

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
02.10.2020 № 1943

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

08 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 13.07.2020 № Р/63-20 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Терехової Т.В., Теньової О.О. розглянула заперечення Ящука Володимира Володимировича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 15.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Black Cocaine, зобр.» за заявкою № т 2018 08570.

Представник апелянта – Шульга О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній, надані письмові пояснення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/312-20 від 08.07.2020;
- копії матеріалів заявки № т 2018 08570;
- письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/357-20 від 05.08.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 15.04.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Black Cocaine, зобр.» за заявкою № т 2018 08570, оскільки заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі.

«Black Cocaine» – (переклад з англ.) – чорний кокаїн – це суміш звичайної основи кокаїну або кокаїну гідрохлориду з різними іншими речовинами. Це інші речовини додаються для того, щоб маскувати типовий зовнішній вигляд, втручатися в кольорові тести та наркотики, щоб зробити суміш непомітною собаками, що нюхають наркотики.

Кокаїн – білий кристалічний порошок, з вигляду подібний до харчової соди. Потрапивши на язик, викликає відчуття оніміння. Кокаїн переважно вдихають («нюхають»), деколи вводять внутрішньовенно, попередньо розвівши водою. Наркотик отримав свою назву та зазвичай виробляється із рослини кока. Головними ефектами від прийому кокаїну як наркотику є відчуття ейфорії, покращення настрою, підвищення працездатності, самовпевненість. Тривале вживання кокаїну викликає параною, глухоту, марення, порушення травлення. Можуть виявитися проблеми зі слизовою носа або затвердіння вен (залежить від способу прийому), порушення сну. Негативно впливає на потенцію. Кокаїн є другим, після опіатів, «проблемним наркотиком» (наркотичною речовиною, зловживання якою є значною соціально-економічною проблемою)».

Послуги, марковані заявленим позначенням, будуть формувати не тільки інтерес споживачів до «СОCAINE» як до наркотику, але й підштовхувати до його застосування, і таким чином можуть бути сприйняті як пропаганда і реклама наркотичних засобів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 5, пункт 1.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Black\\_cocaine](https://en.wikipedia.org/wiki/Black_cocaine)

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%97%D0%BD>

Апелянт – Ящук В.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Black Cocaine, зобр.» за заявкою № m 2018 08570 відносно послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), наведених у матеріалах заявки та обґрунтовує свою позицію наступним.

Заявлене позначення «Black Cocaine, зобр.» не суперечить публічному порядку та принципам моралі, оскільки в його складі відсутнє слово «cocaine», натомість позначення складається зі слова «Black», літери «C» та вигаданого слова «Caine».

В якості доказу апелянт надає копії сторінок з мережі Інтернет стосовно перекладу слів «caine», «black» та словосполучення «Black C caine» і робить висновок про те, що словесна частина заявленого позначення є вигаданою і не має перекладу. Отже, на думку апелянта заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, оскільки в його складі відсутні слова або словосполучення, які порушують публічний порядок та суперечать принципам моралі.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономіки від 15.04.2020 та зареєструвати позначення «Black Cocaine, зобр.» за заявкою № т 2018 08570 відносно заявлених послуг 43 класу 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 та зазначає наступне.

#### Black Cocaine

Заявлене комбіноване позначення складається з двох словесних елементів «Black» та «Cocaine», виконаних оригінальним шрифтом латиниці. При цьому, літера «o» у слові «Cocaine» представляє собою стилізоване зображення кавового зерна. Позначення подане на реєстрацію відносно послуг 43 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Black Cocaine, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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).

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 4.3.1.1 Правил встановлено, що під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

З метою визначення правильності застосування зазначеної у рішенні Мінекономіки підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «Black Cocaine, зобр.» відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, колегія Апеляційної палати насамперед з'ясувала тлумачення понять «публічний порядок» та «мораль».

Виходячи із наданих Великим тлумачним словником сучасної української мови<sup>1</sup> тлумачень термінів «публічний», «порядок» та «мораль»: публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи

<sup>1</sup> Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007

суспільного ладу держави; мораль – система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства.

«Мораль (лат. *moralis* - моральний, від *mores* - звичаї) - духовно-культурний механізм регуляції поведінки особистості та соціальних груп за допомогою уявлень про належне, в яких узагальнені норми, цінності, зразки поведінки, принципи ставлення до інших індивідів та соціальних груп».<sup>2</sup>

Сутність понять «публічний порядок» та «мораль» визначаються через основні права і свободи людини та інтереси суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства у сфері правової охорони торговельних марок.

Правові засади дотримання публічного порядку та захисту суспільної моралі в Україні визначені Конституцією України, іншими законодавчими актами України, а також загальноновизнаними нормами і принципами міжнародного права.

Так, абзацом сьомим статті 41 Конституції України встановлено, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) регулюючи особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), встановлює основні положення про правочини. Оскільки відповідно до частини першої статті 202 ЦК України дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, є правочином, то подання заявки на торговельну марку можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

Частиною першою статті 203 ЦК України встановлено, що зміст правочину не може суперечити Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Згідно з частиною другою статті 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований, зокрема, на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина.

У Коментарі до Паризької конвенції про охорону промислової власності (під редакцією проф. Г. Боденхаузена) зазначено, що торговельною маркою, що суперечить публічному порядку, може бути торговельна марка, яка не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни.<sup>3</sup> З огляду на зазначене, оцінка сприйняття торговельної марки повинна проводитись з урахуванням норм, прийнятих у суспільстві тієї країни, де набувається правова охорона.

Правові основи захисту моральності у суспільстві, у тому числі від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі». Цей закон надає

<sup>2</sup> Філософський енциклопедичний словник. За ред. В.І. Шинкарука. – Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ. – К.; Арбіс, 2002

<sup>3</sup> Коментар Г. Боденхаузена до пункту 3 статті 6 *quinquies* (B) Паризької конвенції про охорону промислової власності.

