

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

№ _____



МІНЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

17 квітня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 31.01.2025 № Р-АП/15-25, у складі головуєчого Громової Ю. В. та членів колегії Бабенко Т. М., Кронди О. Ю. за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. (МХ) проти рішення від 23.09.2020 про реєстрацію торговельної марки «FSC» за заявкою № т 2016 25300 відносно частини товарів і послуг.

Представник апелянта – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – відсутній.

Заперечення апелянта – Форест Стюардшіп Каунсіл А. С., подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 23.09.2020 про реєстрацію торговельної марки «FSC» за заявкою № т 2016 25300 відносно частини товарів і послуг, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 19, 31 та всіх послуг 35 класів є схожим

настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «FSC», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Геррієт Хармс, Німеччина (DE) (свідоцтво № 176574 від 25.09.2013, заявка № m 2013 00135 від 17.01.2013) щодо споріднених товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що Форест Стюардшіп Каунсіл А. С. є міжнародною некомерційною організацією у формі асоціації, до складу якої входять представники екологічних, соціальних організацій, продавці лісоматеріалів, лісові корпорації тощо.

Основною сферою діяльності апелянта є послуги щодо добровільної сертифікації деревини та продукції з неї, що має на меті контрольоване та безпечне використання природних ресурсів, а саме деревини.

Організація була створена у 1993 році, має багато регіональних та національних офісів по усьому світу. Діяльність апелянта відображена на сайті <https://fsc.org/en>.

На території України дані про добровільну сертифікацію під позначенням «FSC» почали з'являтися з 1999 року.

Окрім цього, апелянт є власником міжнародних реєстрацій № 1231527 на



торговельну марку « FSC » та № 1231421 на торговельну марку «FSC», які охороняються відносно 16, 20, 40 класів МКТП на території України.

Зазначеним торговельним маркам було частково відмовлено в наданні правової охорони на території України на підставі схожості із торговельною



маркою « FSC » за свідоцтвом України № 176574, якій надана правова охорона відносно 19, 31, 35 класів МКТП.

Апелянт стверджує, що є дійсним власником заявленого позначення. Виключні майнові права на об'єкт авторського права, а саме на зображення дерева в поєднанні зі словесним елементом, належать йому на підставі договору відчуження майнових прав від 09.02.1996.

На підставі цього договору майнові права на твір «Креслення FSC» передані від Трістан Джон Брескомб-Кент (Англія) до апелянта. Договір зареєстрований 11.01.2017 Державною службою інтелектуальної власності.

Заявлене позначення широко використовується як самим апелянтом, так і іншими особами з його дозволу, розміщується на будь-яких виробах з деревини за умови її сертифікації апелянтом. Наприклад, це можуть бути вироби з необробленої деревини, паркет, дошки, меблі, картонне упакування тощо.

Здійснюючи добровільну сертифікацію деревини, суб'єкт господарської діяльності має право розміщувати позначення «FSC» як на виготовленій продукції, так і на документації.

Апелянтом було проведено дослідження та встановлено, що торговельна марка за свідоцтвом № 176574 не використовується власником більше ніж три роки.

Тому апелянт звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовною заявою про дострокове припинення дії свідоцтва № 176574 на торговельну марку «FSC».

Відомості про припинення дії свідоцтва України № 176574 з 25.12.2020 повністю, за рішенням Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/32671/17-ц від 24.11.2020, опубліковано в офіційному Бюлетені НОІВ «Промислова власність» (25.01.2023, № 4).

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення НОІВ від 23.09.2020 та зареєструвати позначення «FSC» за заявкою № т 2016 25300 для всього заявленого переліку товарів 02, 04, 19, 31 та послуг 35, 42 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції, викладеної в рішенні від 23.09.2020, представник НОІВ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 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, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, встановлено, що заявлене за заявкою № т 2016 25300 позначення відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону) відносно частини товарів і послуг, а саме:

для всіх товарів 19, 31 та всіх послуг 35 класів є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «FSC» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Герріет Хармс, Німеччина (DE) (свідоцтво № 176574 від 25.09.2013, заявка № т 2013 00135 від 17.01.2013) щодо споріднених товарів і послуг.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг на підставі якого НОІВ прийнято рішення від 23.09.2020 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № т 2016 25300.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянтів та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала

вступне слово представника апелянтів, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-39162/2024 від 20.09.2024), додаткових матеріалах до заперечення (№ 79-06/025 від 06.01.2025) та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «FSC» за заявкою № m 2016 25300 виконане заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 02, 04, 19, 31 та послуг 35, 42 класів МКТП, без зазначення кольору.



