

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.10.2017 № 1522

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

19 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/79-17 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Ресенчука В.М., Горобець О.П. розглянула заперечення Приватного підприємства «ДОНБАС-БЕЗПЕКА» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 01.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДОНБАС БЕЗПЕКА, зобр.» за заявкою № т 2015 01808.

Представник апелянта – Гевко І.М., Девізорова Н.В., Федоренко Л.А.
Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Микитіна О.І.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 13774 від 02.09.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2015 01808;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 16714 від 28.10.2016;
- заява апелянта вх. № 2872 від 20.02.2017;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 7712 від 27.04.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 01.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ДОНБАС БЕЗПЕКА, зобр.» за заявкою № т 2015 01808, оскільки заявлене комбіноване позначення:

- є таким, що суперечить публічному порядку, може ввести громадськість в оману, бо набуло певної репутації відносно іншої особи, ніж заявник.

Позначення являє собою зображення шеврону штурмової частини батальйону «Донбас» (його домінуючої частини).

Батальйон «Донбас» - підрозділ громадсько-територіальної оборони, сформований у квітні-травні 2014 року з добровольців для забезпечення функціонування органів державної влади на території Донецької і Луганської областей, у тому числі – для охорони державного кордону від прориву організованих груп терористів з Російської Федерації. 29 травня 2014 року командування батальйону погодилось на пропозицію міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – було прийнято рішення про включення 1-ї роти батальйону «Донбас» до складу Національної гвардії України з формуванням на її базі підрозділу спеціального призначення. У період січня-лютого 2015 року батальйон «Донбас» брав участь у бойових діях у районі населених пунктів Вуглегірськ, Нікішино, Чернухіно, Новогригорівка, Дебальцеве та Логвіново Донецької області. Основними напрямками діяльності батальйону мали бути проведення розвідувальних, протидиверсійних, штурмових операцій, а також посилення охорони державного кордону України на сході від диверсійних і терористичних груп.

Реєстрація заявленого позначення з метою надання послуг з його застосуванням, які ніяким чином не пов'язані з діяльністю вищезазначеної особи, тобто виключно в комерційних цілях, може викликати негативну реакцію в суспільстві, зачіпати інтереси громадськості та суперечити інтересам держави;

- є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка надає послуги.

Батальйон спеціального призначення ЗСУ «Донбас-Україна», який очолює комбат В'ячеслав Власенко, був створений на початку 2015 року частиною бійців батальйону Нацгвардії «Донбас». Батальйон «Донбас» є єдиним батальйоном Збройних сил України, який має на озброєнні авіацію (два літаки СУ-25 і чотири вертольоти Мі-24). Батальйон на 90 відсотків складається з добровольців, а не призовників. Батальйон готували кращі ветерани АТО і західні фахівці. Надає особисту та майнову допомогу батальйону «Донбас» Благодійна організація «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас» (має реєстрацію в Україні свідоцтво № 197512 від 25.03.2015, заявка № m 2014 11248 від 07.08.2014). Благодійна організація використовує в своїй діяльності знак, словесна та зображувальна частина якого тотожна з шевроном батальйону «Донбас» (словесна частина – ДОНБАС та зображувальна частина – у вигляді падаючого сокола).

«Символіка у вигляді напису «ДОНБАС» та зображення падаючого сокола асоціюється саме із самим батальйоном спеціального призначення «Донбас» і з Благодійною організацією «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас».

«Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас» має виключне право на використання «Збірника зображень шевронів та логотипів батальйону «Донбас».

Надання послуг з використанням заявленого комбінованого позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеного батальйону та/або Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас», що насправді не відповідає дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), розділ II, стаття 5, пункт 1, стаття 6, пункт 2.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (підпункт 4.3.1.9).

Мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (Вх. №130424 від 03.09.2015).

