

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
26.02.2020 № 345

**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

23 січня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 15.08.2019 № Р/85-19 у складі головуючого Гайдук В.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Теньової О.О. розглянула заперечення Чайковського О.Л. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 30.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RIDEMILL» за заявкою № м 2017 16130.

Представник апелянта – Костиркін О.Г.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/393-19 від 12.08.2019;
копії матеріалів заявки № м 2017 16130;
письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/489-19 від 19.09.2019;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/615-19 від 19.11.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 30.05.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RIDEMILL» за заявкою № м 2017 16130 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 29, 30, 31 класів Міжнародної класифікації товарів і

послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари:

Ridemill Export Limited Partnership – канадська компанія, трейдер сільськогосподарської продукції, кормів, зернових, олійних, насіння та їх побічних продуктів на українському та зовнішньому ринках. Компанія Ridemill Export Limited Partners Ridemill має успішний досвід експорту в контейнерних перевезеннях сільськогосподарських товарів на основі CFR до регіону Середземного моря, Південно-Східної Азії та африканських країн через основні українські морські порти. Завдяки логістичному відділу компанія Ridemill Export Limited Partnership здійснює транспортування товарів на склади і портові термінали з подальшою обробкою, упаковкою і набиванням в контейнери, надає повний комплекс послуг з експедиції портів і митних декларацій.

Товари 29, 30, 31 класів МКТП, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з вищезазначеною компанією, що насправді не відповідають дійсності.

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

<http://ridemill.trading/company/>

<http://aqua-marine.org/oleg-leonidovich-chajkovskij/>

Апелянт – Чайковський О.Л. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Компанія Ridemill Export Limited Partnership здійснює торгівлю та постачання сільськогосподарської продукції українського походження клієнтам з країн Середземноморського регіону, Азії та Африки.

З метою задоволення попиту іноземних партнерів компанія Ridemill Export Limited Partnership налагоджує стосунки з вітчизняними виробниками сільськогосподарської продукції, укладає угоди на її постачання. Закуплена продукція, після ретельного контролю якості, фасується в упаковку, що містить позначення «RIDEMILL», після чого експортується за межі України.

Клієнти компанії Ridemill Export Limited Partnership, отримуючи продукцію із позначенням «RIDEMILL», обізнані, що це є ретельно відібрана сільськогосподарська продукція українського походження, яка відповідає усім необхідним вимогам щодо якості та безпеки харчової продукції.

Як стверджує апелянт, діяльність в Україні, пов'язана з відбором, контролем якості, закупівлею, фасуванням, логістикою, митним оформленням сільськогосподарської продукції від імені та в інтересах компанії Ridemill Export Limited Partnership, здійснюється під його безпосереднім керівництвом та контролем. Апелянт приймає рішення щодо нанесення на продукцію позначення «RIDEMILL».

Апелянт є уповноваженим представником компанії Ridemill Export Limited Partnership, який діє на підставі генеральної довіреності. Зазначеною довіреністю компанія Ridemill Export Limited Partnership надає апелянту право на вчинення широкого кола фактичних та юридичних дій від імені вказаної компанії.

Крім того, апелянтом у додаткових матеріалах до заперечення надано лист від 07.08.2019, в якому компанія Ridemill Export Limited Partnership надає згоду на реєстрацію знака для товарів і послуг «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 на ім'я Чайковського О.Л.

Ураховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономрозвитку від 30.05.2019 та зареєструвати позначення «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 відносно заявленого переліку товарів 29, 30, 31 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «RIDEMILL» 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 4.3.1.9 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 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які: є оманливими або такими, що можуть ввести в оману, зокрема, щодо 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, зокрема, особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані 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.

Заявлене словесне позначення «**RIDEMILL**» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29, 30, 31 класів МКТП.

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 29, 30, 31 класів

МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали та усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Відповідно до Генеральної довіреності від 18 січня 2019 року, виданої компанією «РАЙДМІЛЛ ЕКСПОРТ ЛІМІТЕД ПАРТНЕРШИП» (Ridemill Export Limited Partnership) апелянт, Чайковський О.Л., призначений законною довіреною особою компанії, яка від імені та за дорученням компанії чинить будь-які наведені в довіреності дії. Коло, зазначених в довіреності дій широке, зокрема він виконує, керує, веде *«всі належні справи та дії, необхідні чи пов'язані із діяльністю та справами компанії, у будь-якій частині світу, і з цією метою підписує і укладає будь-які контракти та інші документи, що стосуються такої діяльності і справ компанії»*.

Відповідно до цієї довіреності апелянт координує усю комерційну діяльність компанії Ridemill Export Limited Partnership, яка полягає в аналізі попиту на вітчизняну сільськогосподарську продукцію за кордоном, налагодження відповідних договірних стосунків, закупівлі позицій попиту у вітчизняних виробників з подальшим експортом іноземним замовникам та вчиняє багато інших дій.

Для підтвердження зв'язку Чайковського О. Л., який діє від імені та в інтересах компанії Ridemill Export Limited Partnership, яка є трейдером сільськогосподарської продукції, апелянтом надано контракти (з додатками до них) за 2016-2018 роки.

Таким чином, Чайковський О. Л. є агентом компанії Ridemill Export Limited Partnership і ним подана заявка на знак для товарів і послуг «**RIDEMILL**» як агента зазначеної компанії. Однак зазначеною генеральною довіреністю не надані повноваження Чайковському О.Л. реєструвати словесний знак для товарів і послуг «**RIDEMILL**» на своє ім'я.

Відповідно до статті 6^{septies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що під час проведення експертизи не досліджується питання про те, чи не суперечить подана заявка, уже існуючим реєстраціям в країнах Союзу, або якщо ця країна допускає набуття права власності на знак в силу його першого використання.

Разом з тим, зазначене положення Паризької конвенції повинно застосовуватись у випадку якщо агент або представник заявили про реєстрацію

знака без дозволу власника, оскільки останній в подальшому може просити застосування статті 6^{septies} Паризької конвенції за умови, що агент, який подав заявку на знак для товарів і послуг є його агентом чи представником.

З метою уникнення подальшого застосування статті 6^{septies} Паризької конвенції на користь реєстрації позначення «RIDEMILL» апелянтом надано лист компанії Ridemill Export Limited Partnership від 07.08.2019, в якому компанія підтверджує свою згоду на реєстрацію словесного позначення «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 на ім'я Чайковського О.Л., оскільки останній діє з дозволу та в інтересах компанії Ridemill Export Limited Partnership.

З урахуванням викладеного вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації знака «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 відносно заявлених товарів 29, 30, 31 класів МКТП.

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

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Чайковського О. Л. задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 30.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «RIDEMILL» за заявкою № т 2017 16130 відносно заявленого переліку товарів 29, 30, 31 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий

В. В. Гайдук

Члени колегії

Г. П. Добриніна

О. О. Теньова