Протиставлена комбінована торговельна марка FSC за свідоцтвом України № 176574 складається зі словесного елемента «FSC», виконаного заголовними літерами латинського алфавіту та зображувального елемента у формі дерева, що розміщений над словесним. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП, без зазначення кольору.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FSC» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень визначено пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України від 21.07.2020 № 815-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки свідчить про їх повну фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «FSC».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка відрізняються наявністю зображувального елемента у вигляді дерева.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Встановлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги те, що FSC – це аббревіатура, яка може мати безліч значень, та прийняла рішення, що заявлене позначення та протиставлена торговельна марка схожі за семантикою.

Тому колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення критеріями схожості є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою.

Згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення в споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 2, 4, 19, 31 та послуг 35, 42 класів МКТП, а протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, вони є такими самими та спорідненими.

За результатами порівняльного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що з урахуванням того, що заявлене за заявкою № m 2016 25300 позначення є схожим з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом України № 176574, відносно товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП.

Разом з цим колегія Апеляційної палати врахувала інформацію надану апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення.

09.06.2017 апелянтом було подано позовну заяву до Печерського районного суду міста Києва про дострокове припинення дії свідоцтва України



№ 176574 на торговельну марку « FSC », зареєстровану на ім'я Герріет Хармс повністю.

Позовна заява ґрунтувалася на доказах невикористання протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 176574 в Україні протягом останніх трьох років.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 24.11.2020 у справі № 757/32671/17-ц позовні вимоги апелянта було задоволено, зокрема достроково припинено дію свідоцтва № 176574 повністю. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зобов'язано повідомити в офіційному бюлетені «Промислова власність» про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 176574 повністю та внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 176574 повністю.

Відомості про припинення дії свідоцтва № 176574 на торговельну марку



« FSC » за рішенням Печерського районного суду повністю було внесено до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та 25.01.2023 опубліковано про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4. Дата припинення дії свідоцтва: 25.12.2020.

У зв'язку з наведеним, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «FSC» за заявкою

№ т 2016 25300 відносно товарів 19, 31 та послуг 35 класів МКТП, визначені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку експертизи та відповідно в рішенні НОІВ правомірно і вмотивовано.

Разом з цим, дослідивши матеріали справи у межах мотивів, викладених у запереченні, та з урахуванням додаткових матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що відсутні підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Форест Стюардшіп Каунсіл А.С. задовольнити.
2. Рішення НОІВ від 23.09.2020 про реєстрацію торговельної марки «FSC» за заявкою № т 2016 25300 відносно частини товарів і послуг скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «FSC» за заявкою № т 2016 25300 відносно усього заявленого переліку товарів 02, 04, 19, 31 та послуг 35, 42 класів МКТП, а саме:

Клас 2: Смоли природні необроблені, з деревини;

Клас 4: Деревне вугілля (паливо); масла з деревини, а саме: зволожувальні масла, масла для змащування, масла для захисту вичиненої шкіри, масла для захисту кам'яного мурування, масла для полегшування виймання з форм (будівництво);

Клас 19: Деревина напівоброблена, а саме: балансова деревина, просочена антисептиками деревина, цільна деревина, щільна деревина, фанерна деревина, деревина для будівництва, деревина для виготовлення меблів, деревина для виготовлення музичних інструментів, лісоматеріали, пиломатеріали, бруси, балки, колоди, дошки; дерев'яні панелі; деревина для виготовлення бочок; деревина для виготовлення побутового начиння; формівна деревина; дерев'яний шпон; дерев'яні покрівельні панелі; дорожні покриття дерев'яні; дранки дерев'яні; планки дерев'яні будівельні; лісоматеріали будівельні; лісоматеріали оброблені; лісоматеріали розпиляні; плити з деревини; деревина для підлоги; дерев'яні панелі (обшивні); картон будівельний з деревної маси; дерев'яні підлогові дошки; паркетні дошки; корок агломерований будівельний; композитні будівельні матеріали на основі деревини;

Клас 31: Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти; коркова кора необроблена;

Клас 35: Керування підприємницькою діяльністю у галузі лісового господарства; рекламування; керування підприємницькою діяльністю; всі вищезазначені послуги, пов'язані з деревиною та виробами з дерева;

Клас 42: Послуги аналізування та досліджування у галузі лісового господарства; консультаційні послуги щодо досліджень у сфері захисту навколишнього середовища, що використовуються у лісовому господарстві; всі вищезазначені послуги, пов'язані з деревиною та виробами з дерева; оцінювання якості лісу на пні.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії
Члени колегії

Ю. В. Громова
Т. М. Бабенко
О. Ю. Кронда



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/31-25 від 15.05.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Громова Ю. В. 15.05.2025 16:34
3FAA9288358EC0030400
00000C3A3B00E5BDE100



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/31-25 від 15.05.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Бабенко Т. М. 15.05.2025 15:24
77841208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/31-25 від 15.05.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Кронда О. Ю. 15.05.2025 15:10
3FAA9288358EC0030400
000050583A006940DB00