

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.05.2019 № 794

**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

Р І Ш Е Н Н Я

06 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 15.06.2018 № Р/58-18 у складі головуєчого Шатової І. О. та членів колегії Горбик Ю. А., Жмурко О. В., розглянула заперечення Холмова Владіміра Геннадьєвіча проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 03.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “КОТЕЛ ХОЛМОВА” за заявкою № т 2017 03728.

Представник апелянта – Крахмальова Т. І.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бабат І. Ю.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/227-18 від 12.06.2018;

копії матеріалів заявки № т 2017 03728;

додаткові матеріали та клопотання до заперечення вх. № ВКО/271-18 від 03.07.2018, № ВКО/88-19 від 07.02.2019 та № ВКО/100-19 від 13.02.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 03.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “КОТЕЛ ХОЛМОВА” за заявкою № т 2017 03728, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для товарів 11 класу, які не входять до узагальнюючого поняття “котли”, зазначення щодо якого наявне у його складі;

2) для товарів 11 класу, які входять до узагальнюючого поняття “котли”:
– не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

– є загальноновживаним як позначення товарів певного виду:

“Котел Холмова относится к твердотопливным котлам длительного горения. Прототипом этого котла является изобретение Кирша Карла Васильевича 1916 г., усовершенствованное в 2011 г. Холмовым В. Г. Конструктивно агрегат состоит из двух вертикальных шахт. Более объёмная первая камера предназначена для закладки топлива и его сжигания. Процесс горения материала протекает лишь в ограниченном пространстве внизу закладки, поэтому устройство ещё носит название шахтный котёл длительного нижнего горения. Вторая камера имеет меньшие габариты и выполняет функцию дожига древесных газов. Кроме того, она является местом расположения теплообменника: именно в этой части устройства происходит наиболее активный нагрев воды для системы отопления. Котёл Холмова может непрерывно работать на одной закладке топлива до 12 часов. Для работы котла подходят все виды твердого топлива: дрова, уголь, пеллеты, брикеты, щепа, солома, бытовой мусор, древесные отходы, биотопливо различной влажности”.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (розд.ІІ, ст.6, п.2).

http://www.fbs.in.ua/product_634.html

[http://kotelholmova.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%](http://kotelholmova.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html)

[BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html](http://kotelholmova.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html)

<https://teplobezgaza.kiev.ua/g17887779-kotly-shahtnye-dlitelnogo>

<http://holmov.top/>

<http://termico.com.ua/tverdotoplivnyj-kotel-holmova>.

Апелянт – Холмов Владімір Геннадьєвіч заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “КОТЕЛ ХОЛМОВА” за заявкою № т 2017 03728 та вважає, що заявлене позначення не є загальноновживаним позначенням як позначення товарів певного виду, а набуло розрізняльної здатності відносно особи заявника – Холмова В.Г.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення “Котел Холмова” створене ним як позначення для маркування розробленого ним же і запатентованого твердопаливного котла, якому він присвоїв своє ім’я (патент України № 115465 на корисну модель “Котел Холмова”).

Апелянт зазначає, що заявлене позначення використовується від початку науково-дослідних робіт зі створення Котла Холмова (з березня 2012 року), які проводилися Товариством з обмеженою відповідальністю “Альтернативные технологии” (Росія, Новосибірськ), власником і директором якого є Холмов В.Г.

Виробництво Котлів Холмова з 2012 до 2016 р.р. здійснювалося на території Російської Федерації ТОВ “Альтернативные технологии”, а також ТОВ “Котлонова”, з травня 2016 р. і до цього часу – індивідуальним

підприємцем Холмовим В.Г. Наразі Котли Холмова поставляються в Білорусь, Україну, Вірменію, Казахстан.

Апелянт забезпечує інформаційну та ілюстративну підтримку своєї розробки “Котел Холмова” – з 2011 року на каналі Інтернет ресурсу “YouTube” та з 2015 року на веб-сайті <http://kotel-holmova.ru>.

