

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, 494-06-63

РІШЕННЯ

9 серпня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 29.03.2012 № 28 у складі головуючого Постоялкиної О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «УКРАЇНА, зобр.» за заявкою № т 2010 10825.

Розгляд заперечення здійснювався 26.06.2012 та 09.08.2012.

Представник апелянта – Курзін О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Гончарова Н.В.

Аргументація сторін:

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Україна» (далі - ТОВ «ТРК «Україна») заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «УКРАЇНА, зобр.» за заявкою № т 2010 10825.

Апелянт зазначає, що закладом експертизи були порушенні норми Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та не було надіслано повідомлення про необхідність отримання згоди Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», на отримання погодження на внесення до знаку для товарів і послуг за заявкою № т 2010 10825 позначення, що містить офіційну назву держави «Україна». А отже, апелянт не зміг реалізувати свої законні права та звернутися до Комісії.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання, а саме воно використовується при здійсненні трансляції телеканалу «УКРАЇНА» та стало відомим великій кількості глядачів.

Крім того, апелянт звертає увагу на те, що словесна частина заявленого на реєстрацію комбінованого позначення «УКРАЇНА, зобр.» є частиною найменування апелянта - ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна».

Також апелянт зауважує, що раніше ним були вже отримані свідоцтва Україна на знаки для товарів і послуг, що включають офіційну назву держави «Україна» - свідоцтва України №№ 125185, 125186, 133200, 147786, 149262, 149979, 150573, 150572.

Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 17.02.2012 та зареєструвати знак «УКРАЇНА, зобр.» за заявкою № т 2010 10825 відносно усіх заявлених товарів і послуг.

Листом від 24.07.2012 вх. № 11115 апелянт уточнив вимоги до заперечення і просив скасувати рішення Установи від 17 лютого 2012 року про відмову в реєстрації знака «УКРАЇНА, зобр.» та повернути матеріали за заявкою № т 2010 10825 до закладу експертизи і надати можливість ТОВ «ТРК «Україна» звернутись до Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» до знака для товарів і послуг.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «УКРАЇНА, зобр.» для всіх заявлених товарів 09, 16 класів та послуг 35, 38, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), оскільки заявлене позначення складається з позначення, що зображує офіційну назву держави України – «Україна».

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

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 позначення «УКРАЇНА, зобр.» 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 України 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 офіційні назви держав.

Під час експертизи заявки № т 2010 10825 закладом експертизи було надіслано повідомлення від 26.05.2011 вих. № 14204/4 про можливу

відмову у реєстрації знака відносно усього заявленого переліку товарів і послуг на підставі того, що заявлене позначення складається з позначення, що зображує офіційну назву держави України – «Україна».

У відповідь на це, апелянтом було надіслано лист від 13.01.2012 № 15/12, в якому викладені доводи на користь реєстрації знака та надані документи, які, на думку апелянта, підтверджують відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт у запереченні зазначив, що заявлене позначення є комбінованим та складається із зображувальної та словесної частин. Зображувальна частина являє собою зображення у формі двох кульок над буквою «І», розташовані одна над іншою, що нагадують крапки. Словесна частина являє собою позначення «УКРАЇНА», що виконане оригінальним шрифтом.

У запереченні та на засіданні апелянт зазначив, що ТОВ «ТРК «Україна» - є одним з провідних національних телеканалів країни. З 2004 року телеканалу був присвоєний статус «національного телеканалу».

Відповідно до даних, що розміщені на офіційному сайті телеканалу «Україна» (<http://kanalukraina.tv/>) він посідає друге місце в загальнонаціональному рейтингу телеканалів (з січня по серпень 2011 року середня частка 11,16%, рейтинг 1,73% за аудиторією 18 +, 50 000 +, дані GFK Ukraine).

Телеканал «Україна» веде інформаційне, пізнавальне, дитяче, розважальне, художнє, спортивне мовлення по кабелю, через супутник та в ефірі, охоплюючи всі групи глядацьких аудиторій. Технічне покриття телеканалу - це 95% території України.

Телеканал забезпечує цілодобове мовлення в ефірі, по кабелю та через супутник (платформа Viasat). ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» уклало велику кількість договорів з кабельними та супутниковими операторами на розповсюдження телеканалу.

Загальне покриття телеканалу становить майже 90% території України (міста з населенням більше 50 000 жителів).

Телеканал «Україна» - один з найпопулярніших каналів на телевізійному ринку. Кількість потенційних глядачів каналу всіх вікових категорій становить 38,5 мільйонів.

Апелянт представляє телеглядачам найкращі закордонні й вітчизняні прем'єри фільмів, серіалів, реаліті-шоу і передач, демонструючи тільки правдиві історії, щирі почуття і життя людей у всіх його проявах.

Відповідно до рейтингу телеканалів в ефірному часі, інформація про який розміщена в журналі «Кореспондент» та на офіційному сайті журналу «Кореспондент.net» телеканал «Україна» займає 4-те місце з долею зайнятості в ефірному часі 8,73 % та знаходиться після таких телеканалів як «Інтер», «СТБ», «Студія 1+1» з динамікою росту 0,35 порівняно з іншими каналами країни.

Позначення «Україна, зобр.» використовується апелянтом на території України з 1993 року як логотип телеканалу, а послуги надаються майже на всій території України (95%), тобто широко відомі споживачам України.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати в межах мотивів заперечення встановила, що позначення за заявкою № т 2010 10825 є комбінованим позначенням, що містить офіційну назву держави «Україна», та зображувальну частину у вигляді двох кульок.

Відповідно до пункту 4.3.1.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (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 офіційні назви держав. Такі позначення можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода компетентного органу.

Компетентним органом щодо надання згоди на включення позначення «Україна» до складу знака є колегіальний орган, утворений Установою. Таким компетентним органом є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг.

Таким чином, колегія вважає за можливе надати апелянту можливість звернутись до компетентного органу, що розглядає клопотання щодо використання офіційної назви держави «Україна» у складі знака для товарів і послуг, яким є Комісія відповідно до Положення про Комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 № 677, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2003 за №931/8252.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 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. Заперечення ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 17.02.2012 про відмову в реєстрації знака «УКРАЇНА, зобр.» за заявкою № т 201010825 відмінити.
3. Зобов'язати заклад експертизи направити заявнику повідомлення про необхідність отримання згоди Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг на використання назви держави «Україна» в знаку за заявкою № т 201010825.

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

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

ґ.П.Добриніна

В.М.Ресенчук