

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
25.08.2020 № 1616

**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**

17 липня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 19.03.2020 № Р/25-20 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Козелецької Н.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮД К» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 15.01.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді жовтого кольору за заявкою № т 2019 11868.

Представник апелянта – Боруха Д.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/140-20 від 18.03.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2019 11868;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/222-20 від 15.02.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/261-20 від 11.06.2020;  
вх. № ВКО/337-20 від 17.07.2020.

### Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.01.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді жовтого кольору за заявкою № т 2019 11868, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- є позначенням, що не має характерного графічного виконання та обмеження у просторі.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2), Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (пункт 4.3.1.3, пункт 4.3.1.4).

Апелянт – ТОВ «ЮД К» заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака у вигляді жовтого кольору за заявкою № т 2019 11868 та наводить докази набуття ним розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання на відповідному ринку товарів.

Апелянт зазначає, що ТОВ «ЮД К» є найбільшим виробником автоклавного газобетону в східній Україні. На підприємстві апелянта використовується сучасне технологічне обладнання компанії «Masa AG», визнаного світового лідера в галузі обладнання для виробництва будівельних матеріалів.

Газобетон формується великим масивом і розрізується на газобетонні блоки та елементи спеціальними машинами за допомогою дротяних струн. Такий підхід дозволяє отримувати вироби точних розмірів з невеликим відхиленням та вести кладку на тонкошарових клейових сумішах (клею для газобетону), в упакуванні яких також використовується жовтий колір.

Жовтий колір є основою всього фірмового стилю ТОВ «ЮД К», який використовується на упакуванні товарів, що вироблені апелянтом, в їхній рекламі, а також в оформленні зовнішнього фасаду підприємства апелянта, на форменому одязі його працівників та на транспортних засобах.

Плівка для пакування газобетону замовляється вже 10 років у турецької компанії «NAKSAN», що підтверджено контрактами, специфікаціями на поставку, специфікацією з затвердженим макетом, бухгалтерською довідкою.

Газобетон ТОВ «ЮД К» у плівці жовтого кольору продається в такому вигляді з 2010 року. Клей продається комплектом з газобетоном з 2012 року (клей продається за тими ж договорами, що і газобетон). Уперше клей для газобетону був замовлений у 2012 році у компанії ТОВ «Фабринт», а з 2019 року у ТОВ «РЕНТА ПРИМ», що підтверджено договорами на поставку клею.

За період з 2010 року по травень 2020 року ТОВ «ЮД К» було укладено понад 1,5 тисячі договорів на постачання газобетону та клею для газобетону, що підтверджується копіями договорів поставки та актами звірки з найкрупнішими покупцями.

За період з січня 2012 по травень 2020 року підприємством було виготовлено блоків із ніздрюватого бетону UDK в асортименті та у кількості 1 996 005,22 куб.м.

Обсяг продажу газобетону та клею для газобетону з 2012 року по травень 2020 року в грошовому еквіваленті склав більше 2,2 мільярдів гривень, з них клею на 51,3 млн. гривень, що підтверджено бухгалтерською довідкою.

Найбільшими покупцями газобетону є дистриб'ютори, через яких здійснюється продаж газобетону кінцевим покупцям. Зазвичай, кінцевими покупцями є власники котеджів, а також великі забудовники.

Усі покупці продукції заявника купують клей «ЮД К», оскільки газобетон продається комплектом UDK-Wall, що складається з 1 м<sup>3</sup> газобетону та 1 мішка вагою 25 кг клею для його укладки.

За аналітикою компанії, з 2010 року по травень 2020 року з газобетону та клею для газобетону UDK побудовано приблизно 30 000 будинків, в тому числі 10% з них багатопверхових, а це в середньому 2000 м<sup>3</sup> газобетону на будинок.

Продукція апелянта в плівці жовтого кольору продається як на території України, так і за її межами. Зокрема, газобетон UDK поставляється до Молдови, але у незначних обсягах (до 0,15% від загального обсягу продажів ТОВ «ЮД К»).