Апелянт зауважує, що відомості, розміщені на наведених у рішенні Мінекономрозвитку Інтернет ресурсах про виробників котлів Холмова та з пропозиціями котлів Холмова до продажу, є порушенням його прав інтелектуальної власності.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 03.04.2018 та зареєструвати позначення “КОТЕЛ ХОЛМОВА” для скороченого переліку товарів 11 класу МКТП, а саме: твердопаливні котли; твердопаливні котли тривалого горіння; твердопаливні котли надтривалого горіння.

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

Заявлене словесне позначення **КОТЕЛ ХОЛМОВА** за заявкою № m 2017 03728 – словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Позначення подано на реєстрацію для таких товарів 11 класу МКТП: газові котли; топки; грубки; димоходи; жарові труби для опалювальних котлів; живильники для опалювальних котлів; затулки димоходів; зольники для печей; каналні печі; опалювальне устаткування; опалювальні апарати на твердому, рідкому або газовому паливі; опалювальні котли; пальники; парові котли, крім частин машин; твердопаливні котли; твердопаливні котли тривалого горіння; твердопаливні котли надтривалого горіння; труби котлів для опалювального устаткування.

13.02.2019 апелянтом подано заяву про скорочення переліку товарів 11 класу МКТП, для яких він просить зареєструвати заявлене позначення, до таких товарів: твердопаливні котли; твердопаливні котли тривалого горіння; твердопаливні котли надтривалого горіння.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Керуючись пунктом 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), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого Мінекономрозвитку рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.5 та 4.3.1.9 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 20.08.1997 р. № 72, зі змінами (далі – Правила) у межах доводів заперечення з урахуванням змінених вимог.

Відповідно до статті 1 Закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, зокрема відносяться 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.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб. Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами, для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Для з'ясування того, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, та чи є воно загальноновживаним як позначення товарів певного виду відносно переліку товарів 11 класу МКТП, які входять до узагальнюючого поняття “котли”, а також чи є заявлене позначення оманливим для заявлених товарів 11 класу МКТП, що не відповідають цьому визначенню, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Великий тлумачний словник сучасної української мови містить визначення слова котел – 1. Те саме, що казан 2. Бойлер. 3. Закрита посудина складної конструкції для перетворення води на пару. 4. Урочище або частина лісу, яка замкнута кільцем оточена стрілками і загоничами. 5. Браконьєрське полювання на зайця¹.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що визначення такого сполучення слів як “КОТЕЛ ХОЛМОВА” відсутнє у спеціальних довідниках та словниках.

За результатами пошуку у пошуковій системі “Google” на запит “Холмов Владимир Геннадьевич” колегією виявлено відомості про реєстрацію на YouTube – популярному відеохостингу, що надає послуги розміщення відеоматеріалів,

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. — 1728 с

(<https://www.youtube.com/user/kholmoff/about>), каналу “Холмов Владимир Геннадьевич” з відеоматеріалами про пристрої і системи опалення. Дані про канал свідчать, що він створений 09.03.2011, має 1 584 997 переглядів, опис розміщеної інформації – “котлы сверхдлительного горения для сырых биотоплив и дров”, місцезнаходження – Росія.

Колегія Апеляційної палати звернулась до Інтернет ресурсів, посилення на які наведені у висновку закладу експертизи та рішенні Мінекономрозвитку, відповідно.

За посиленням на сайт української приватної фірми “ФБС” (http://fbs.in.ua/product_634.html) розміщено інформаційну статтю “Шахтная топка с вертикальным зеркалом К.В.Кириша”, в тексті якої відсутні будь-які посилення на заявлене позначення – “КОТЕЛ ХОЛМОВА”.

