

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
06.07.2020 № 1282

**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

28 травня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 03.04.2020 № Р/28-20 у складі головуєчого Кулик О.С. та членів колегії Горбик Ю.А., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛЛЕН - ДЕНТАЛ» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 13.01.2020 про реєстрацію знака для товарів і послуг «SOCO» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2018 22883.

Представник апелянта – Бокач М.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/176-20 від 01.04.2020;
копії матеріалів заявки № т 2018 22883;
пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/236-20 від 25.05.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 13.01.2020 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «SOCO» за заявкою № т 2018 22883 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів, що входять до узагальнюючого поняття

«стоматологічні інструменти та обладнання», є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.

«Компания SOCO (Китай. Год создания предприятия – 2011г.) имеет огромный завод по производству разнообразных стоматологических инструментов: от боров до стоматологических установок. Завод сертифицирован и имеет сертификаты качества ЕС и Америки, а также товары соответствуют международной системе ISO.

Хитом компании SOCO стали файлы SOCO SC и файлы SOCO Pro. Это инновационный продукт, так называемые файлы с памятью формы.

Компания SOCO выпускает, как ручные так и ротационные варианты никель титановых инструментов под названием Super NiTi.

Огромное разнообразие ручного инструментария также не оставит равнодушным врача. Стальные ручные инструменты хоть и не инновационные, однако перекрывают весь спектр необходимых манипуляций.

Также SOCO выпускает инструменты для ультразвукового оборудования: эндочаки и у-файлы (U-files).

Продукция СОКО имеет крайне положительную репутацию среди врачей эндодонтистов, о чем свидетельствует большое количество отзывов на различных независимых платформах, в том числе и в Facebook».

Надання послуг з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезгаданої компанії, що насправді не відповідають дійсності.

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

<http://soco.com.ua/>

<https://bestdent.com.ua/shop/brand/soco>

<https://100mat.com.ua/soco>.

Апелянт – товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛЕН - ДЕНТАЛ» (далі – ТОВ «ОЛЛЕН – ДЕНТАЛ») не погоджується з рішенням про реєстрацію знака для товарів і послуг «SOCO» за заявкою № т 2018 22883 відносно частини товарів і послуг, вважає його необґрунтованим і зазначає наступне.

Використання позначення «SOCO» не є оманливим для послуг 35 класу МКТП, оскільки не породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з китайським виробником, оскільки воно не має смислового значення і не виконано в графічній манері, що імітує, зокрема, китайські ієрогліфи.

Протиставлене словесне позначення «SOCO» входить до фірмового найменування китайської компанії «FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., LTD» і є його другим словом, яке загалом складається з п'яти слів.

Компанія «FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., LTD» (далі – компанія SOCO) не набула прав інтелектуальної власності на тотожне або схоже позначення в Україні, не має міжнародної реєстрації знака «SOCO» і до дати подання заявки № т 2018 22883 не подавала заявки на реєстрацію в Україні позначення «SOCO» для послуг 35 класу МКТП.

Апелянт є дистриб'ютором продукції компанії SOCO на території України на підставі Договору про ексклюзивну дистрибуцію від 01.05.2019, відповідно до якого апелянту надано ексклюзивне право здійснювати продаж, реєстрацію, просування та рекламування своєї продукції на території України. Апелянт є уповноваженим представником в Україні продукції вищезазначеного виробника на підставі довіреності від 30.05.2019.

Заявлене позначення «SOCO» використовується апелянтом для позначення послуг, пов'язаних із введенням у цивільний оборот на території України стоматологічного обладнання, файлів та інших витратних матеріалів для стоматологічних потреб.

Свою діяльність апелянт здійснює через власний сайт <http://soco.com.ua>, наведений експертизою в якості одного з загальнодоступних джерел інформації. Стосовно інших джерел інформації, наведених експертизою, а саме: <http://bestdent.com.ua> та <https://100mat.com.ua>, апелянт зазначає, що вказані Інтернет-магазини є його (апелянта) оптовими покупцями стоматологічного обладнання та інструментів виробництва китайської компанії SOCO.

Апелянт здійснює поставку продукції цієї компанії на територію України, на підтвердження чого надав митні декларації від 05.05.2019 та 22.08.2019.