За період з 2012 року по травень 2020 року було поставлено газобетону на суму 1 797 911,47 грн. У цілому газобетон є габаритним вантажем, доставка якого далеко за межі України не є маржинальною. Таким чином, підприємство апелянта орієнтовано на національного покупця та в сезон працює на повну потужність, задля задоволення попиту саме українського споживача.

У зв'язку з специфікою транспортування газобетону та клейової суміші, більшість продажів такого товару припадає на східно-південну та центральну частини України. На підтвердження своєї торговельної діяльності надано копії торговельних патентів у містах Києві та Харкові.

Просування та популяризація продукції апелянта під заявленим позначенням здійснюється шляхом рекламування серед дистриб'юторів та забудовників.

Так, на поліграфію (каталоги, календарі та іншу рекламну друковану продукцію і т.п.) та сувенірну продукцію було витрачено 2 826 991,41 грн, що підтверджено копіями договорів та актами наданих послуг.

Також, з метою популяризації як компанії, так і її продукції, апелянт, окрім вироблення сувенірної продукції, робить вивіски, марковані заявленим позначенням з розміщенням їх на транспортних засобах. Витрати на зазначені заходи становили 942 330,47 грн.

Апелянт активно проводить презентації, навчання, консультації для студентів, архітекторів по всій території України, на яких також використовується фірмовий стиль апелянта у жовтому кольорі.

Крім цього, апелянтом надано роздруківки публікацій про свою діяльність та продукцію.

Апелянт має свій офіційний веб-сайт (<https://udkgazbeton.com/ua/>), всі сторінки якого оформлені переважно у жовтому кольорі та через який також популяризується продукція апелянта під заявленим позначенням у вигляді жовтого кольору.

Апелянт звертає увагу, що на ринку виробників газобетону в Україні присутні лише дев'ять діючих виробників, з них, 86% ринку займають четверо виробників, які мають свій брендовий стиль.

Отже, кожен споживач як існуючий, так і потенційний ще здалеку може побачити колір пакування газобетону та клею для нього (при транспортуванні та при розміщенні на об'єктах будівництва) та визначити, хто саме є його виробником, відповідно, апелянта за жовтим кольором пакування продукції, форменого одягу працівників та транспортних засобів.

На підтвердження пізнаваності серед споживачів саме продукції апелянта під заявленим позначенням у вигляді жовтого кольору, апелянтом надано результати маркетингового дослідження, яке проводилося серед споживачів та фахівців у серпні-вересні 2019 року у 6 великих містах України: Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Кривому Розі, Маріуполі. За результатами дослідження 96,9% опитаних асоціюють газобетон та клей для газобетону в упакуванні жовтого кольору саме з апелянтом та його товарами.

Також апелянт є власником серії комбінованих знаків для товарів і послуг, словесні елементи яких розташовані на тлі жовтого кольору, за свідоцтвами України № 126906, № 126905, № 109014, № 112853 та свідоцтвом Республіки Молдова № 29859.

На підставі наведеного, апелянт стверджує, що заявлене позначення у вигляді жовтого кольору вже набуло достатньої розрізняльної здатності внаслідок його активного та тривалого використання на відповідному ринку товарів, завдяки чому став знаком, за допомогою якого споживачі відрізняють його продукцію від товарів інших виробників.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 15.01.2020 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2019 11868 відносно товарів 19 класу МКТП, а саме: «газобетон; клей для газобетону».

У додаткових матеріалах до заперечення від 17.07.2020 апелянт уточнив скорочений перелік 19 класу МКТП до наступних товарів: «газобетон, газобетонні блоки; будівельні елементи з газобетону».

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

Керуючись Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати, з урахуванням пунктів 4.3.1.3, 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами (далі – Правила), проведено дослідження заявленого позначення та перевірено його відповідність умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених частиною другою статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону також встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Пункт 2 статті 5 Закону також визначає, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, кольори та комбінації кольорів.

Виходячи із зазначених нормативних визначень, здатність заявленого кольору вирізнити товари та/або послуги одних осіб з-поміж таких самих або споріднених товарів і послуг інших осіб та наявність розрізняльної здатності, є обов'язковою умовою та має визначальне значення при його державній реєстрації в якості знака.