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_\(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD))

http://censor.net.ua/photo_news/346886/batalon_donbassukraina_proshel_boevuyu_podgotovku_i_gotov_k_vypolneniyu_z

http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Batalon-Donbass-Ukraina-pervyy-poluchil-v-svoe-rasporyazhenie-aviaciyu--104094.html

http://gazeta.dt.ua/internal/dobrovolchi-batalyoni-struktura-strahi-problemi-boyovogo-zastosuvannya-_html

http://zn.ua/UKRAINE/chast-batalona-donbass-pereshli-v-podchinenie-minoborony-164590_.html

http://news.liga.net/news/politics/3180498-batalon_donbass_preobrazovan_v_batalonno_takticheskuyu_gruppu.htm

<http://www.bat-donbhttp://ukr.segodnya.ua/ukraine/kto-uchastvuet-v-ato-ot-azova-do-kryma-530139.html>

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81_\(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD))

Апелянт – Приватне підприємство «ДОНБАС-БЕЗПЕКА» (далі – Донбас-Безпека) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації і просить розглянути наступні доводи на користь надання правової охорони знаку за заявкою № м 2015 01808.

Щодо можливості введення громадськості в оману.

Апелянт зазначає, що Донбас-Безпеку створено в 2014 році учасниками АТО, а саме ветеранами другого окремого батальйону спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас», засновник – Анайко Іван Васильович, керівник – Гевко Ігор Миколайович, обидва экс-бійці другого окремого батальйону спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас» (далі – Батальйон Донбас).

Донбас-Безпека є визнаним у суспільстві соціальним проектом, зокрема экс-командир Батальйону Сергій Ружицький називає його соціальним проектом, який має на меті, перш за все, працевлаштування ветеранів (екс-бійців) Батальйону Донбас, які демобілізуються. Донбас-Безпека запрошує до своїх лав ветеранів, що отримали бойовий досвід при захисті територіальної цілісності України. Головна, але не єдина умова щодо співпраці в штаті компанії – це рекомендації бойових побратимів.

Одночасно із соціальною функцією – допомогою у працевлаштуванні ветеранів Батальйону Донбас та інших учасників АТО, які повертаються до цивільного життя, Донбас-Безпека здійснює свою діяльність в інтересах клієнта, як приватна служба безпеки і охорони об'єктів незалежно від форм власності. Основні якості персоналу компанії – це набутий позитивний бойовий досвід у зоні АТО і відповідальний підхід до поставлених завдань згідно із договором про охоронні послуги, що забезпечує надійну безпеку об'єкта охорони.

Вибір позначення був очевидним, оскільки саме зображення сокола було елементом шеврону (нарукавної емблеми) Батальйону Донбас, з яким пов'язується участь співробітників компанії у бойових діях із захисту України у складі Батальйону Донбас.

Апелянт вважає, що оскільки Донбас-Безпека створена екс-бійцями Батальйону та її співробітниками є ветеранами-учасниками АТО, передусім ветеранами Батальйону Донбас, формулювання щодо можливості уведення громадськості в оману через набуття певної репутації відносно іншої особи, ніж заявник внаслідок асоціацій з шевроном (нарукавною емблемою) Батальйону Донбас, видається неправомірним, адже «загальна думка, що створилася навколо знака, зокрема впізнаваність знака» в даному випадку абсолютно справедливо пов'язується з бійцями Батальйону Донбас.

Стосовно заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони апелянт зазначає про те, що він безумовно поважає авторське право й творчі здобутки автора Єрмоленка А.І. (надалі – Автор), особливо щодо розроблення й удосконалення шевронів, лого та наліпок для добровольчих батальйонів. Донбас-Безпека, як утворення, нерозривно пов'язане з Батальйоном Донбас і апелянтови невідомі випадки колізій прав чи будь-яких заперечень Автора щодо такого використання до моменту подання заперечення проти заявки.

Передача прав на користь Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас» вчинена за кілька днів до дати подання заперечення (21 серпня та 03 вересня 2015 року відповідно), але набагато пізніше за дату подання заявки № т 2015 01808 апелянтом (13 лютого 2015 року). Апелянт вважає це правочином, вчиненим виключно з метою перешкодити реєстрації позначення за зазначеною заявкою, а отже, таким, що суперечить чесним звичаям у сенсі статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Основні шеврони Батальйону Донбас розроблялися й стилізувалися (з основним елементом у вигляді класичного атакуючого сокола у формі тризуба) за пропозиціями бійців цього батальйону, як про це засвідчує Автор на своїй веб-сторінці.

