

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
21.11.2017 № 1686

**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](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

23 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 11.08.2017 № Р/87-17 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Савчук О.Л., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛАССІ” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.” за заявкою № т 2015 09648.

Представник апелянта – Островський В.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № ВКО/58-17 від 09.08.2017);
- копії матеріалів заявки № т 2015 09648.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 13.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “UAKrasa, зобр.” за заявкою № т 2015 09648, оскільки у складі заявленого позначення наявне зображення офіційно визнаного двобуквенного коду назви держави Україна “UA”, але Комісією щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг відмовлено у включенні згаданого елемента до складу позначення.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розділ II, стаття 6, пункт 1).

Рішення Комісії щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг (Протокол № 57-2017, справа № 893-16).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛАССІ” (далі – ТОВ “ЛАССІ”) не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака “UAKrasa, зобр.” за заявкою № т 2015 09648, оскільки вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

24 червня 2015 року до Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – Укрпатент) було подано заявку про реєстрацію знака для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.”. Заявник – Суярко Л.В.

04 квітня 2017 року Суярко Л.В. звернулась до Укрпатенту з клопотання про зміну заявника за вказаною заявкою на ТОВ “ЛАССІ” у зв’язку з тим, що саме ТОВ “ЛАССІ” проводить комерційну діяльність з просування і продажу косметики українських виробників.

06 квітня 2017 року Укрпатентом відправлено повідомлення про те, що клопотання про внесення змін на підставі договору про передачу прав прийнято до уваги і заявником за вказаною заявкою вважається ТОВ “ЛАССІ”.

18 травня 2017 року ТОВ “ЛАССІ” в Комісію щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг, було подано клопотання про внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”.

Проте, зазначене клопотання Комісією отримано не було у зв’язку з ліквідацією Державної служби інтелектуальної власності України і рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 09648 було прийнято щодо переднього заявника – Суярко Л.В., без урахування обставин зміни заявника на ТОВ “ЛАССІ” та подання ним в Комісію клопотання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг.


Апелянт просить колегію Апеляційної палати врахувати зазначені обставини та надати можливість заявнику одержати згоду на внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.”.

Апелянт також просить врахувати доводи щодо використання заявленого позначення. Магазины ТОВ “ЛАССІ” є єдиними в Україні, в яких представлена косметична продукція виключно українських виробників – більше 60 українських косметичних брендів. Продукція апелянта розповсюджується в Україні через роздрібні магазини, а через Інтернет-магазин uakrasa.net – як в усі регіони України, так і в інші країни світу.

За час свого існування ТОВ “ЛАССІ” здійснило низку благодійних проектів з використанням заявленого позначення. У березні 2016 року апелянт виступив спонсором Літературного конкурсу молодих літераторів “Гранослов”. У 2016 – 2017 роках через магазини UAKrasa здійснено збір речей та передача їх до дитячих будинків, домів-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів, благодійного фонду.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 13.06.2017 та зареєструвати знак для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.” за заявкою № т 2015 09648 відносно всіх заявлених послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (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.

Заявлене комбіноване позначення  складається зі словесних елементів “UA”, “krasa”, розташованих один під одним, та зображувального елемента у вигляді півкола та двох колосків. Слово “UA” виконано великими зеленими літерами латиниці, а слово “krasa” – маленькими чорними літерами латиниці. Літери “U, A, r, a” огинає півколо зеленого кольору, а праворуч від словесного елемента розміщено зображення двох зелених колосків.

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Згідно з пунктом 4.3.1.2 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 (далі – Правила), 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 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, або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Зазначені 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.

Наразі таким колегіальним органом щодо надання дозволу на реєстрацію знака, що містить офіційну назву Україна, є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг (далі – Комісія).

Розглянувши наявні в апеляційній справі матеріали, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

24.06.2015 заявником - Суярко Л.В. подано заявку № т 2015 09648 на реєстрацію знака для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.” відносно послуг 35 класу МКТП.

Під час експертизи заявнику було надіслано повідомлення від 05.08.2016 (вих. № 57248/ЗМ/16) про те, що для проведення експертизи слід подати документ, що підтверджує право заявника на використання в складі позначення імітації офіційно визнаного двобуквенного коду назви держави Україна “UA”.

02.09.2016 (вх. №13759) заявником до Комісії подано клопотання про надання дозволу про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг за заявкою № т 2015 09648.

13.09.2016 (вих. № 1-15/7344) заявнику надіслано повідомлення Комісії про те, що клопотання не відповідає вимогам розділу III Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2010 за № 939/18234 (далі – Правила погодження), а саме не містить: номера заявки та дату її подання; суті клопотання; інформації щодо діяльності заявника.

До клопотання не додано: копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця; копію повідомлення закладу експертизи про необхідність надання згоди Комісії на включення офіційної назви держави “Україна” до знака для товарів і послуг та бібліографічних даних щодо заявки; копії документів, що підтверджують наявність щодо заявника факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II Правил погодження.

