

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ УКРНОІВІ  
26.12.2024 № 251/2024



МІНЕКОНОМІКИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»  
(УКРНОІВІ)  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95  
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

**Р І Ш Е Н Н Я**

25 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.08.2024 № Р-АП/40-24, у складі головуючого Добриніної Г. П. та членів колегії Ткачук Т. В., Костенко І. А., за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Берези Юрія Миколайовича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Дніпро-1» проти рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «ДНІПРО-1, Спортивний клуб, зобр.» за заявкою № т 2020 00373.

Апелянти – Береза Ю. М., ТОВ «Спортивний клуб «Дніпро-1».  
Представник УКРНОІВІ – Карпович Н. В.

Заперечення апелянта – Берези Ю. М. та ТОВ «Спортивний клуб «Дніпро-1», подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 03.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «Спортивний клуб «Дніпро-1» за заявкою № т 2020 00373 та зазначає наступне.

Рішення про відмову в реєстрації торговельної марки прийняте без урахування того, що зображувальний елемент – тризуб, в емблемі спортивного клубу «Дніпро-1», заклад експертизи кваліфікував як імітацію малого Державного Герба України.

Апелянти вважають, що зображувальний елемент – тризуб має суттєві візуальні відмінності від Державного Герба України. На запити експертизи, апелянтами надавалися аргументовані відповіді з доказами того, що зображувальний елемент в емблемі Спортивного клубу «Дніпро-1», який експертиза вважає імітацією малого Державного Герба, є лише відтворенням тризуба, який є емблемою (символом) Організації українських націоналістів (ОУН), і письмовий дозвіл на використання якого в емблемі Спортивного клубу «Дніпро-1» апелянтам був наданий Всеукраїнською громадською організацією ОУН, що є володільцем виключного права на використання емблеми ОУН. Емблема ОУН зареєстрована в Міністерстві юстиції України, і на вебсайті Мін'юсту, у розділі «Символіка громадських організацій», а в описі вказується, що «Емблема (Символ) ОУН не є відтворенням герба України».

Окрім цього, апелянти посилаються на Постанову Верховного суду України від 10.01.2019 в адміністративній справі № 826/6726/16 за позовом недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України» до Державної служби інтелектуальної власності України, про скасування рішень та зобов'язання вчинити дії, провадження по якій відкрито за касаційною скаргою Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.07.2016, де зокрема вказується наступне: «Окрім цього, суди встановили, що в Україні не створений компетентний орган, який міг би надати згоду на включення державного герба до знака як елементу, що не охороняються». А далі, задовольняючи позовні вимоги на користь реєстрації знаку, Верховний суд підтвердив, що «нестворення на державному рівні органу, що передбачений законодавством, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності позивача».

На підставі зазначеної Постанови була здійснена реєстрація торговельних марок за свідоцтвами України №№ 265977, 265978, яким було відмовлено в реєстрації на таких самих підставах, що і заявленому позначенню.

Апелянти зазначають, що заявлене позначення активно використовується апелянтами з 2017 року у діяльності футбольного клубу «Спортивний клуб «Дніпро-1» та в господарській діяльності, пов'язаній зі спортивною сферою, зокрема зі сферою виготовлення спортивного одягу та взуття, рекламування, влаштування спортивних і культурних заходів, керування та адміністрування спортивною діяльністю тощо.

На переконання апелянтів, заявленому позначенню за заявкою № т 2020 00373, може і має бути надана правова охорона з урахуванням наведеного та у зв'язку із тривалим, активним використанням його апелянтами.

На обґрунтування своїх доводів апелянтами надані наступні документи:

1. Довідка про використання торговельної марки «Спортивний клуб «Дніпро-1»;
2. емблема (символ) ОУН;
3. лист ОУН № 419 від 09.12.2021 про надання дозволу на використання емблеми у складі заявленого позначення;
4. свідоцтво про реєстрацію об'єднання громадян № 41 від 09.02.1994 з описом символіки (відмітного знаку);
5. опис символіки ОУН;
6. витяг із Регламенту атестації футбольних клубів Української Прем'єр-Ліги.

Ураховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення НОІВ від 03.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДНІПРО-1, Спортивний клуб, зобр.» за заявкою № т 2020 00373 відносно усього заявленого переліку товарів 25 та послуг 35, 41 класів МКТП.

На обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 23.05.2022, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 14.02.2021 № 34361/ЗМ/22 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене комбіноване позначення не може бути зареєстровано, тому що містить малий Державний Герб України (імітація), на використання якого в складі позначення відсутня згода відповідного Компетентного органу.

На підставі висновку експертизи від 03.11.2022 НОІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «ДНІПРО-1, Спортивний клуб, зобр.» за заявкою № т 2020 00373 відносно усього заявленого переліку товарів 25 та послуг 35, 41 класів МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пункту 11 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта

та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника НОІВ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-63/2023 від 03.01.2023), копіях матеріалів заявки № т 2020 00373, та встановила наступне.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, щодо наявності підстав для відмови в реєстрації торговельної марки, встановлених пунктом 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням Правил.

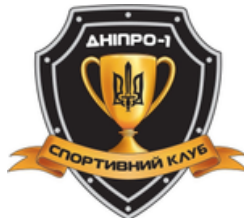
Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

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.