визначення суспільної моралі як системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість, а також встановлює перелік продукції забороненої до виробництва та розповсюдження.

Під час установаження того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку та моралі мають враховуватися всі особливості, що можуть бути йому притаманні, в тому числі сучасне розуміння сутності слів або зображень, що є його елементами, та їх сприйняття в суспільстві.

Крім того, суперечність заявленого позначення публічному порядку та моралі має установажуватися з урахуванням переліку товарів і послуг для яких позначення заявляється на реєстрацію, передбачуваного кола споживачів цих товарів (послуг), фактів, обставин та відомостей, які можуть свідчити на користь реєстрації знака.

Для з'ясування сутності позначення «Black Cocaine, зобр.» колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі Інтернет, зокрема на які посилався заклад експертизи у своєму висновку, і встановила наступне.

Словосполучення «black cocaine» перекладається з англійської мови як «чорний кокаїн». <sup>4</sup> Колегія Апеляційної палати зауважує, що у слові «Cocaine» заявленого позначення літера «o» виконана у вигляді стилізованого зображення кавового зерна, подібного за своєю формою до літери «o». Цей зображувальний елемент додає оригінальності заявленому позначенню, проте не змінює візуального сприйняття слова «Cocaine» та не надає йому іншого семантичного значення.

«Кокаїн – алкалоїд тропанового ряду, який добувають із листя коки й використовують як місцевий знеболювальний або наркотичний засіб». <sup>5</sup>

«В офіційній медицині кокаїн та його солі (кокаїну гідрохлорид) були першими анестетиками, але зараз їх застосовують тільки як місцеві анестетики у зв'язку з наркотичною залежністю при тривалому внутрішньому прийомі. Постійне застосування кокаїну призводить до руйнування нервової системи та швидкої смерті». <sup>6</sup>

«Наркоманія – психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною». <sup>7</sup>

«Кокаїнова наркоманія (кокаїнізм) характеризується швидким розвитком вираженої психічної залежності. Основна діюча речовина — кокаїн, виділяється з листя куща коки, який містить 1% кокаїну та росте в Південній Америці, а також культивується на деяких островах Індійського океану і в багатьох інших країнах, кількість яких постійно зростає. Синтетичний кокаїн

<sup>4</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/Cocaine>

<sup>5</sup> Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007

<sup>6</sup> <https://www.pharmacypedia.com.ua/article/3604/kokainovij-kushh>

<sup>7</sup> Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text>

добувають з екгоніну. Кокаїн легко всмоктується через слизову оболонку носа, тому в основному цей наркотик вдихають. Проте найтяжчі наслідки виникають при в/в введенні кокаїну. Чутливість організму до кокаїну дуже висока. У дозі 0,01–0,03 г кокаїн викликає ейфорію, а в дозі 0,05 г при швидкому всмоктуванні може спричинити смертельне отруєння».<sup>8</sup>

«Black Cocaine (переклад з англійської мови) – чорний кокаїн – це суміш звичайної основи кокаїну або кокаїну гідрохлориду з різними іншими речовинами. Ці інші речовини додаються для того, щоб замаскувати типовий зовнішній вигляд, завадити тестам за кольором, зробити суміш непомітною для собак, що шукають наркотики. Оскільки результат звичайно чорного кольору, його зазвичай провозять контрабандою у вигляді тонера, порошку для відбитків пальців, добрив, пігментів або металевих виробів».<sup>9</sup>

Україна є учасницею міжнародного співробітництва у сфері регулювання обігу наркотичних і психотропних речовин та прекурсорів, зокрема, Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

З урахуванням міжнародних зобов'язань України Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначено систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, а також визначено права і обов'язки юридичних осіб і громадян у зв'язку із застосуванням цього Закону.

Правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначені Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» наркотичні засоби – це речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік), який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770, із змінами. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку. Зокрема, кокаїн віднесено до наркотичних засобів, обіг яких на території України обмежено (список № 1 таблиці II).

<sup>8</sup> <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1179/narkomaniya>

<sup>9</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Black\\_cocaine](https://en.wikipedia.org/wiki/Black_cocaine)

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі» забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички. Відповідно до статті 5 цього закону змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану населення.

Узагальнюючи наведені положення законодавчих актів України, колегія Апеляційної палати дійшла наступних висновків. Протидія незаконному обігу та вживанню наркотичних засобів, а також недопущення їх популяризації є складовою системи заходів, що здійснюються державою для подолання серйозних соціальних проблем, пов'язаних з наркоманією та відповідною злочинною діяльністю. У зв'язку з цим, на законодавчому рівні передбачено правові норми задля убезпечення суспільства від продукції (товарів, послуг), що негативно впливають на суспільну мораль, зокрема, пропагуючи наркотичні засоби та наркоманію.

Колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні для заявлених послуг 43 класу МКТП позначення «Black Cocaine, зобр.» буде породжувати в свідомості споживачів асоціацію із наркотичним засобом «кокаїн». Зважаючи на те, що наркоманія сприймається суспільством в цілому як негативне соціальне явище, застосування такої торговельної марки під час пропонування та надання заявлених послуг, на вивісках, в рекламі, в мережі Інтернет може завдати шкоди суспільству, оскільки розцінюватиметься як пропаганда наркотичних засобів.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає висновок закладу експертизи про те, що заявлене за заявкою № т 2018 08570 комбіноване позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі, обґрунтованим, а рішення Мінекономіки від 15.04.2020 за цією заявкою правомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Відмовити Ящуку Володимиру Володимировичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 15.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Black Cocaine, зобр.» за заявкою № т 2018 08570 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

Т. В. Терехова

О. О. Теньова