Апелянт зауважує, що згідно зі статтею 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до об'єктів, що не охороняються, належать: символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань...». До таких військових формувань належить другий окремий

батальйон спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас», який частково увійшов до лав ЗСУ із використанням відповідно своїх шевронів.

Відтак, на підставі викладених фактів та інформації, які безумовно підтверджують зв'язок Донбас-Безпеки з Батальйоном Донбас, символіку якого частково нагадує заявлене позначення, та беручи до уваги добродійні наміри, з якими було створено Донбас-Безпеку, добросовісний та тривалий характер діяльності зазначеної компанії, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації та надати правову охорону знаку «ДОНБАС-БЕЗПЕКА, зобр.» за заявкою № т 2015 01808 для всіх послуг 37, 41 та 45 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого за заявкою № т 2015 01808 позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 та пунктом 2 статті 6 Закону, 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 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Правові засади щодо дотримання публічного порядку та захисту моральності в Україні визначені Конституцією України, іншими законодавчими актами України, а також загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права.

Сутність понять «публічний порядок», «гуманність» і «мораль», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, визначаються через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків.

Можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання заявки з недобросовісними намірами, тобто якщо заявлене позначення є знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. У даному випадку під певною репутацією розуміється загальна думка, що створилась навколо знака, зокрема його впізнаваність, коли знак однозначно асоціюється в свідомості споживачів з товаром і/або послугою та особою, яка виробляє товар чи надає послугу.

Під час встановлення того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, принципам гуманності і моралі, враховуються всі особливості, що можуть бути притаманні заявленому позначенню.



Заявлене позначення є комбінованим і складається зі стилізованого зображення, що нагадує щит, усередині якого зображено сокола, що летить униз головою в атаці. У верхній частині зображення розміщено напис «ДОНБАС», а в нижній – «БЕЗПЕКА», обидва словесні елементи виконані заголовними літерами кириличного алфавіту вигнутим чином відповідно до контуру зображувального елемента.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 37, 41 та 45 класів МКТП, а саме:

«клас 37: послуги з встановлювання устаткування, обслуговування і ремонтування засобів безпеки; встановлювання і ремонтування охоронної, пожежної сигналізації та техніки (апаратури); ремонтування секретних замків; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення;

клас 41: освіта, професійна підготовка охоронців та інших осіб, зайнятих у сфері охорони та захисту фізичних та юридичних осіб, об'єктів та приміщень; забезпечування навчання, влаштування і проведення спортивних і культурних заходів щодо фізичного, психоемоційного та патріотичного виховання;

клас 45: юридичні послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; послуги приватних охоронних служб та агенцій; моніторинг охоронної сигналізації; послуги щодо особистої охорони; служби нічної охорони; служби охорони; консультування щодо безпеки; оглядання багажу для цілей безпеки; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; відкривання секретних замків; детективні агентства.».

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення з метою з'ясування того, чи може воно ввести громадськість в оману, оскільки містить у своєму складі елементи зображення шеврону штурмової частини Батальйону Донбас – підрозділу спеціального призначення Національної гвардії України та констатує наступне.

Батальйон Донбас є підрозділом Національної гвардії України, бере участь в АТО та військових операціях спільно з силами ЗСУ (http://www.bat-donbass.com/category/battalion_donbas_ukraine/).

Батальйон Донбас розпочав свою історію як загін народного ополчення на Донеччині у квітні 2014 року за ініціативою підприємця, майданівця та громадського активіста Семена Семенченко. 29 травня 2014 року за згодою

командування батальйону 1-у роту Батальйону Донбас було включено до складу Національної гвардії України з формуванням на її базі підрозділу спеціального призначення. 23 червня 2014 року 640 бійців Батальйону Донбас склали присягу на вірність українському народу та батальйон вирушив у зону проведення АТО (<https://www.unian.ua/politics/923591-batalyon-donbas-ogolosiv-posilenu-mobilizatsiyu.html>; <https://www.obozrevatel.com/politics/50937-poyavilos-video-kak-treniruetsya-batalon-donbass-na-dnepropetrovschine.htm>; <https://www.obozrevatel.com/politics/50937-poyavilos-video-kak-treniruetsya-batalon-donbass-na-dnepropetrovschine.htm> <https://www.youtube.com/watch?v=HX3UmN571b0>).

