

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

10 листопада 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 08.06.2015 № 57 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Сенчука В.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нанокабель» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832.

Представник апелянта – Демидас О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Харчова О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7732 від 03.06.2015 проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832;
- копії матеріалів заявки № т 2013 10832;
- додаткові матеріали до заперечення від 24.09.2015 (вх. № 13732 від 24.09.2015);
- додаткові матеріали до заперечення від 02.11.2015 (вх. № 16634 від 10.11.2015).

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 01.04.2015 про відмову в реєстрації знака «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832, оскільки заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 09 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману споживачів щодо їх виробника.

«Днепровский кабельный завод» оснований в 2003 году. Выпускает широкий ассортимент продукции, реализуемой как на территории Украины, так и за ее пределами. Основными направлениями завода являются производство кабельно-проводниковой продукции и гранулированного ПВХ-пластиката. Предприятие

входит в двадцатку ведущих предприятий по производству кабельно-проводниковой продукции Украины. Потребителями продукции завода являются крупнейшие электротехнические и приборостроительные предприятия Украины, в том числе предприятия электрической связи, предприятия, занимающиеся производством и распределением электрической энергии, организации, занимающиеся монтажом и эксплуатацией кабельных сетей, строительные компании».

Вищезазначена компанія здійснює свою діяльність з використанням знака, тотожного заявленому позначенню.

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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

<http://dkz.dp.ua/>

<http://dneprovskij-kabelnyj-zavod.uaprom.net/>

[http://dkz.ucoz.ua/news/dneprovskij\\_kabelnyj\\_zavod\\_nachal\\_vypusk\\_kabelja\\_utp\\_ftp/2013-12-10-2](http://dkz.ucoz.ua/news/dneprovskij_kabelnyj_zavod_nachal_vypusk_kabelja_utp_ftp/2013-12-10-2)

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нанокабель» (далі – ТОВ «Нанокабель») заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832 відносно заявленого переліку товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та зазначає наступне.

Веб-сайт <http://dkz.dp.ua/>, як і доменне ім'я dkz.dp.ua, належить апелянту на підставі договору про надання послуг від 03.07.2013 № 385287/13Н, укладеного з ТОВ «І ГБ».

Апелянт зазначає, що ТОВ «Нанокабель» це на сьогодні і є Дніпровський кабельний завод, який розпочав свою діяльність, пов'язану з виробництвом кабельно-проводникової продукції та гранульованого ПВХ-пластикату, ще у 2003 році.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 01.04.2015 та зареєструвати позначення «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832 відносно заявленого переліку товарів 09 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 «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» 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 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).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України 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.

Заявлене комбіноване позначення «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.», що представляє собою словесно-графічну композицію, виконану у чорному та білому кольорах, подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП (рис. 1).



Рис. 1

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.

Колегія Апеляційної палати перевірила інформацію про діяльність суб'єкта підприємницької діяльності «Дніпровський кабельний завод» за доступними джерелами інформації і встановила наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» усі діючі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, зобов'язані подати державному реєстратору відповідно до вимог статті 19 цього Закону реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор після отримання від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної картки зобов'язаний

включити відомості про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 23.09.2015, представленого апелянтом, суб'єкт підприємницької діяльності за кодом 31330224 «Дніпровський кабельний завод» було включено до Реєстру 19.01.2001, проте, 21.01.2014 до Реєстру внесено запис, що свідоцтво про його державну реєстрацію вважається недійсним. Жодних інших відомостей про цю особу в Реєстрі не міститься і інформації про її діяльність за вказаний період в джерелах інформації не знайдено.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.06.2015 містить запис про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Нанокабель» 29.10.2008.

Апелянт - ТОВ «Нанокабель» здійснює свою діяльність з виробництва кабельно-провідникової продукції та гранульованого ПВХ-пластикату за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Аношкіна, 179/31, що підтверджується договором оренди № 011010 від 01.10.2010.

Веб-сайт <http://dkz.dp.ua/>, на який є посилання в рішенні ДСІВ про відмову в реєстрації знака, та доменне ім'я dkz.dp.ua належать апелянту (договір про надання послуг від 03.07.2013 № 385287/13Н, укладений з ТОВ «1 ГБ», та сертифікат про реєстрацію доменних імен від 31.07.2015).

На головній сторінці зазначеного веб-сайта апелянта є позначення «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.».

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що інформація про Дніпровський кабельний завод, яка міститься у висновку закладу експертизи, як обґрунтування підстави для відмови, стосується саме апелянта.

Колегія Апеляційної палати перевірила також веб-сайти [http://dkz.ucoz.ua/news/dneprovskij\\_kabelnyj\\_zavod\\_nachal\\_vypusk\\_kabelja\\_utp\\_ftp/2013-12-10-2](http://dkz.ucoz.ua/news/dneprovskij_kabelnyj_zavod_nachal_vypusk_kabelja_utp_ftp/2013-12-10-2) та <http://dneprovskij-kabelnyj-zavod.uaprom.net/>, на які є посилання у висновку експертизи, та зазначає, що на цих сайтах розміщена інформація про «Дніпровський кабельний завод» і згадується продукція під торговельною маркою «ДКЗ» з характерним графічним виконанням, яка випускається апелянтом.

24.09.2015 та 10.11.2015 апелянтом надані додаткові матеріали до заперечення, які свідчать на користь реєстрації заявленого позначення, а саме:

- фотокопії продукції, маркованої заявленим позначенням «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.», за 2013–2015 роки;

- копії сертифікатів відповідності, виданих ТОВ «Нанокабель» на кабельно-провідникову продукцію під торговельною маркою «Дніпровський кабельний завод» з терміном дії з 2014 по 2015 рік та з 2015 по 2016 рік;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «Нанокабель» станом на 08.06.2015;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «Дніпровський кабельний завод» станом на 23.09.2015;

- засвідчена копія сертифікату про реєстрацію доменних імен від 31.07.2015 щодо доменного імені dkz.dp.ua;

- бірки, марковані позначенням «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» на продукцію, що виробляє ТОВ «Нанокабель»;

- копії договорів поставки за 2011–2014 роки;

- копія дилерського договору № 20112013 від 20.11.2013 між ТОВ «Нанокабель» та ТОВ «Фірма Еко-Мир».

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт у своїй діяльності широко використовує заявлене позначення.

На фото та бірках, що містяться на продукції, маркованій заявленим позначенням, зазначена адреса, за якою апелянт здійснює свою діяльність, та веб-сайт <http://dkz.dp.ua/>, який належить апелянту.

Відповідно до представлених матеріалів апелянт має дійсне промислове підприємство, виробляє та постачає продукцію під торговельною маркою «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод» широкому колу споживачів.

Колегія Апеляційної палати констатує, що матеріали апеляційної справи підтверджують використання заявленого позначення «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» апелянтом.

Інформацію про інших суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність під таким найменуванням, не знайдено. Таким чином, при використанні заявленого позначення як знака виключена небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832 відносно заявленого переліку товарів 09 класу МКТП.

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, колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нанокабель» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 01.04.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак для товарів і послуг «ДКЗ, Дніпровський кабельний завод, зобр.» за заявкою № т 2013 10832 відносно заявлених товарів 09 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

В.В.Сенчук

О.П.Горобець