На думку апелянта, з огляду на те, що МКТП містить 45 класів товарів і послуг, а виробництво товарів, у даному випадку, стоматологічних інструментів та обладнання, віднесено до 10 класу МКТП, надання послуг щодо демонстрування товарів з метою продажу, рекламування, сприяння продажу для інших, у тому числі через мережу Інтернет, у т.ч., стоматологічних інструментів та обладнання - до 35 класу МКТП, виключення частини послуг з переліку заявлених послуг, не має правових підстав.

Таким чином, апелянт вважає, що словесне позначення «SOCO» за заявкою № т 2018 22883 у відповідності до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) має всі підстави для того, щоб бути зареєстрованим як знак для товарів і послуг відносно всіх заявлених послуг 35 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «SOCO» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що 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 вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

«Омана, *и, жін.* – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний».¹

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, із змінами, позначення, що може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно.

Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей товарів, характеру послуг, а також їх походження, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «SOCO» таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів і послуг, які виробляє/надає компанія SOCO, при його використанні для заявлених послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет та зазначає наступне.

Пошуковий запит за словом «SOCO» у мережі Інтернет надає перелік посилань з інформацією «Почему SOCO?». «Стоматологическое оборудование и материалы SOCO» щодо таких товарів: «Soco sc файлы», «Soco sc pro файлы» «машинные файлы», «Оборудование» тощо.

«Почему SOCO?

...Компания SOCO имеет огромный завод по производству разнообразных стоматологических инструментов: от боров до стоматологических установок. Завод сертифицирован и имеет сертификаты качества ЕС и Америки, а также товары соответствуют международной системе ISO. Надеемся, что мы убедили вас приобрести продукцию SOCO....

Компания SOCO выпускает, как ручные так и ротационные варианты никель титановых инструментов под названием Super NiTi. Огромное разнообразие ручного инструментария также не оставит равнодушным врача.

...Также SOCO выпускает инструменты для ультразвукового оборудования: эндочаки и у-файлы (U-files). Они идеально соответствуют друг другу, и вы не столкнетесь с проблемой несоответствия диаметров. Продукция SOCO имеет крайне положительную репутацию среди врачей эндодонтистов, о чем свидетельствует большое количество отзывов на различных независимых платформах, в том числе и в Facebook»².

¹ <http://ukrlit.org/slovnyk>

² <http://soco.com.ua/>

«Soco - стоматологические материалы. Выбирай SOCO – пользуйся качественным и оригинальным!»

... В наше время нужно понимать и различать, что есть дешевые подделки, а есть очень качественный фирменный Китай, с официальной гарантией и надежностью исполнения. Одним из таких представителей является компания SOCO, с которой сотрудничает 100mat.com.ua.

Кто же такие SOCO? Это мировой бренд с отличной репутацией, которая подкрепляется огромным количеством положительных отзывов в Интернете. Ее товары неоднократно тестировались многими украинскими и зарубежными эндодонтистами и получили высокую оценку. Еще одним важным преимуществом является приемлемая цена товара.

... Данный производитель имеет завод в Китае, где изготавливается различная стоматологическая продукция. А именно: профайлы, эндомоторы, апекслокаторы, физиодиспенсеры, obturационные системы и многое другое. Самым популярным и ходовым товаром SOCO стали файлы SOCO SC и файлы SOCO Pro, которые Вы можете купить в каталоге магазина 100MAT.

... Вся продукция, которая выпускается на заводе, сертифицирована, и соответствует международной системе ISO. SOCO успешно завоевала рынки Северной и Восточной Европы, Среднего Востока, Центральной Америки и Южной Азии.

Квалифицированные врачи стоматологи оценят все преимущества данного инструментария и материала, а цена приятно удивит и порадует. Товары SOCO помогут сделать улыбку Ваших клиентов сногшибательной.

Покупайте качественный, безопасный, оригинальный материал и инструментарий SOCO в интернет-магазине СТОМАТ и убедитесь в этом сами»³.

Аналізом відомостей, наявних у мережі Інтернет, встановлено, що товари компанії SOCO пропонуються до продажу через відомий українському споживачу маркетплейс Prom.ua⁴ (на його платформі підприємці самостійно створюють інтернет-магазини і/або розміщують свої товари в загальному каталозі) та Rozetka⁵.

Стоматологічні інструменти та обладнання, виробництва компанії SOCO в мережі Інтернет пропонуються до продажу багатьма українськими підприємствами на таких українських сайтах як: <https://soco-kiev.com.ua/>, <https://100mat.com.ua/soco>, <https://soco-coxo.com.ua/>, <https://stomateh.com.ua/>, <https://dentpro.com.ua/>, та інших.