За посиленням на сайт українського виробника КОТЕЛ ХОЛМОВА (<http://kotelholmova.com>) розміщено таку інформацію: “Котел Холмова или, как его называют пользователи, народный котел пользуется наибольшим спросом”, “Мы производим оригинальные котлы Холмова под брендом Котлы бизон”, “... “Все новое – это хорошо забытое старое”. Котел Холмов “Котел Бизон” как раз и соответствует данному выражению в полной мере”. “... сегодня производится конструкция, ... разработки невероятно талантливого российского теплотехника – профессора Кириша Карла Васильевича. Современное производство котлов Холмова обязано именно этому человеку, а не как многие думают какому-то неизвестному изобретателю Холмову”.

На цьому ж сайті у розділі “Производство”² міститься інформація такого змісту – “Отопительный прибор, который сегодня называют котлом Холмова, в начале прошлого века придумал известный ученый К. В. Кириш. И вот на этот раз за дело взялся Владимир Геннадьевич Холмов, именем которого сегодня и называют агрегат для обогрева помещений. После того, как было возрождено данное чудо техники подсутились и предприниматели, наладив массовое производство оснащения. Поэтому сегодня можно без проблем котел Холмова купить в Украине”.

Крім цього на вказаному сайті пропонуються для продажу твердопаливні котли різної потужності з такими назвами – “Котёл Холмова 12 кВт”, “Котёл Холмова 15 кВт” тощо.

Інтернет сторінка сайту компанії “Тепло без газа” (<https://teplobezgaza.kiev.ua/g17887779-shahtnye-kotly-dlitelnogo>) пропонує до продажу асортимент твердопаливних котлів тривалого горіння, які в своїй назві містять заявлене позначення. До прикладу: “Котел Холмова Премиум на электронном управлении Termico КДГ 12 кВт”. В описі до котлів наведено такі відомості: “История создания этого котла идет в далёкий 2011 год, когда на просторах интернета на специализированных форумах было предложено народными умельцами - котлостроителями сделать совместными усилиями НАРОДНЫЙ КОТЕЛ. За основу был принят шахтный котел с вертикальным зеркалом горения профессора Кириша – и в дружеской атмосфере и недовольстве

² <http://kotelholmova.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html>

оппонентов, наконец-то был выпущен в свет этот народный ЧУДО-котел. Чертежи инженера Холмова, использовавшего принцип Кириша, были взяты за основу, поэтому и котёл чаще всего называют типа Холмова или “по-Холмову”.

Сайт компанії “ТЕПЛО ПРОМ” (<http://holmov.top>) пропонує до продажу твердопаливні котли довготривалого горіння Холмова з такими позначеннями: “ЭКО PRO”, “ТИТАН”, “ПРОМ”, “МАГNUM”, представляє себе як – *“Производитель твердотопливных котлов “Холмова” длительного горения”*, а також зазначає, що *“Все котлы изготовлены по методике известного, блестящего теплотехника, профессора Кириша Карла Васильевича и усовершенствованы с помощью современного оборудования”*.

За посиланням на сайт української компанії “TERMICO” (<http://termico.com.ua>) – виробника котлів, теплоаккумуляторів та бойлерів відсутня будь-яка інформація з посиланням на заявлене позначення.

За результатами дослідження вказаних вище відомостей колегія Апеляційної палати встановила, що деякі виробники не використовують зазначення заявленого позначення; деякі використовують його як позначення котлів довготривалого горіння, що пропонуються до продажу з власними назвами (“ЭКО PRO”, “ТИТАН” тощо), один з виробників використовує заявлене позначення як назву своїх виробів (Котёл Холмова 12 кВт)³.

