

# 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

28 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 04.09.2015 № 79 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Теньової О.О., Добриніної Г.П. розглянула заперечення НЕДЕРЖАВНОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 26.06.2015 про відмову в реєстрації знака «НААУ, зобр.» за заявкою № т 2013 17447.

Розгляд заперечення здійснювався за відсутності представника апелянта (клопотання представника апелянта № 19321 від 28.12.2015) та представника Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи). Представник закладу експертизи був належним чином повідомлений про дату і місце засідання (лист від 24.12.2015 № 1-11/10291).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 12472 від 31.08.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 17447;
- копії матеріалів заявки № т 2013 17447.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 26.06.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 17447 для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки до складу заявленого позначення входить елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України, а в матеріалах заявки відсутній документ, що підтверджує право заявника на його використання у складі позначення.

Паризька конвенція про охорону промислової власності, стаття 6 ter.

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

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п.4.3.1.2.

Апелянт – НЕДЕРЖАВНА НЕКОМЕРЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «НААУ, зобр.» за заявкою № т 2013 17447 та зазначає наступне.

На думку апелянта, заявлене позначення складається з двох частин: образотворчої та словесної. Зображення має чотири чітко окреслених елемента: чорнильниця, перо, ворота та словесне зображення – абrevіатуру НААУ. Тому заявлене позначення не може вважатися таким, що містить державні символи або їх імітацію. Образотворча частина заявленого комбінованого позначення може лише створювати уяву (асоціюватися) – причому уяву досить суб'єктивну – відносно того, що в цьому позначенні існує елемент, який асоціюється з трикінцевою зброєю, канделябром, або ж Державним символом України – тризубом.

Апелянт зазначає, що його діяльність чітко пов'язана з Україною і дане зображення може лише викликати у споживача певні асоціації з Україною, які в свою чергу не будуть хибними або оманливими, оскільки він є представником інтересів певної групи українців.

Також апелянт зазначає, що він широко використовує заявлене позначення у своїй діяльності для реалізації наступних завдань: проведення учбових заходів для широкого кола представників у сфері права; проведення заходів, що направлені на захист прав та законних інтересів та представництва громадян України та українських компаній перед опонентами; поширення правової інформації серед населення, адвокатів та ін.

На підставі вказаного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 26.06.2015 та зареєструвати комбінований знак за заявкою № т 2013 17447 для заявленого переліку послуг.

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 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в 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 України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (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, абревіатур, 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.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (пункт 4.3.2.4 Правил).

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення з метою встановлення того, чи входить до його складу елемент, який імітує зображення Малого Державного Герба України та зазначає наступне.

Заявлене за заявкою № т 2013 17447 позначення є комбінованим. Словесний елемент заявленого позначення «НААУ» виконаний великими літерами української абетки, стандартним шрифтом і розміщений під основним (домінуючим) зображувальним елементом:

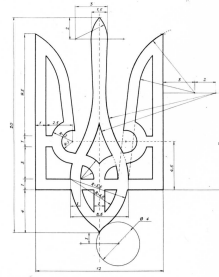


НААУ

Статтею 20 Конституції України встановлено, що головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про Державний герб України» від 19 лютого 1992 року N 2137-XII (далі - Постанова) затверджено

тризуб як малий герб України (кольорове, чорно-білі зображення, а також схематичне зображення герба наведені в додатку до Постанови):



Порівнюючи зображувальний елемент заявленого позначення та зображення Державного герба України колегія встановила, що зображувальний елемент заявленого позначення є наслідуванням тризубу (малому Державному гербу України), оскільки в ньому використані основні геральдичні характеристики малого Державного герба України з дотриманням встановлених пропорцій, а саме: у схожому виконанні відтворено бокові елементи, застосовано схожу зовнішню форму, симетрію, але замість середнього рамена (зубця) у заявленому позначенні зображено старовинну чорнильницю, в якій стоїть перо.

Термін «імітація» згідно, зокрема з Великим тлумачним словником сучасної української мови (ВТФ «Перун», 2007.1736 с.) означає – 1. Наслідування. 2. Виріб, який є підробкою під що-небудь.

Враховуючи тлумачення термінів «імітація» та «імітувати», наведених у тлумачному словнику української мови, для цілей застосування пункту 1 статті 6 Закону заявлене позначення вважається таким, що імітує зазначені у пункті 1 статті 6 Закону позначення, якщо воно викликає у споживачів враження про наявність зв'язку між відповідною державою, організацією та цим позначенням. Формою імітації державних символів може бути, зокрема відтворення будь-яких геральдичних характеристик відповідного державного символу (герба, емблеми).

Схожість зазначених ознак у наведених зображеннях ймовірно викликатиме у споживачів враження про наявність у заявленого позначення зв'язку з державою Україна. Тому зображувальну частину заявленого позначення можна вважати імітацією Малого Державного герба України.

Колегія Апеляційної палати, керуючись положеннями пунктів 4.3.1.2 та 4.3.2.4 Правил дійшла висновку про те, що зображувальний елемент заявленого позначення при першому зоровому сприйнятті, незважаючи на різницю окремих елементів, асоціюється в цілому із зображенням Малого Державного герба України, тобто є його імітацією.

Зазначені в абзаці першому пункту 4.3.1.2 Правил 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.

При дослідженні питання щодо надання дозволу компетентним органом 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.

Пунктом 2 Постанови визначено, що зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.

Отже, визначений пунктом 2 Постанови перелік способів використання Державного герба України є вичерпним і не передбачає можливість його використання іншими особами, окрім визначених у Постанові, зокрема у знаках для товарів і послуг.

Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 року № 658, ДСІВ 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 17447 і дотепер законодавчо не врегульований інший, ніж визначений пунктом 2 Постанови порядок використання зображення Державного герба України, також не визначений компетентний орган, який має надавати дозвіл на використання державної символіки, а також порядок її використання.

Колегія Апеляційної палати вважає, що викладені обставини унеможливають надання правової охорони позначенню, до складу якого входить елемент, що є імітацією Малого Державного герба України, тому підстава для відмови в наданні правової охорони знака за заявкою № т 2013 17447, встановлена пунктом 1 статті 6 Закону була застосована у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене за заявкою № т 2013 17447 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити НЕДЕРЖАВНІЙ НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 26.06.2015 про відмову в реєстрації знака «НААУ, зобр.» за заявкою № т 2013 17447 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

О.О.Теньова

Г.П.Добриніна