27.10.2016 (вх. № 16624) Комісією одержано відповідь заявника з додатковими документами.

27.12.2016 (вих. № 1-15/10314) заявнику надіслано рішення Комісії, в якому зазначено, що клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу III Правил погодження, але щодо заявника відсутні фактори, визначені пунктом 2.2 розділу II Правил погодження. Комісією вирішено зупинити розгляд клопотання для надання заявником додаткових матеріалів.

28.02.2017 заявник надіслав листа (вх. Укрпатенту №17/ЗМ/Вх№39604 від 02.03.2017), в якому зазначав, що не одержав рішення Комісії від 27.12.2016 в установленому порядку, а його копію одержав у середині січня 2017 року та просив надати йому додатковий час для підготовки необхідних матеріалів.

24.03.2017 (вих. № 1-15/2477) Комісією прийнято рішення про відмову заявнику Суярко Л.В. у наданні згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг за заявкою № т 2015 09648, в якому зазначено, що клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу III Правил погодження, але щодо заявника відсутні фактори, визначені пунктом 2.2 розділу II Правил погодження.

04.04.2017 (вх. №17/ЗМ/Вх№64085) Укрпатентом одержано клопотання заявника про внесення до матеріалів заявки змін, пов’язаних зі зміною особи заявника на підставі договору від 27.03.2017 про передачу права на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.” за заявкою

№ т 2015 09648. Відповідно до умов зазначеного договору право на одержання свідоцтва за заявкою передано від Суярко Лідії Володимирівни до ТОВ “ЛАССІ”.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини.

Пунктом 3.3.8 Правил встановлено, що відомості про зміну особи заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.

06.04.2017 (вих. № 34362/ЗМ/17) Укрпатентом відправлено повідомлення про те, що клопотання про внесення змін на підставі договору про передачу прав прийнято до уваги і заявником за вказаною заявкою вважається ТОВ “ЛАССІ”.

13.06.2017 (вих. № 58348/ЗМ/17) Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “UAKrasa, зобр.” за заявкою № т 2015 09648, оскільки у складі заявленого позначення наявне зображення офіційно визнаного двобуквенного коду назви держави Україна “UA”, але Комісією щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг відмовлено у включенні згаданого елемента до складу позначення (рішення Комісії від 24.03.2017 вих. № 1-15/2477).

У запереченні та на засіданні апелянт просив урахувати обставини на користь реєстрації знака, а саме тривалість використання та набуття щодо нього розрізняльної здатності.

Магазини ТОВ “ЛАССІ” є єдиними в Україні, в яких представлена косметична продукція виключно українських виробників – більше 60 українських косметичних брендів. Продукція апелянта розповсюджується в Україні через роздрібні магазини, а через Інтернет-магазин uakrasa.net по всіх регіонах України та й в інші країни світу.

За час свого існування ТОВ “ЛАССІ” здійснила низку благодійних проектів з використанням заявленого позначення. Так, у березні 2016 року апелянт виступив спонсором Літературного конкурсу молодих літераторів “Транослов”. У 2016 – 2017 роках через магазини UAKrasa здійснювався збір речей та передача їх до Замглайського дитячого будинку (Чернігівська область), Білоцерківського дитячого будинку-інтернату (Київська область), Денишівського навчально-реабілітаційного центру (Житомирська область), Ніжинського дитячого будинку-інтернату (Чернігівська область), Благодійного фонду “Nakitel” для передачі речей до підшефних дитячих будинків та дитячих будинків сімейного типу (м. Київ).

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом документи та інформацію, що міститься в них, проте вважає, що вони не є слушними з огляду

на підставу для відмови в реєстрації знака, зазначену в рішенні Мінекономрозвику (пункт 1 статті 6 Закону).

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає, що в документах заперечення міститься клопотання апелянта до Комісії про надання дозволу на внесення позначення, що містить офіційну назву держави “Україна”, до знака для товарів і послуг за заявкою № т 2015 09648, датоване 18 травня 2017 року.

Проте, зазначене клопотання Комісією не було одержано у зв’язку з тим, що 18 травня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 320 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», згідно з якою функції і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, були покладені на Мінекономрозвитку, а Положення про Державну службу інтелектуальної власності України втратило чинність.

Отже, зазначене клопотання апелянта не надійшло до Комісії з причин, що не залежали від апелянта.

Ураховуючи викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про необхідність надання апелянту можливості здійснити своє право на звернення до Комісії, для чого заявка № т 2015 09648 має бути повернута на експертизу.

За результатами розгляду заперечення, 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛАССІ” задовольнити.
2. Рішення від 13.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “UAKrasa, зобр.” за заявкою № т 2015 09648 відмінити.
3. Заявку № т 2015 09648 повернути на кваліфікаційну експертизу.

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

Головуючий

І.О. Шатова

Члени колегії

Ю.В. Ткаченко

О.Л. Савчук