Кольором чи поєднанням кольорів визнається позначення, що є кольором як таким чи комбінацією кольорів без окреслення контурами. Зазвичай такі позначення не мають розрізняльної здатності, але можуть бути придатними для набуття правової охорони, якщо щодо них заявником будуть надані докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання.

Пункт 2 статті 6 Закону визначає, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Згідно з підпунктом а) пункту 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в

наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону встановлюється, чи не являються позначення такими, що зокрема, не мають розрізняльної здатності.

Позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. При цьому, слід враховувати, що розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. У залежності від дій особи, яка претендує на правову охорону свого позначення в якості знака, а також дій інших осіб на відповідному ринку, розрізняльна здатність може бути відсутньою, придбаною, примноженою або втраченою.

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 та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Кольори як такі мають просту властивість щодо виконання декоративної, естетичної або оздоблюваної функції, у зв'язку з чим вони мають слабку здатність відрізнити товари і/або послуги та визначати джерело їх комерційного походження. Кількість кольорів, які споживачі вирізняють відносно товарів однієї групи, порівняно невелика. Середній споживач здатний чітко розрізнити лише обмежену кількість кольорів, узагальнюючи їх сприйняття основними кольорами, якими прийнято вважати червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Оскільки кількість останніх є обмеженою, невелика кількість знаків зареєстрованих для певних товарів або послуг можуть вичерпати весь спектр доступних кольорів та необґрунтовано обмежити використання їх відтінків. Тому можливість реєстрації кольору як такого в якості знака має особливі умови у наданні правової охорони та обмежується в інтересах суспільства.

У той же час, колір може набути розрізняльну здатність та стати придатними для набуття правової охорони, але при особливих обставинах та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів і послуг на певному ринку. Заявник має надати переконливі докази набутої розрізняльної здатності внаслідок використання. Такі особливі обставини вимагають від заявника довести, що заявлене позначення кольору не є традиційним на певному ринку для заявлених товарів або послуг. У зв'язку з цим, набуття розрізняльної здатності заявленого позначення у вигляді кольору, залежить, зокрема, від такого фактору як тривалість його попереднього використання до подання заявки не лише самим заявником, а й у співставленні з іншими виробниками або

надавачами послуг для таких самих або споріднених товарів і (або) послуг на відповідному ринку. При цьому, відсутність словесних або інших елементів при заявленні кольору в якості знака визначає більш високі вимоги для доведення розрізняльної здатності серед таких самих або споріднених товарів на відповідному ринку.

Позначення, що представляє собою колір, повинно дозволяти середньому споживачу певних товарів чітко і однозначно відрізнити ці товари від інших таких самих або споріднених товарів на відповідному ринку без проведення глибокого аналітичного дослідження, що вимагає повної сконцентрованої уваги на об'єкті дослідження.

Отже, коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг. При цьому, визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізнити з-поміж інших товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого. Споживачі мають однозначно сприймати такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв'язку з чим для реєстрації кольору в якості знака потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності для заявлених товарів або послуг.

Якщо заявлене позначення складається лише з кольору, то для перевірки заявленого позначення за пунктом 2 статті 6 Закону з метою виявлення наявності заявленого позначення і оцінки обставин його використання на відповідному ринку товарів, необхідно дослідити та проаналізувати відомості про заявника, що містяться в заявці, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, місце розташування, масштаб знака, способи його нанесення, а також відомості виявлені в глобальній мережі Інтернет, в тому числі про інших виробників аналогічних товарів. Таке дослідження дає змогу встановити ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених товарів чи послуг.

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, то перевіряється чи не набуло воно такої внаслідок його використання. Відповідно до абзацу другого пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені, зокрема, в пункті 4.3.1.3 Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником. У разі необхідності від заявника можуть запросити додаткові матеріали.

