


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

2 листопада 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 02.08.2013 № 241 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Костенко І.А., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Пахоля Б.Є. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від

23.04.2013 про відмову в реєстрації зображувального знака  за заявкою № m 2010 14568.

Представник апелянта – патентний повірений Охотнікова К.О.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 14568 (вх. № 14022 від 29.07.2013);
- копії матеріалів заявки № m 2010 14568;
- додаткові матеріали (вх. № 9952 від 15.07.2014).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 23.04.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 14568, на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів та послуг, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є таким, що імітує офіційну емблему Організації Об'єднаних Націй (UNITED NATIONS ORGANISATION) і дозвіл на використання такого позначення відсутній у матеріалах заявки.

Паризька конвенція про охорону промислової власності (стаття 6^{ter}); Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст.6, п.1); Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.3.2);

<http://www.wipo.int/cgi-6te/guest/ifetch5?ENG+SIXTER+15-00+41294802-KEY+256+0+-1+F-ENG+69+77+1+25+SEP-0/HITNUM,B+VC%2f01%2e05%2e>

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9E%D0%9E%D0%9D

<http://www.un.org/russian/question/faq/fs4.htm>.

Апелянт – Пахоль Б.Є. заперечує проти рішення ДСІВ від 23.04.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 14568 і свою незгоду обґрунтовує наступним.

Заявлене позначення використовується апелянтом протягом тривалого часу. Апелянт є головою двох створених ним ще у 2008 році організацій: Міжнародній громадській організації «Міжнародна організація масажу» та Всеукраїнській громадській організації «Українська федерація масажу».

Діяльність апелянта спрямована на розповсюдження здорового образу життя, популяризацію масажу як здоров'я людини тощо. Тому, споживачі жодним чином не переплутають заявлене позначення з емблемою ООН.

Апелянт зазначає про те, що заявлене позначення та емблема ООН мають різне смислове значення і не схожі до можливості їх сплутування.

Як описує апелянт у запереченні - заявлене позначення являє собою стилізоване оригінальне позначення, яке є комбінацією неохороноздатних елементів: людини, землі, кулі, колосся, та не пов'язане із конкретним правовласником.

Також апелянт зазначає, що його діяльність не пов'язана з діяльністю Організації об'єднаних націй, тому вони не є конкурентами.

Заявлене позначення використовується апелянтом у мережі Інтернет на сайті <http://massage.ua/>, у діловій документації та рекламі.

На підставі вказаного вище, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 23.04.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 14568 і зареєструвати його для заявленого переліку товарів 16 та послуг 35, 41 та 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – 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.

Колегія 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.2 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, визначених пунктом 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, 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 2010 14568 закладом експертизи було надіслано апелянту повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака відносно всього переліку товарів і послуг на підставі того, щодо складу заявленого позначення включено зображення, що імітує офіційну емблему Організації Об'єднаних Націй і дозвіл на використання такого зображення відсутній у матеріалах заявки.

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. Проте дозволу на використання у складі позначення зображення, що імітує офіційну емблему Організації Об'єднаних Націй, надано не було.

23.04.2013 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2010 14568. Відмова в реєстрації базувалася на нормі статті 6^{ter} Паризької конвенції та пункті 1 статті 6 Закону.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене за заявкою № т 2010 14568 позначення та встановила наступне.

Заявлене позначення являє собою зображення земної кулі з меридіанами, на тлі кулі змальована людська статура в площині з розпростертими руками і ногами. При чому людська фігура має чотири руки та чотири ноги. Ззовні земну кулю обрамлює зображення колосся.

Колегією було досліджено доступні інформаційні джерела і виявлено наступне.