Крім того, товари китайської компанії SOCO представлені та пропонуються до продажу українськими компаніями на власних сторінках соціальної мережі Фейсбук (Facebook).

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що на ринку України стоматологічні інструменти та обладнання компанії SOCO набули широкої популярності серед українських споживачів та репутацію надійних та ефективних стоматологічних інструментів та обладнання.

³ <https://100mat.com.ua/soco>

⁴ <https://prom.ua/brands/Soco>

⁵ <https://rozetka.com.ua/stomatologicheskie-materiali/c4656180/producer=soco/>

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок використання на ринку України стоматологічних інструментів та обладнання, виробником яких є компанія SOCO, позначення «SOCO» набуло розрізняльної здатності (дистинктивності) ідентифікувати товари саме компанії SOCO (Китай).

У зв'язку з цим, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує заявлене позначення «SOCO» для надання послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів, що входять до узагальнюючого поняття «стоматологічні інструменти та обладнання», може призвести до сприйняття споживачем цих послуг як таких, що походять від особи, яка є виробником цих товарів, що не відповідає дійсності.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що він є дистриб'ютором продукції компанії SOCO на території України на підставі Договору про ексклюзивну дистрибуцію від 01.05.2019 та є уповноваженим представником в Україні продукції вищезазначеного виробника на підставі довіреності від 30.05.2019. На виконання своїх зобов'язань апелянт отримав Сертифікат відповідності від 18.07.2019 № UA.TR.118.025.19 на стоматологічне обладнання: інструменти для корневих каналів. Виробником продукції у Сертифікаті вказана компанія FOSHAN SOCO PRECISION INSTRUMENT CO., Ltd, а уповноваженим представником в Україні зазначено апелянта – ТОВ «ОЛЛЕН – ДЕНТАЛ».

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано такі копії документів:

- Договір про ексклюзивну дистрибуцію від 10.05.2018 між компанією SOCO та ТОВ «ОЛЛЕН ТЕХНОЛАБ УКР», з перекладом українською;
- Декларація від 30.04.2019 щодо внесення змін до Договору про ексклюзивну дистрибуцію від 10.05.2018 щодо заміни сторони ТОВ «ОЛЛЕН ТЕХНОЛАБ УКР» на ТОВ «ОЛЛЕН - ДЕНТАЛ», з перекладом українською;
- Договір про ексклюзивну дистрибуцію від 01.05.2019 між компанією SOCO та апелянтом з перекладом українською;
- Довіреність уповноваженого представника від 30.05.2019 між компанією SOCO та апелянтом, з перекладом українською;
- Сертифікат відповідності, зареєстрований у Реєстрі ООВ «ЕКОГІНТОКС» 18 липня 2019 року № UA.TR.118.025.19;
- пояснення про партнерські відносини з перекладом українською;
- митні декларації від 05.05.2019 та 22.08.2019.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала зазначені документи та встановила, що у 2018 - 2019 рр. дистриб'ютором продукції компанії SOCO було ТОВ «ОЛЛЕН ТЕХНОЛАБ УКР». Відповідно до Декларації від 30.04.2019 відбулася заміна сторони Договору, а Договір втратив силу. Відповідно до нового Договору від 01.05.2019, строком дії 2 роки, здійснення ексклюзивної дистрибуції на території України продукції, виготовленої компанією SOCO, надання технічних послуг, забезпечення реєстрації продукції та її просування, доручено апелянту. Також відповідно до Довіреності від 30.05.2019 апелянта визначено уповноваженим представником виробника продукції - компанії SOCO, з метою її реєстрації на території України.

За результатами аналізу цих документів, колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянтом здійснюється діяльність на виконання умов вказаного вище Договору, однак положень стосовно прав інтелектуальної власності, вказані документи не містять. Документів, які б свідчили про те, що компанія SOCO не заперечує проти реєстрації в Україні знака для товарів і послуг «SOCO» на ім'я апелянта, ним надано не було.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення «SOCO» за заявкою № т 2018 22883 для послуг 35 класу, пов'язаних із введенням в цивільний оборот товарів, що входять до узагальнюючого поняття «стоматологічні інструменти та обладнання» є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів і послуг, які належать іншому виробнику (надавачу послуг), а отже на нього поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

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. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЛЕН – ДЕНТАЛ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 13.01.2020 про реєстрацію знака для товарів і послуг «SOCO» за заявкою № т 2018 22883 відносно частини товарів і послуг 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

О. С. Кулик

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

Ю. А. Горбик