На офіційному сайті апелянта<sup>1</sup> вказується, що: «Компанія ТОВ «ЮДК» – це найбільший виробник автоклавного газобетону в східній Україні. На заводі ТОВ «ЮДК» використовується сучасне технологічне обладнання компанії «Masa AG», визнаного світового лідера в галузі обладнання для виробництва будівельних матеріалів... Газобетонні блоки ТОВ «ЮДК» укладаються на дерев'яні палети і упаковуються у фірмову термоусадкову плівку».

Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який розташований на офіційному сайті Міністерства юстиції України<sup>2</sup> апелянт, як юридична особа, був зареєстрований 10.02.2005. Основними видами його економічної діяльності, зокрема, є: код КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний); код КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу.

Чинне законодавство передбачає, що до заявки на знак може додаватись опис, в якому заявник може зазначити, зокрема, яким чином колір або комбінація кольорів застосовуються у зв'язку з пропонуванням товарів для продажу (пропонуванням і наданням послуг) та надаються приклади використання кольору або комбінацій кольорів для позначення товару або послуги. У додатку 1 «Опис знака» до заявки № т 2019 11868 про реєстрацію знака апелянтом зазначено наступне: «Позначення, що заявляється до охорони є жовтим кольором, який використовується заявником для візуальної



пізнаваності його бренду серед інших, що в найбільшій мірі досягається завдяки, саме жовтому кольору, який використовується заявником для пакування всієї своєї продукції. Жовтий колір заявник використовує всюди, починаючи з будівлі заводу, уніформи робітників та одягу співробітників, оформлення точок продажу, вивісках, рекламних матеріалах і відеороликах та інших видах візуалізації бренду, закінчуючи безпосередньо упаковкою будівельних матеріалів, здебільше газобетону. Використання заявником жовтого кольору, добре видно на сайті компанії: <https://udkgazbeton.com/>».

Жовтий колір був заявлений апелянтом на реєстрацію в якості знака для широкого переліку товарів 19 класу МКТП, який в останньому уточненні до заперечення від 17.07.2020 був скорочений до наступних товарів: «газобетон; газобетонні блоки; будівельні елементи з газобетону».

З огляду на те, що апелянтом був скорочений перелік товарів 19 класу МКТП, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення, колегія Апеляційної палати розглянула заперечення з урахуванням скороченого переліку товарів 19 класу МКТП.

<sup>1</sup> <https://udkgazbeton.com/ua/kompaniya>

<sup>2</sup> <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>



У силу пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

На підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання разом із запереченням апелянт в якості доказів надав наступні документи:

- копії договорів поставки (газобетону та супутніх матеріалів, інструментів), укладених між апелянтом та: ТОВ «РЕМС» (№ Д-104-11 від 23.06.2011); ТОВ «Торговий дім СДК» (№ Д-72-11/1 від 05.04.2011); Спільне Українсько-американське ТОВ «Мілана» (№ Д-72-11/1 від 05.04.2011); ТОВ «КЕРАМФОРТ» (№ Д-32-12 від 15.02.2012); ТОВ «ЖИТЛОБУД-2» (№ Д-188-13 від 04.09.2013); ФОП Єзерським П.О. (№ Д-б-12 від 16.01.2012); ТОВ «ПОКРОВСЬКА САДИБА» (№ Д-98-13 від 18.06.2013); ПАТ «Комбінат виробничих підприємств» (№ Д-212-13 від 25.09.2013); Приватне будівельно-монтажне підприємство «СТРОЇТЕЛЬ-П» (№ Д-19/1-13 від 21.01.2013); ТОВ «МІНІМАКСІ» (№ Д-271-14 від 16.12.2014);

- копії договорів поставки (клеювій суміші для газобетону UDK TBM), укладених між апелянтом та: ТОВ «Фабрінт» (№ Р-06-12 від 29.03.2012); ТОВ «РЕНАТА-ПРИМ» (№ Р-15/11-19 від 15.11.2019) з додатковими угодами;

- копії контрактів на поставку плівки жовтого кольору (для пакування газобетону), укладеного між апелянтом та Naksan Plastik ve Enerji Sun ve Tic.A.S (Турція) (№ Р-06-10 від 06.05.2010); NAKSAN DIS TICARET A.S. (Турція) (№ 2702/2015 від 27.02.2015) з додатковими угодами та специфікаціями до них;

