


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

24 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 15.07.2014 № 47 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Костенко І.А., Сенчука В.В., розглянула заперечення Лакусти О.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 30.04.2014 про відмову в реєстрації зображувального знака  за заявкою № т 2013 16688.

Представник апелянта – патентний повірений Андреева А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Юрко Т.П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 09.07.2014 вх. № 9671 проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16688;
- копії матеріалів заявки № т 2013 16688.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 30.04.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16688, оскільки заявлене позначення:

- є таким, що містить імітацію Державного прапора України, на використання якого у складі позначення відсутня згода відповідного компетентного органу.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст.6, п. 1.

Апелянт – Лакуста О.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16688 та зазначає наступне.

У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг поняття імітації не визначено. У рішенні будь-яке обґрунтування твердження про те, що позначення за заявкою № т 2013 16688 імітує Державний прапор України, відсутнє. Стосовно відсутності згоди відповідного компетентного органу апелянт зазначає, що ні в Законі, ні в Правилах чи інших нормативно-правових актах «компетентний орган» та його повноваження не визначено, а тому вимога щодо надання згоди неіснуючого «компетентного органу» не може бути дотримана.

Наявність у складі заявленого позначення елементів, схожих з елементами державного прапора, не є само по собі безумовною підставою для відмови в реєстрації знака.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення не є імітацією Державного прапору України, задля підтвердження чого надав результати геральдичної експертизи, яку провів Чмир М.В. За інформацією апелянта, вказана особа має вищу історичну освіту, науковий ступінь кандидата історичних наук, є членом Українського геральдичного товариства, автором більш як 60 наукових та науково - популярних праць у галузі геральдики, вексилології, символіки, емблематики і має стаж роботи у галузі геральдики з 2001 року.

У результаті проведених досліджень Чмир М.В. дійшов висновку, що в заявленому позначенні застосовано форму, не характерну для прапорів; використано блакитний колір та обрамлення у вигляді тонких кольорових смуг, які відсутні на Державному прапорі України; блакитний та жовтий кольори розташовано вертикально, у той час як для Державного прапора України визначено виключно горизонтальне розташування кольорів. З огляду на зазначене, на думку Чмиря М.В., зображувальне позначення не наслідує Державний прапор України з точки зору геральдики.

На підставі вказаного вище, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 30.04.2014 та зареєструвати зображувальний знак за заявкою № т 2013 16688 для заявленого переліку товарів і послуг.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знака, встановлених пунктом 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують 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.

Відповідно до статті 6 *ter* Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) використання як торговельних марок або як їх елементів гербів, прапорів, інших державних символів, аббревіатур, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій забороняється.

Відповідно до пункту 4.3.1.2 Правил 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 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 в абзаці 1 цього пункту 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, зазначених у пункті 4.3.3.2 Правил.

За результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № т 2013 16688 апелянту 23.12.2013 (вих. № 44673/3) було надіслано повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака відносно всього переліку товарів і послуг на підставі того, що заявлене позначення імітує Державний прапор України, на використання якого у складі позначення, відсутня згода відповідного компетентного органу.

Згідно з пунктом 4.5.3 Правил заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

Відповідно до пункту 4.5.6 Правил, якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються як обґрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини.

У відповідь на повідомлення про можливу відмову заявником було надіслано відповідь з доводами на користь реєстрації. При цьому, дозволу компетентного органу на використання у складі позначення державної символіки надано не було.

Тому 30.04.2014 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 16688. Відмова в реєстрації базувалася на нормі пункту 1 статті 6 Закону.

При дослідженні питання щодо надання дозволу компетентного органу на використання державної символіки у складі знаків для товарів і послуг колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Відповідно до статті 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Проте, Верховною Радою України такий закон на сьогодні не прийнято.

Згідно з Указом Президента України «Питання щодо використання державних символів України» від 9 лютого 2001 р. № 79/2001 з метою визначення порядку використання державних символів України на період до законодавчого врегулювання зазначеного питання Кабінету Міністрів України доручено подати проект тимчасового порядку використання державних символів України, зокрема у знаках для товарів і послуг вітчизняних виробників.


Проте, на сьогодні Кабінетом Міністрів України такий тимчасовий порядок ще не прийнято.