При цьому, колегія зауважує, що заявлене позначення завжди використовується у поєднанні з назвою такого товару як “твердопаливні котли тривалого й надтривалого горіння” та не вживається як позначення певного виду товару (видова назва). Крім цього, більшість з інформаційних джерел, наведених у рішенні, а також й інші Інтернет джерела, на своїх сторінках містять інформацію щодо історії винайдення, дороблення та впровадження “котла Холмова”. До прикладу, *“Не так давно семейство твердотопливных шахтных котлов пополнил достаточно интересный котел - “котел Холмова”, который разработал и запустил в производство известный форумчанин В.Г.Холмов.”*⁴

Колегія Апеляційної палати зазначає, що до складу заявленого позначення включено прізвище самого розробника конструкції твердопаливних котлів тривалого й надтривалого горіння В.Г. Холмова, який і є заявником за заявкою № m 2017 03728, що підтверджує безпосередній зв’язок заявника із заявленим позначенням та товарами, щодо яких воно використовується.

Вказане прізвище не є розповсюдженим і широковідомим, а також не має інших значень у розмовній мові, які б могли вказувати споживачеві на певні якості і властивості щодо таких товарів як твердопаливні котли. Тому колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення “КОТЕЛ ХОЛМОВА” має розрізняльну здатність щодо заявлених товарів 11 класу МКТП.

Зважаючи на викладені фактичні обставини, колегія Апеляційної палати також дійшла висновку, що на території України позначення “КОТЕЛ ХОЛМОВА” не є видовою або родовою назвою товару, оскільки не застосовується в якості назви товарів певного виду різними виробниками протягом тривалого часу, а також містить у своєму складі прізвище заявника.

³ <http://kotelholmova.com>

⁴ <https://sdk-kotel.com.ua/2018/06/27/kotel-holmova-konstrukciya-otzivi/>

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення не належить до позначень, що є загальноновживаними, як позначення товару певного виду.

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.

Колегія зазначає, що 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.

Позначення “КОТЕЛ ХОЛМОВА” ідентифікує особу апелянта і може викликати у потенційного споживача уявлення про його зв'язок з власником. Таке уявлення не є помилковим.

Колегія Апеляційної палати також вважає, що заявлене позначення не є оманливим відносно скороченого переліку товарів 11 класу МКТП – твердопаливні котли; твердопаливні котли тривалого горіння; твердопаливні котли надтривалого горіння.

Колегія Апеляційної палати дослідила документи, надані апелянтом. За наданою інформацією апелянт є незалежним сертифікованим експертом у галузі теплогенерації (система обов'язкової сертифікації NIST, Сполучені Штати Америки).

Котел Холмова спроектовано та запущено у виробництво апелянтом у 2011 році. На сьогодні апелянт є власником патенту України № 115465 на корисну модель “КОТЕЛ ХОЛМОВА”, відомості про видачу якого опубліковані в офіційному бюлетені “Промислова власність” 10.04.2017.

З лютого 2012 року до березня 2016 року котли за розробкою Холмова В.Г. вироблялися ТОВ “Котлонова”, директором якого є Холмов В.Г. (витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб Російської Федерації).

Апелянтом здійснювалися заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності. За твердженням апелянта, сайти, на яких здійснюється продаж котлів за розробкою Холмова В.Г. в Україні, зареєстровані на осіб, які незаконно використовують корисну модель, яка належить Холмову В.Г., і відповідно саме позначення “КОТЕЛ ХОЛМОВА”. На вимогу припинити незаконну діяльність більшість власників таких сайтів не надали жодної відповіді і лише одна сторінка з інформацією та пропонуванням до продажу КОТЛА ХОЛМОВА (www.termico.com.ua/tverdotoplivnyi_kotel-holmova) була видалена з мережі Інтернет.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “КОТЕЛ ХОЛМОВА” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 11 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 Холмова Владіміра Геннадьєвича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 03.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “КОТЕЛ ХОЛМОВА” за заявкою № т 2017 03728 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак “КОТЕЛ ХОЛМОВА” за заявкою № т 2017 03728 відносно скороченого переліку товарів 11 класу МКТП, а саме: “твердопаливні котли; твердопаливні котли тривалого горіння; твердопаливні котли надтривалого горіння”.

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

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Ю. А. Горбик

О. В. Жмурко