- бухгалтерські довідки апелянта від 11.02.2020 щодо перерахування в Державний бюджет Україні податків та зборів з 2012 року по січень 2020 року;

- копія бухгалтерської довідки апелянта від 04.05.2020 щодо обсягів продажу газобетону з 2012 року по 04.05.2020;






- копії договорів про надання рекламних послуг, укладених між апелянтом та: ПП «Дім-Оллен» (№ 2016/05/02 від 21.06.2016); ТОВ «Еволюція» (№ 108 від 19.09.2017); ФОП Дон О.М. (№ 15-12/2017 від 15.12.2017); ТОВ «Науково-виробнича фірма АМГ ЛТД» (№ 8 від 18.01.2018); ДП «НДІБМВ» (№ 44.19 від 22.03.2019) та акти виконаних робіт до них;

- результати маркетингового дослідження «Оцінка рівня впізнаваності ТМ UDK» з додатками за 2019 рік;

- фото рекламних матеріалів апелянта та його продукції з використанням жовтого кольору;
- публікації про ТОВ «ЮД К» та його продукцію;
- торгові патенти, видані апелянту на здійснення торговельної діяльності за 2011-2012 роки.

Колегія Апеляційної палати дослідила зазначені документи та встановила наступне.

З метою виділення своїх товарів та привернення до них уваги при перевезенні та розміщенні на будівельних майданчиках, виробу апелянта з газобетону упаковуються в термоусадочну плівку жовтого кольору з нанесенням на неї написів «ЮДК», «ЮДК, газобетон», «UDK», «UDK GAZBETON». При цьому, апелянт є власником відповідної серії знаків для товарів і послуг, словесні елементи яких розташовані на тлі жовтого кольору, а саме:

- 1)  за свідоцтвом № 109014 від 25.06.2009 року для товарів і послуг 19, 37, 42 класів МКТП;
- 2)  за свідоцтвом № 112853 від 25.09.2009 року для товарів і послуг 19, 37, 42 класів МКТП;
- 3)  за свідоцтвом № 126906 від 10.08.2010 року для товарів і послуг 19, 37, 42 класів МКТП;
- 4)  за свідоцтвом № 126905 від 10.08.2010 року для товарів і послуг 19, 37, 42 класів МКТП;
- 5)  за свідоцтвом Республіки Молдова № 29859 від 04.08.2017 року для товарів та послуг 19, 37 та 42 класів МКТП.

Плівка жовтого кольору з нанесенням на неї зазначених знаків для пакування виробів з газобетону замовляється апелянтом з 2010 року у турецької компанії «NAKSAN», що підтверджується прикладами відповідних договорів поставки за 2010, 2015, 2019 роки та додатками до них за 2010-2015 роки із затвердженим макетом щодо нанесення жовтого кольору з написами, а також бухгалтерською довідкою з обсягами поставок жовтої плівки за період 2013-2020 роки.

Зазначена термоусадочна плівка наноситься у спеціальній пакувальній машині способом намотування на складені у визначеному порядку на піддоні виробу з газобетону. Після цього з усіх сторін автоматично вмикаються

горілки, в результаті чого плівка зменшується в розмірах, натягується та обтягує складені вироби з газобетону з усіх сторін, формуючи цільну конструкцію упакованого піддону з продукцією для подальшого переміщення по складу, навантаження-розвантаження та доставки покупцям.

З 2012 року в комплекті, що складається із розрахунку на 1 м<sup>3</sup> виробів з газобетону 1 мішок вагою 25 кг спеціального клею для їх укладки, який фасується в упаковку, жовтий колір на якій займає більше 50% від її загальної площі.

Зберігання виробів з газобетону, упакованих у жовту плівку, з метою пропонування його до продажу підтверджується фотографіями та відеороликом з офіційного сайту апелянта<sup>3</sup>. На зазначених фотографіях та у відеоролику видно значні обсяги готової до вивезення продукції, що зберігаються навколо підприємства апелянта.