При дослідженні питання щодо того чи є зображувальний елемент – тризуб, в емблемі спортивного клубу «Дніпро-1», імітацією малого Державного Герба України, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2020 00373 позначення є зображувальним:



Відповідно до опису торговельної марки, що міститься в матеріалах заявки, заявлене комбіноване позначення являє собою графічне емблематичне зображення, з включенням накресленого нестандартними знаками, кирилицею, прописними літерами прямого напівжирного некарбованого шрифту, словосполучення, частина якого – «ДНІПРО-1», накреслена білим на почесній частині чорного геральдичного щита німецького типу, зі сріблястими заклепками на виділеній двома паралельними сріблястими лініями оківці, а

долішня частина – «СПОРТИВНИЙ КЛУБ» накреслена чорним, дугою, на золотавій девізній стрічці, що, симетрично звиваючись за межами щита, завершується гострими кінцівками із трикутними вирізами. Центральну частину щита займає малюнок золотавого дворучного, воронкового типу, кубка, на якому зображений стилізований, чорного кольору, тризуб із подовженим центральним зубцем, виконаним у вигляді прямовисного меча, рукоять якого є водночас рукояттю тризуба. Суттєві кольори позначення: чорний, золотавий, сріблястий, білий.

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 19.02.1992 № 2137-ХІІ (далі – Постанова) затверджено тризуб як малий герб України (кольорове, чорно-білі зображення, а також схематичне зображення герба наведені в додатку до Постанови).

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови: – імітація, ї, жін. 1. книжн. Дія за значенням імітувати. // Наслідування. 2. чого. Виріб, який є підробкою під що-небудь.

– імітувати, ую, уеш, недок., перех., книжн. 1. Точно наслідувати когонебудь; відтворювати що-небудь. 2. Підробляти під що-небудь. 3. Повторювати тему або мотив в іншому голосі музичного твору на певний інтервал вище або нижче (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Порівняльний аналіз зображення тризубу в складі заявленого позначення та зображення тризубу, затвердженого пунктом 1 Постанови як малий Державний герб України, свідчить про те, що в зображенні тризубу в складі заявленого позначення, імітовані геральдичні характеристики зображення малого Державного герба України, встановлені пунктом 1 Постанови.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення містить у своєму складі зображувальний елемент, що імітує малий Державний Герб України.

Зазначені в абзаці першому пункту 4.3.1.2 Правил позначення можуть бути включені до складу торговельної марки, як елементи, що не охороняються, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників.

При дослідженні питання щодо надання дозволу компетентного органу на використання державної символіки в складі торговельних марок, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

Відповідно до статті 20 Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Згідно з Указом Президента України «Питання щодо використання державних символів України» від 09.02.2001 № 79/2001 з метою визначення порядку використання державних символів України на період до законодавчого врегулювання зазначеного питання, Кабінету Міністрів України доручено подати проєкт тимчасового порядку використання державних символів України, зокрема в знаках для товарів і послуг вітчизняних виробників.

Проте, станом на дату подання заявки № т 2020 00373, а саме 13.01.2020, Кабінетом Міністрів України такий тимчасовий порядок не було розроблено, а Верховною Радою України не було прийнято відповідний закон.

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 можливість його використання іншими способами, окрім визначених у Постанові, зокрема в торговельних марках.

Колегія Апеляційної палати констатує, що на дату подання заявки № т 2020 00373 не був законодавчо врегульований інший, ніж визначений пунктом 2 Постанови, порядок використання зображення Державного Герба

України, а також не був визначений компетентний орган, який мав надавати дозвіл на використання державної символіки та порядок її використання.

Тому, на думку Апеляційної палати, приймаючи рішення від 03.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДНІПРО-1, Спортивний клуб, зобр.» за заявкою № т 2020 00373, НОІВ правомірно виходив з положень нормативних актів, чинних на момент прийняття цього рішення, діючи в рамках положень статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Колегія Апеляційної палати констатує, що 27.02.2024 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 20.12.2023 № 19944 «Про затвердження Положення про Комісію з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2024 за № 188/41533.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» № 2974-ІХ від 20.03.2023 внесені зміни до пункту 1 статті 6 Закону та визначено, що «Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного герба України є колегіальний орган, утворений НОІВ».

Враховуючи зазначене, заявлене за заявкою № т 2020 00373 позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеними положеннями пункту 1 статті 6 Закону (у редакції, що діяла на дату подання заявки), оскільки станом на дату подання заявки (13.01.2020) не був визначений компетентний орган, який мав надавати дозвіл на використання державної символіки, а також не був затверджений порядок її використання.

Колегія Апеляційної палати вважає, що викладені обставини унеможливають надання правової охорони позначенню, яке містить у своєму складі елемент, що є імітацією малого Державного Герба України.

За результатами розгляду заперечення, на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Відмовити Березі Ю. М. та ТОВ «Спортивний клуб «Дніпро-1» у задоволенні заперечення.

2. Рішення НОІВ від 03.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДНПРО-1, Спортивний клуб, зобр.» за заявкою № т 2020 00373 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії  
Члени колегії

Г. П. Добриніна  
Т. В. Ткачук  
І. А. Костенко



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/326-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проєкту):  
Добриніна Г. П. 24.12.2024 17:06  
3FAA9288358EC0030400  
0000A0BF3900B7BED700



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/326-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проєкту):  
Ткачук Т. В. 24.12.2024 17:04  
3FAA9288358EC0030400  
000012C33900E9CED700



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/326-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проєкту):  
Костенко І. А. 24.12.2024 16:58  
3FAA9288358EC0030400  
00009D673A0000A6DB00