

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
21.01.2020 № 32

**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

05 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 16.09.2019 № Р/99-19 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Бурмістрової Н.Г. розглянула заперечення Громадської організації «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 19.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CENSOR.NET.UA» за заявкою № т 2017 18067.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Харчова О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/475-19 від 16.09.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 18067;
письмові пояснення закладу експертизи вх. ВКО/574-19 від 31.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «CENSOR.NET.UA» за заявкою № т 2017 18067, оскільки у складі заявленого позначення наявне зображення офіційно визнаного двобуквенного коду назви держави Україна «UA», але Комісією щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг відмовлено у включенні згаданого елемента до складу позначення.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 1.

Рішення Комісії щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» до знака для товарів і послуг (вих. №2322-08/415-07 від 27.06.2019).

Апелянт – Громадська організація «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака «CENSOR.NET.UA» за заявкою № т 2017 18067 та зазначає наступне.

15.08.2017 до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) подано заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг «CENSOR.NET.UA». Заявник – Мендусь Я.П.

28.02.2019 заявнику надіслано повідомлення Укрпатенту про необхідність надання додаткових матеріалів, а саме, надання документа, що підтверджує право заявника на використання в складі позначення зображення офіційно визнаного двобуквенного коду назви держави Україна «UA».

28.03.2019 до Укрпатенту подано клопотання про зміну заявника за заявкою № т 2017 18067 та договір від 22.03.2019 укладений між Мендусь Я.П. та Громадською організацією «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» про передачу права заявника на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг, щодо якого подавалась зазначена заявка.

Після передачі прав, Громадською організацією «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» в Комісію щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, подано клопотання про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави «Україна». В клопотанні наведені наступні доводи.

Sensor.net є широко відомим в Україні інформаційним порталом, впродовж багатьох років займає провідне місце серед українських засобів масової інформації. Особливої популярності набув у 2014 році, під час висвітлення подій Революції Гідності.

Громадську організацію «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ», як юридичну особу, було створено в 2017 році. Основними напрямками діяльності є збір, обробка і поширення інформації про політичні, соціально-економічні та інші події в Україні та світі.

Одним із засновників інформаційного агентства є Мендусь Я.П., який з 2008 року володіє свідоцтвом України № 89665 на знак «ЦЕНЗОР.НЕТ» та з 2011 року свідоцтвом України №147507 на знак «CENSOR.NET» щодо 35, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які включають в себе, зокрема, такі послуги, як служба новин, фоторепортажі, щодо яких здійснюється діяльність на веб-сайті sensor.net.ua.

Хоча Громадську організацію «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» створено лише у 2017 році, її діяльність, як відомого інформаційного порталу, триває понад 15 років.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 19.07.2019 та зареєструвати знак для товарів і послуг «CENSOR.NET.UA» за заявкою № m 2017 18067 відносно всіх заявлених послуг 35, 41 класів 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 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «CENSOR.NET.UA» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та складається з трьох словесних елементів «CENSOR», «NET», «UA», розділених між собою крапками.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які зображають або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Згідно з пунктом 4.3.1.2 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 (далі – Правила), при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється: чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Зазначені позначення можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників. Якщо такої згоди в матеріалах заявки немає, то заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання відповідних документів.

Колегіальним органом щодо надання дозволу на реєстрацію знака, що містить офіційну назву Україна, є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг (далі – Комісія).

Розглянувши наявні в апеляційній справі матеріали, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

15.08.2017 заявником Мендусь Я.П. подано заявку № т 2017 18067 на реєстрацію знака для товарів і послуг «CENSOR.NET.UA» відносно послуг 35, 41 класів МКТП.

Під час експертизи заявнику було надіслано повідомлення від 28.02.2019 (вих. № 21887/ЗМ/19) про те, що для проведення експертизи слід подати документ, що підтверджує право заявника на використання в складі позначення офіційного визнаного двобуквеного коду назви держави Україна «UA».

01.04.2019 до Укрпатенту надійшло клопотання про зміну заявника за заявкою № т 2017 18067 та договір від 22.03.2019, укладений між Мендусь Я.П. та Громадською організацією «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» про передачу права заявника на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг, щодо якого подавалась зазначена заявка.

01.04.2019 заявником до Комісії подано клопотання про надання дозволу про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг за заявкою № т 2017 18067.

27.06.2019 вих. № 2322-08/415-07 Комісією прийнято рішення про відмову заявнику – Громадській організації «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» у наданні згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг за заявкою № т 2017 18067, в якому зазначено, що клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу III Правил погодження, але щодо заявника відсутні фактори, визначені пунктом 2.2 розділу II Правил погодження.

19.07.2019 вих. № 74859/ЗМ/19 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «CENSOR.NET.UA» за заявкою № т 2017 18067 оскільки у складі заявленого позначення наявне зображення офіційно визнаного двобуквеного коду назви держави Україна «UA», проте Комісією щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг відмовлено у включенні згаданого елемента до складу позначення (рішення Комісії від 27.06.2019 вих. №2322-08/415-07).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «CENSOR.NET.UA» за заявкою № т 2017 18067, встановлена пунктом 1 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 19.07.2019 правомірно.

У запереченні та на засіданні апелянт просив урахувати обставини на користь реєстрації знака, а саме тривалість використання.

У грудні 2017 року Громадську організацію «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» зареєстровано як інформаційне агентство – суб'єкт інформаційної діяльності, з метою надання інформаційних послуг шляхом збирання, обробки і поширення інформації про політичні, соціально-економічні та інші події в Україні та світі.

Одним із засновників інформаційного агентства є Мендусь Я.П., який з 2008 року володіє свідоцтвом України № 89665 на знак «ЦЕНЗОР.НЕТ» та з 2011 року свідоцтвом України №147507 на знак «CENSOR.NET» щодо 35, 41 класів МКТП,

які включають в себе, зокрема, такі послуги, як служба новин, фоторепортажі, щодо яких здійснюється діяльність на веб-сайті sensor.net.ua.

Sensor.net.ua є одним із провідних українських Інтернет-порталів, заснований у 2004 році, особливої популярності набув у 2014 році, під час висвітлення подій Революції Гідності.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом документи та інформацію, що міститься в них, проте вважає, що вони не мають значення для правильного розгляду заперечення з огляду на підставу для відмови в реєстрації знака, зазначену в рішенні Мінекономрозвитку (пункт 1 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 Громадській організації «Інформаційне агентство «ЦЕНЗОР.НЕТ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 19.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CENSOR.NET.UA» за заявкою № т 2017 18067 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

І. О. Шатова

Члени колегії

О. В. Жмурко

Н. Г. Бурмістрова