Загальний обсяг виготовлених та упакованих у жовту плівку на виробництві апелянта виробів з газобетону за період з січня 2012 року по травень 2020 року склало 1 996 005,22 м<sup>3</sup>. За період з 2010 року по травень 2020 року апелянтом було укладено понад 1500 договорів поставки виробів з газобетону та клею для газобетону в упакованні жовтого кольору, що підтверджується копіями договорів та актів звірки з найкрупнішими покупцями за 2011-2014 роки. Обсяг продажу виробів із газобетону та клею для газобетону у жовтому упакованні з 2012 року по травень 2020 року в грошовому еквіваленті склав більше 2,2 мільярдів гривень, що підтверджується бухгалтерською довідкою від 04.05.2020.

За приблизними розрахунками (в середньому 2000 м<sup>3</sup> газобетону на будинок) за період з 2010 року по травень 2020 року з виробів з газобетону та клею для їх укладки, вироблених апелянтом, побудовано близько 30 000 будинків, в тому числі 10% з них багатопверхових.

При цьому, жовтий колір та його відтінки є корпоративним кольором апелянта, що використовується на всьому зовнішньому фасаді заводу апелянта, в оформленні офіційного сайту апелянта, на форменому одязі його працівників та знарядді для укладання виробів з газобетону, на транспортних засобах, що доставляють товари апелянта на будівельні майданчики, в точках продажу та в рекламних матеріалах (білбордах, вивісках, буклетах, каталогах, календарях, сувенірній продукції і т.п.).

На поліграфію (буклети, брошури, каталоги, календарі, щоденники, наліпки та іншу друковану рекламну продукцію і т.д.) та сувенірну продукцію (ручки, будівельні олівці, рулетки) апелянтом було витрачено 2 826 991,41 грн, що підтверджується копіями договорів за 2016-2019 роки та актів звірки і здачі-прийняття робіт (надання послуг). Витрати на вивіски та брендування транспортних засоби склали 942 330,47 грн.

<sup>3</sup> <https://udkgazbeton.com/information#video-udk-bl>

Крім того, апелянт з використанням свого корпоративного жовтого кольору регулярно проводить різного роду презентації, навчання, консультації для студентів, будівельників, архітекторів по всій території України, що підтверджується відповідними фотозвітами.

Вироби з газобетону апелянта представлені практично по всій території України та реалізуються кінцевим споживачам через мережу дистриб'юторів, що підтверджується відомостями на офіційному сайті апелянта<sup>4</sup>, а також торговими патентами. Крім того, продукція апелянта поставляється до Республіки Молдова.

На підтвердження інформованості споживачів про взаємозв'язок жовтого кольору з марками та своїми товарами, апелянт надав маркетингове дослідження «Оцінка рівня впізнаваності ТМ UDK», проведене у серпні-вересні 2019 року в 6 великих містах України: Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Кривому Розі та Маріуполі. Дослідження проводилося серед споживачів (покупців будівельних гіпермаркетів, спеціалізованих мереж на ринках, які самостійно обирають будівельні матеріали для зведення стін; власників/жителів новозбудованих індивідуальних житлових будинків та/або індивідуальних житлових будинків, які будуються, на яких вже використовувалися та/або можуть бути використані вироби з газобетону) та фахівців (працівників будівельних компаній, які мають у свої щоденній практиці досвід із зведення стін приміщень; працівників будівельних компаній, які відповідальні за закупівлю будівельних матеріалів, консультантів і продавців будівельних супер-гіпермаркетів; дистриб'юторів оптових партій виробів з газобетону, студентів вищих навчальних закладів, спеціалізація яких пов'язана із проектуванням та будівництвом, та/або виробництвом будівельних матеріалів) методом онлайн-опитування серед осіб віком 18-60 років.

