

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

23 грудня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 26.06.2015 № 52 у складі головуючого Теньової О.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення НЕДЕРЖАВНОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 25.03.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2013 17446.

Представник апелянта – патентний повірений Вадіс В.О.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 7452 від 27.05.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 17446;
- копії матеріалів заявки № т 2013 17446;
- додаткові матеріали вх. № 12471 від 31.08.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 25.03.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 17446, оскільки заявлене зображувальне позначення для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку є таким, що складається лише з позначення, яке імітує зображення Малого Державного Герба України.

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 за заявкою № т 2013 17446 та зазначає наступне.

Заявлене позначення не є імітацією Державного герба України. Воно має чітко визначені елементи та складається з чорнильниці, в якій стоїть перо, та стилістично зображених воріт з обох сторін від основного зображення. Заявлене позначення може лише створювати уяву (асоціацію) – 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.

В додаток до заперечення апелянтом надано звернення Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України про сприяння в реєстрації знака, який є символікою заявника і використання якого відіграє важливу роль в діяльності Асоціації.

На підставі вказаного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 25.03.2015 та зареєструвати зображувальний знак за заявкою № т 2013 17446 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, 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.

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.

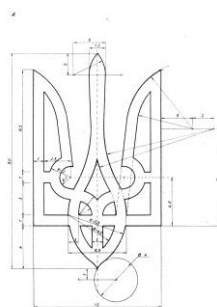
Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення з метою встановлення того, чи є воно таким, що складається лише з позначення, яке імітує зображення Малого Державного Герба України та зазначає наступне.

Заявлене за заявкою № m 2013 17446 позначення є зображувальним.



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 зображення заявленого позначення та зображення Державного герба України колегія встановила, що зображення 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 характеристики відповідного державного символу (герба, емблеми).

Схожість зазначених ознак на наведених зображеннях може викликати у споживачів враження про наявність у заявленого позначення зв'язку з державою

Україна. Тому зображення 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 заявлене позначення при першому зоровому сприйнятті, незважаючи на різницю окремих елементів, асоціюється в цілому із зображенням Малого Державного герба України, тобто є його імітацією.

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 будь-якого його використання в комерційних цілях, 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.

Зважаючи на викладені норми чинного законодавства України, надане апелянтом звернення Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України не може розглядатися як документ, що підтверджує право апелянта на використання малого Державного герба України або його імітації як знака для товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати вважає, що викладені обставини унеможливають надання правової охорони позначенню, яке є імітацією Державного герба України, тому підстава для відмови в наданні правової охорони знака за заявою № т 2013 17446, 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 заявою № т 2013 17446 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. Відмовити НЕДЕРЖАВНІЙ НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 25.03.2015 про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою № т 2013 17446 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О.О.Теньова

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Л.Г.Запорожець