технологиям 1800 года. Компания создает новогодние украшения из закаленного стекла, а некоторые из них даже облицовывает серебром для создания эффекта внутреннего свечения. Goodwill – не конвейерное производство, здесь на создание одной игрушки порой уходит неделя. Кстати, компания создает украшения не только для Рождества и Нового года, но и для дня Святого Валентина и даже Хэллоуина. Игрушки Goodwill понравятся всем, кто любит вспоминать о детстве»<sup>3</sup>.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що компанія GOODWILL M&G є власником міжнародної реєстрації № 790748 на знак «GOODWILL M&G, зобр.» відносно товарів 24, 26, 28 класів МКТП. Міжнародна реєстрація поширюється на Швейцарію, Китай, Німеччину, Іспанію, Францію, Італію та Росію.



GOODWILL M&G

Зображення знака за міжнародною реєстрацією № 790748.

Аналізом відомостей, наявних у мережі Інтернет, встановлено, що товари компанії GOODWILL M&G пропонуються до продажу через відомий українському споживачу маркетплейс Prom.ua (на його платформі підприємці

<sup>1</sup> <https://goodwill.be/en/about-2/>

<sup>2</sup> <https://angelita.ru/interior/goodwill-m-g/products>

<sup>3</sup> <https://thecity.m24.ru/articles/79>

самостійно створюють інтернет-магазини і/або розміщують свої товари в загальному каталозі<sup>4</sup>).

Ялинкові прикраси компанії GOODWILL M&G пропонуються до продажу на наступних сайтах: <https://mega-ron.com/p401310579-elochnaya-igrushka-goodwill.html>, <https://angelita.ru/interior/brand/goodwill-m-g>, <https://www.eli.ru/brand/goodwill/>.

Також, ялинкові прикраси бельгійської компанії GOODWILL M&G можна замовити з доставкою в Україну з наступних Інтернет-сайтів: <https://www.amazon.co.uk/>, <https://fabulousfairytale.com/collections/goodwill-christmas-decorations><sup>5</sup>.

Зважаючи на все вище зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» в процесі його використання апелянтом – Рудовським О.О. як знака відносно частини заявлених товарів 28 класу МКТП не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що він є ексклюзивним дистриб'ютором на території України товарів, що виробляються компанією Goodwill M&G (Бельгія) на підставі Договору дистрибуції товарів № 12/9 від 01.11.2018 та Договору виробничого франчайзингу № 17/19-06/45 від 01.11.2018, укладених із польською компанією Верапол Дистрибушн.

При цьому документів, що підтверджують право реєстрації в Україні знака для товарів і послуг «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» на ім'я апелянта – Рудовського О.О. не надано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» за заявкою № m 2018 27125 відносно частини товарів 28 класу МКТП, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку від 28.08.2019 правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

---

<sup>4</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/Prom.ua>

<sup>5</sup> <https://fabulousfairytale.com/collections/goodwill-christmas-decorations>

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Рудовському О.О. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 28.08.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг «GOODWILL A World of Enchanting Decoration, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 27125 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

О. В. Саламов

Ю. В. Ткаченко