За результатами зазначеного маркетингового дослідження, зокрема: 92% опитуваних чули про зареєстрований знак апелянта «UDK», розташованого на тлі жовтого кольору; 90,5% – бачили його; 96,9% опитаних асоціюють його з фірмовим жовтим кольором, 98,1% опитаних відповіли, що товари під цим знаком це вироби з газобетону, 86,5% - ототожнювали знак апелянта з українським виробником, а після надання підказки з апелянтом, більшість опитуваних (дві категорії разом) зазначили, що відомість знака зростає дуже давно або давно – 37,5% та 32,9% відповідно, фахівці, яким відомий цей знак, знають його з початку 2010 року.

Під час дослідження, чи набув заявлений жовтий колір розрізняльної здатності відносно заявлених товарів 19 класу МКТП, колегією Апеляційної палати встановлено, що на ринку виробів з газобетону в Україні присутні 9 діючих виробників, лише чотири з яких використовують кольори в аналогічному упакуванні своїх товарів: ТОВ «Енерджі Продакт» – червоний,

---

<sup>4</sup> <https://udkgazbeton.com/where-to-buy>

апелянт (ТОВ «ЮД К») – жовтий, ТОВ «АЕРОК» – помаранчевий, ТОВ «ОРИЄНТИР-БУДЕЛЕМЕНТ» – салатний, завдяки чому вони упізнаються та вирізняються фахівцями та кінцевими споживачами. Зазначені компанії є найбільшими виробниками виробів з газобетону, які протягом тривалого періоду займають 86% усього ринку вказаних товарів. Інші дрібні виробники подібного пакування не мають.

При цьому, колегією Апеляційної палати досліджені інші відкриті інформаційні джерела в мережі Інтернет та встановлено, що жовтий колір або його відтінки не використовуються на ринку виробів газобетону в Україні ніким іншим, окрім апелянта.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлені апелянтом документи на користь реєстрації знака у вигляді жовтого кольору у своїй сукупності доводять тривале використання останнього до дати подання заявки № т 2019 11868 (21.05.2019) та набуття ним розрізняльної здатності для заявлених товарів 19 класу МКТП, вироблених апелянтом, як з використанням словесних елементів, так і за їх відсутності.

Апелянт є єдиним виробником, що використовує жовтий колір для вирізнення своїх товарів на ринку виробів з газобетону. Колегія вважає, що завдяки діям та заходам апелянта щодо просування та тривалого використання жовтого кольору для своїх товарів та у своїй комерційній діяльності, останній набув відмітних та індивідуальних ознак як джерела їх комерційного походження, пов'язаного з апелянтом.

При цьому, жовтий колір не є властивим та традиційним для виробів з газобетону та носить оригінальний характер при використанні для товарів апелянта. Вироби з газобетону не є товарами широкого споживання, у зв'язку з чим мають добре поінформованих споживачів, що дозволяє останнім чітко та однозначно ідентифікувати товари апелянта.

На ринку виробів з газобетону діє невелика кількість виробників та, окрім апелянта, присутні лише три з них, що використовують інші кольори для вирізнення своїх товарів. У зв'язку із обмеженістю кількості виробників та їх товарів на відповідному ринку, реєстрація кольору в якості знака є допустимою та відповідає практиці Європейського суду з прав людини<sup>5</sup>.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи усі наведені вище фактичні обставини, а також положення статті *bquinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані апелянтом матеріали доводять набуття жовтим кольором розрізняльної здатності відносно скороченого переліку товарів 19 класу МКТП.

---

<sup>5</sup> 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 66  
21.10.2004, C-447/02 P, Orange, EU:C:2004:649, § 79

Ураховуючи всі зазначені вище обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення за заявкою № т 2019 11868 є придатним для вирізнення товарів апелянта від товарів інших виробників і тому може бути зареєстровано в якості знака апелянта відносно скороченого переліку товарів 19 класу МКТП, а саме: «газобетон, газобетонні блоки; будівельні елементи з газобетону».

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 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮД К» задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 15.01.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг у вигляді жовтого кольору за заявкою № т 2019 11868 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 у вигляді жовтого кольору за заявкою № т 2019 11868 відносно скороченого переліку товарів 19 класу МКТП, а саме: «газобетон, газобетонні блоки; будівельні елементи з газобетону».

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 колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

Н. О. Козелецька