

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
16.08.2018 № 1136

**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**

12 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 17.07.2015 № Р/67-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Цибенко Л.А., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Гельмут Міт ГмбХ унд Ко. КГ проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 18.05.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Вікна НІМЕЧЧИНИ, зобр.” за заявкою № т 2015 18672.

Представник апелянта – Рудий Т.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення (вх. № ВКО/34-17 від 12.07.2017);  
матеріали заявки № т 2015 18672.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 18.05.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Вікна НІМЕЧЧИНИ, зобр.” за заявкою № т 2015 18672, оскільки, у матеріалах заявки відсутній документ, що підтверджує згоду компетентного органу на використання заявником у складі зображення офіційної назви держави “НІМЕЧЧИНА” і імітації зображення прапора Німеччини.

Підстави для висновку: пункт 1 статті 5, стаття 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Гельмут Міт ГмбХ унд Ко. КГ заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “Вікна НІМЕЧЧИНИ, зобр.” за заявкою № т 2015 18672 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

На думку апелянта заявленому позначенню може бути надана правова охорона на території України на підставі Закону і це є загальноприйнятим для країн, що керуються правилами Мадридської угоди і Мадридського протоколу.

Апелянт зазначає, що за законодавством Федеративної Республіки Німеччина не передбачено надання документів, котрі підтверджують право заявника на використання офіційної назви держави Німеччина і імітації зображення прапора Німеччини.

Процедура, відповідно до п. 6 статті 8 “Акту про охорону торговельних марок та інших символів” (26/04/1996), передбачає виключення (excluding) таких елементів з правової охорони.

Апелянт наводить факти існування подібних знаків. В Німеччині було зареєстровано ряд подібних позначень з використанням офіційної назви держави Німеччина і імітації зображення прапора Німеччини, а саме: міжнародні реєстрації №№ 1024189, 1034414, 1057051, 1149308, 1230680, 1331764, 1325408, 927283, 994493.

В Україні також є зареєстровані знаки, які, за даними апелянта не отримували запит про необхідне надання листа-згоди компетентного органу на реєстрацію логотипу з імітацією прапора держави, а в матеріалах заявки були відсутні документи, що підтверджували право заявника на використання офіційної назви держави та імітацію зображення національних прапорів держав.

Апелянт зазначив, що заявники за заявками №№ т 2012 02162, т 2014 15802 не отримували можливої відмови у реєстрації знака, а пройшли реєстрацію одразу.

Таким чином, апелянт вважає, що правомірно використовує імітацію прапора в своєму позначенні.

Апелянт являється німецькою фірмою і цілком законно хоче наголосити на походженні своєї компанії.

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 18672 та зареєструвати позначення “Вікна НІМЕЧЧИНИ, зобр.” стосовно усього переліку 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують, зокрема: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Згідно з пунктом 4.3.1.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, 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) 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.

Зазначені в абзаці 1 цього пункту 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, зазначених у пункті 4.3.3.2 Правил.

Документ, що підтверджує право на використання зазначених позначень, має надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Відомства.



Заявлене позначення “Вікна НІМЕЧЧИНИ” містить у своєму складі зображувальний елемент у вигляді трьох смуг жовтого, червоного та чорного кольорів, який імітує державний прапор Федеративної Республіки Німеччина, та словесний елемент “НІМЕЧЧИНИ”, який є офіційною назвою Федеративної Республіки Німеччина.

Апелянт не надав документ, який підтверджує згоду компетентного органу на використання ним офіційної назви держави “Німеччина” та імітації зображення прапора Німеччини.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони за заявкою № т 2015 18672, зазначені в пункті 1 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

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, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Гельмут Міт ГмБХ унд Ко. КГ у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 18.05.2017 про відмову в реєстрації знака “Вікна НІМЕЧЧИНИ, зобр.” за заявкою № т 2015 18672 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Ю. В. Ткаченко