Постановою Верховної Ради України «Про Державний прапор України» від 28.01.1992 № 2067-ХІІ затверджено Державний прапор України - національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 року № 658, Державна служба є центральним органом виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Колегія Апеляційної палати констатує, що на дату подання заявки № т 2013 16688 і дотепер законодавчо не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки, а також порядок її використання. Тому колегія Апеляційної палати вважає, що вказана обставина унеможливорює надання правової охорони позначенню, яке є наслідуванням (імітацією) державного символу України - Державного прапора.

З огляду на відсутність у матеріалах заявки № т 2013 16688 дозволу на використання позначення  при прийнятті рішення про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2013 16688 на підставі пункту 1 статті 6 Закону Державна служба, як центральний орган виконавчої влади, діяла виключно в межах повноважень та у спосіб, визначений законом.

На підставі викладеного вище, колегія Апеляційної палати вважає прийняте за заявкою № м 2013 16688 рішення правомірним.


Щодо посилань апелянта на те, що заявлене позначення за заявкою не є імітацією Державного прапора України, то, як вбачається з матеріалів заявки № м 2013 16688, заявником в описі зображення знака було вказано: «заявляється зображувальне позначення, що являє собою поєднання жовтого та блакитного кольорів, розташованих з трьох сторін у подвійному обрамленні виконаного чорним кольором». У цьому зв'язку колегія Апеляційної палати зазначає про те, що згідно з приписами статті 20 Конституції України - Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Колегія вважає, що заявлене позначення містить у своєму складі зображення, яке нагадує прапор України, але без дотримання встановлених пропорцій та форми, тобто є його імітацією.


Термін “імітація” згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови (ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.) означає – 1. Наслідування. 2. Виріб, який є підробкою під що-небудь.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що твердження апелянта про те, що заявлене позначення не є імітацією, тобто наслідуванням, зображення Державного прапора України не відповідає опису та зображенню заявленого позначення, що міститься в матеріалах заявки № м 2013 16688.

Стосовно доданого до заперечення документа - Висновок геральдичної експертизи від 03.07.2014 колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Вказаний Висновок був складений кандидатом історичних наук Чмиром М.В, який за результатами проведених досліджень дійшов висновку, що з точки зору геральдики зображувальне позначення  за заявкою № м 2013 16688 не наслідує Державний прапор України, оскільки в ньому застосовано форму, не характерну для прапорів; використано блакитний колір та обрамлення у вигляді тонких кольорових смуг, які відсутні на Державному Прапорі України; блакитний та жовтий кольори розташовано вертикально.

При оцінці наданого документа, який за твердженням апелянта, мав свідчити на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати виходила з того, що геральдика є допоміжною історичною дисципліною, яка вивчає герби та їх історію (Великий тлумачний словник сучасної української мови). Спеціальною ж історичною дисципліною, об'єктами дослідження якої є прапори, корогви, знамена, штандарти, транспаранти, вимпели та інші засоби сигналізації, що виконують функції символів, є вексилологія.

Проаналізувавши наданий Висновок, колегія Апеляційної палати вважає, що він не містить достатньої інформації та обґрунтувань, які б спростовували висновок закладу експертизи про те, що заявлене позначення  являє собою імітацію Державного прапора України. Висновок геральдичної експертизи стосовно заявленого позначення зроблений виключно з точки зору геральдики.


За результатом аналізу цього документу колегія Апеляційної палати вважає, що він не може бути підставою для надання правової охорони заявленому позначенню у сенсі статті 20 Конституції України та пункту 1 статті 6 Закону.

Беручи до уваги те, що заявлене позначення, на думку колегії Апеляційної палати, є імітацією Державного прапора України, та враховуючи відсутність на сьогодні в Україні визначеного компетентного органу для надання дозволу на використання державної символіки, колегія дійшла висновку, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за заявкою № т 2013 16688, зазначена в пункті 1 статті 6 Закону, була застосована у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Державної служби правомірно і вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене за заявкою № т 2013 16688 позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 1 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, 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. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 30.04.2014 про відмову в реєстрації зображувального знака  за заявкою № т 2013 16688 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

І.А.Костенко

В.В.Сенчук