За інформацію, наведеною на сайті Організації об'єднаних націй (<http://www.un.org/ru/sections/about-un/un-logo-and-flag/index.html>): «История флага Организации Объединенных Наций начинается с эмблемы, подготовленной Отделом представления Управления стратегических служб Соединенных Штатов в апреле 1945 года. Она была подготовлена в ответ на просьбу разработать эскиз эмблемы для Конференции в Сан-Франциско, на которой был разработан и принят Устав Организации Объединенных Наций. Эмблема Конференции в Сан-Франциско представляла собой круглое изображение карты мира, простирающейся до 60-й параллели к югу и 100-го меридиана к западу от Гринвича в более низком вертикальном положении. Генеральный секретарь указал на желательность того, чтобы Ассамблея утвердила эскиз в качестве официальной печати и эмблемы Организации Объединенных Наций, и 7 декабря 1946 года Ассамблея утвердила эскиз. Пересмотренный вариант эмблемы представлял собой карту мира с полярной равноудаленной азимутальной проекцией, окруженную двумя оливковыми ветвями. Эти два символа говорят сами за себя. Оливковая ветвь в древней Греции служила символом мира. Карта мира символизирует область, в которой Организация занимается достижением своей основной цели - мира».

На сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) розміщена база даних «Article 6^{ter} Express», в якій містяться державні емблеми, повні чи скорочені найменування та інші емблеми, які були повідомлені для охорони згідно зі статтею 6^{ter} Паризької конвенції.

До вказаної бази даних (<http://www.wipo.int/cgi-6te/guest/ifetch5?ENG+SIXTER+15-00+41465429-KEY+256+0+1269+F-ENG+5+6+1+25+SEP-0/HITNUM,B+OR%2f%22UNITED+NATIONS+ORGANISATION%22>) занесені бібліографічні дані про емблему ООН та її зображення:



Bibliographic Information:

6th Number: QO60
 Organization: UNITED NATIONS ORGANISATION (English)
 ORGANISATION DES NATIONS UNIES (French)
 6th Category: Emblem
 Circular Date: 05.12.1966
 Circular Number: 0645
 Vienna Classification: 01.05.01, 01.05.08, 01.05.09, 01.05.12, 05.13.03, 24.11.25
 Address: First Avenue at 46th Street
 New York
 NY 10017
 United States of America

Колегія Апеляційної палати провела дослідження заявленого позначення  та емблеми ООН  та встановила наступне.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та емблеми ООН колегія дійшла висновку про те, що заявлене позначення має багато спільних елементів з емблемою ООН. В обох зображеннях наявний центральний елемент – зображення земної кулі. У заявленому позначенні застосована меридиальна проекція мапи світу, оточена двома колоссями, в емблемі ООН – азимутальна проекція мапи світу оточена двома оливковими гілками. У заявленому позначенні на тлі земної кулі розташована фігура людини з чотирма розкинутими ногами та руками, так звана «вітрувіанська людина».

На думку колегії, зображення земної кулі та колосків (гілок) важко відрізнити керуючись лише загальними зоровими враженнями про заявлене позначення та емблему ООН. Заявлене позначення та емблема ООН мають графічну схожість у формі виконання колосів (гілок) та проекції земної кулі.

Колегія Апеляційної палати констатує, що в цілому пропорції елементів заявленого позначення та емблеми ООН візуально створюють враження схожості позначень.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та емблеми ООН колегія Апеляційної палати дійшла висновку, щодо створюваного ними загального враження схожості, незважаючи на окрему різницю у виконанні.

Щодо посилань апелянта на те, що заявлене позначення не є імітацією емблеми ООН, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

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.

За результатами проведених досліджень колегія дійшла висновку про те, що заявлене за заявкою № т 2010 14568 позначення містить у своєму складі зображення, яке нагадує емблему ООН, але без дотримання всіх деталей у виконанні зображення, тобто є його імітацією емблеми цієї міжнародної організації.

На засіданні представник апелянта надав матеріали про використання заявленого позначення. Ці матеріали свідчать про те, що заявлене позначення з 2008 року використовується апелянтом у своїй діяльності, яка стосується пропагування здорового способу життя та саморозвитку людини завдяки розвитку її тіла та підтримання здоров'я на відміну від діяльності ООН, яка пов'язана з підтриманням міжнародного миру та безпеки тощо.