Основні шеврони Батальйону Донбас розроблялися й змінювалися (з основним елементом у вигляді атакуючого сокола у формі тризуба) за пропозиціями бійців батальйону, як про це засвідчує Автор на своїй веб-сторінці та у листі, доданому до заперечення.

Апелянт – Приватне підприємство «ДОНБАС-БЕЗПЕКА» як юридична особа зареєстрована 07.04.2014. Донбас-Безпеку створено учасниками АТО, а саме ветеранами другого окремого батальйону спеціального призначення Національної гвардії України «Донбас», про що свідчать надані апелянтом копії посвідчень учасників бойових дій та документів про належність співробітників Донбас-Безпеки до Батальйону Донбас. Основною метою створення Донбас-Безпеки є підтримка, працевлаштування та допомога ветеранам-учасникам АТО, насамперед экс-бійців Батальйону Донбас, які повернулися з фронту (<http://vesti-ukr.com/kyiv/91107-veteranov-ato-priglasili-v-novuju-sluzhbu-ohrany>; <http://d-security.com.ua/about-us>).

Починаючи з листопада 2014 року Донбас-Безпека на підставі Ліцензії Міністерства внутрішніх справ України № 526772 від 28.11.2014, як суб'єкт охоронної діяльності надає з використанням заявленого позначення послуги, зокрема з фізичної охорони об'єктів, охорони та супроводу вантажів, охорони великих територій, масових заходів, вирішення нестандартних ситуацій, юридичні послуги з питань безпеки, що підтверджується наданими апелянтом копіями договорів за 2015 та 2016 роки про надання послуг з охорони громадського порядку на об'єктах, серед яких: Державне підприємство «Мурафський кар'єр», ТОВ «ТЕРМА ГРУП», ПАТ «Аграрний фонд», ТОВ «Валки-Ільмент», ТОВ «Княжицьке», ТОВ «АТЛАС-МК».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» передбачено заходи щодо професійної реабілітації та працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, зокрема постійне сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом здійснення в установленому порядку виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (zakon.rada.gov.ua/laws/show/359-2015-p).


Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що Донбас-Безпека створена в межах державного плану заходів щодо професійної реабілітації та працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, який підтримується суспільством і громадськістю, є соціальним проектом і не суперечить інтересам держави.

Використання елементів символіки шеврону Батальйону Донбас у складі заявленого позначення обумовлене зв'язком з цим батальйоном, оскільки 80% складу співробітників Донбас-Безпеки становлять бійці Батальйону Донбас, які захищали інтереси держави Україна безпосередньо під час бойових дій у складі цього батальйону. З огляду на це, колегія Апеляційної палати вважає, що таке використання не може викликати негативну реакцію в суспільстві та зачіпати інтереси громадськості.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону 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.

Пунктом 4.3.1.9 Правил визначено, що 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.

Благодійна організація «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас» є власником свідоцтва України № 197512 на знак  зареєстрований відносно послуг 36 класу МКТП: «збирання грошових пожертв».

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.



Позначення за заявкою № m 2015 01808 заявлено на реєстрацію відносно послуг 37, 41 та 45 класів МКТП, не пов'язаних з послугами збирання грошових пожертв. Тому колегія Апеляційної палати вважає, що надання послуг, пов'язаних з охоронною діяльністю з використанням заявленого позначення не може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю Благодійної організації «Благодійний фонд допомоги батальйону «Донбас».

За результатами розгляду заперечення у межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не суперечить публічному порядку та на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 Приватного підприємства «ДОНБАС-БЕЗПЕКА» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 01.07.2016 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «ДОНБАС БЕЗПЕКА, зобр.» за заявкою № т 2015 01808 відносно заявлених послуг 37, 41 та 45 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

І.О. Шатова

Члени колегії

В.М. Ресенчук

О.П. Горобець