У запереченні апелянт вказав, що створив сайт massage.ua за допомогою якого об'єднуються всі охочі по всьому світу до здорового образу життя, до самовдосконалення через практики масажу. Заявлене позначення використовується апелянтом на сайті, в типографській продукції, в рекламі, та під час пропонування послуг щодо яких позначення заявлене на реєстрацію.

Колегія Апеляційної палати встановила, що апелянтом дійсно використовується заявлене позначення на сайті massage.ua поряд з назвою: «Українська федерація масажу, Офіційний представник Міжнародної організації масажу».

Проте, наведена інформація, на думку колегії Апеляційної палати, не може слугувати належним доказом на користь реєстрації знака



за заявкою № т 2010 14568 з огляду на структуру системи Організації Об'єднаних Націй.

Система ООН складається із самої Організації Об'єднаних Націй та більш ніж 30 пов'язаних з нею організацій, відомих як – програми, фонди та спеціалізовані установи. Спеціалізовані установи є незалежними міжнародними організаціями, що фінансуються за рахунок обов'язкових та добровільних внесків (<http://www.un.org/ru/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html>).

Так, наприклад, Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) є глобальною мережею ООН в сфері розвитку і має свою емблему



Ця Програма спрямована на підтримку реформ глобального і

національного розвитку і надає доступ до джерел знань, практичному досвіду та ресурсам у цілях покращання життя населення. ПРООН працює в 166 країнах.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), діяльність якого зосереджена на



дотриманні прав дітей, також має свою емблему -

Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй (ВППООН), за посередництві якої постачаються продукти харчування людям, які голодують,



також має свою емблему, що виглядає наступним чином

Фонд Організації Об'єднаних Націй в галузі народонаселення (ЮНФПА) керує оперативною діяльністю системи ООН, допомагає країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою у вирішенні демографічних питань.



Фонд має свою емблему

Конфедерація ООН з торгівлі і розвитку є ключовим органом Організації Об'єднаних Націй. Конфедерація була заснована в 1964 році в якості постійного міжурядового органу з питань торгівлі і розвитку. Її діяльність спрямована на прискорення торговельного та економічного розвитку країн, що розвиваються.



Емблема Конфедерації виглядає наступним чином -

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)



має таку емблему -

Міжнародна організація праці - спеціалізована установа системи ООН, діяльність якої спрямована на просування принципів соціальної справедливості, міжнародно визнаних прав людини в сфері праці, має таку емблему -



Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНИДО) - спеціалізована установа системи ООН, діяльність якої спрямована на сприяння промислового розвитку та міжнародного промислового співробітництва,



має емблему -

Об'єднана Програма ООН з протидії ВІЛ/СНІДу (ЮНЭЙДС), співзасновниками якої є десять установ системи ООН, серед яких ЮНІСЕФ, ВПП, ПРООН, МОП, ЮНЕСКО, Всесвітня організація охорони здоров'я та



Світовий банк, має емблему -

Ураховуючи наведену вище інформацію про застосування органами та установами системи ООН емблем, що побудовані за схожим принципом, колегія




Апеляційної палати вважає, що позначення за заявкою № т 2010 14568 створює враження зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй.

Задля надання можливості звернутися до ООН з приводу отримання згоди на використання заявленого позначення в Україні, на прохання апелянта розгляд заперечення було зупинено.

15.07.2014 (вх. № 9952) апелянтом в якості додаткових матеріалів була надана копія звернення до зазначеної міжнародної організації та його переклад на англійську мову. Проте відповіді на звернення або будь-яких інших матеріалів, що свідчили б на користь реєстрації знака за заявкою № m 2010 14568 на ім'я апелянта надано не було.



Беручи до уваги те, що заявлене позначення , на думку колегії Апеляційної палати, є імітацією емблеми Організації Об'єднаних Націй, та за відсутності відповіді цієї міжнародної організації на звернення апелянта, колегія дійшла висновку про те, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за заявкою № m 2010 14568, зазначена в пункті 1 статті 6 Закону, була застосована правомірно і вмотивовано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № m 2010 14568 позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 1 статті 6 Закону та статтею 6^{ter} Паризької конвенції.

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 ДСІВ від 23.04.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 14568 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.М.Ресенчук