

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

27 липня 2015 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 03.04.2015 № 19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Саламова О.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Ковальського Р.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 02.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «САРО МАФІОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318.

Апелянт – Ковальський Р.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 4237 від 01.04.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «САРО МАФІОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318;
- копії матеріалів заявки № т 2013 15318.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «САРО МАФІОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318. У висновку закладу експертизи зазначено, що заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 41 та 43 класів є таким, що суперечить публічному порядку:

1) словесна частина позначення «Сапо Мафіосо - в перекладі на українську мову - бос мафії».

«Мафія - Мафія (італ. mafia) - таємнича недержавна злочинна організація (Т.Н.З.О.- ТАНЗО), здебільшого бандитська організація, яка шляхом залякування, рекету й терору втручається в політичне життя країни, намагаючись впливати на прийняття вигідних для себе політичних та економічних рішень. Виникла на о. Сицилія бл. 1289-1330 рр. Впродовж століть

сформувалася централізована, ієрархічна структура мафії, яка спирається на безумовне підкорення, кругову поруку, жорстокий терор.»;

2) надання послуг з використанням заявленого позначення може сприйматись, як пропагування зазначеної асоціальної структури.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (п.1ст.5);

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F>

<http://histua.com/slovník/m/mafija>

<http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F>

<https://translate.yandex.ua/>

Апелянт - Ковальський Р.В. заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «САРО МАФИОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318 відносно переліку послуг 41 та 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та зазначає наступне.

Заявлене позначення не може суперечити публічному порядку та нормам моралі, оскільки термін «MAFIA» та похідні від нього терміни отримали розширене тлумачення і сприймаються щодо заявлених послуг не в прямому, а в переносному значенні, яке не має негативної складової.

Апелянт вважає, що відвідування закладу харчування під заявленим позначенням «САРО МАФИОСО, комб.» буде сприйматися як розвага та спосіб організації дозвілля, а не як дії, що сприяють розвитку злочинної організації.

Таким чином, заявлене позначення при використанні для надання розважальних послуг як окремо, так і в закладах харчування, буде сприйматися як фантазійне через нереальність асоціацій.

Крім цього, апелянт зазначає, що здійснив значну і серйозну підготовку для використання у своїй діяльності заявленого позначення, а саме - замовив розробку фірмового стилю ресторану, невід'ємною частиною якого є заявлене позначення.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 02.02.2015 та зареєструвати заявлене позначення «САРО МАФИОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318 відносно скороченого переліку послуг 41 класу – послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; караоке-послуги; нічні клуби та послуг 43 класу МКТП – забезпечування харчовими продуктами і напоями; послуги барів; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладдя; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене позначення  за заявкою № т 2013 15318 є комбінованим позначенням, поданим на реєстрацію відносно послуг 41 та 43 класів МКТП.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 4.3.1.1. 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 20.09.1997 № 72 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила), 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення Державної служби колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил та проаналізовано доводи апелянта.

З метою визначення правильності застосування зазначеної у рішенні Державної служби підстави для відмови в реєстрації позначення «CAPO MAFIOSO, комб.» для всіх послуг 41 та 43 класів колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення понять «публічний порядок», «мораль».

На сьогодні законодавством України термін «публічний порядок» не визначений, проте, виходячи із наданих Великим тлумачним словником сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.) тлумачень термінів «публічний» та «порядок», публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» суспільна мораль – система 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.

Словесна частина позначення «Capo Mafioso» – в перекладі з італійської на українську мову означає «бос мафії» (<https://translate.yandex.ua/>).

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови: мафія, -ї, ж. 1. Терористична організація на о. Сицилія (Італія), що виникла наприкінці 18 ст. 2. Таємна, здебільшого бандитська, організація, яка шляхом терору й залякування втручається в політичне життя країни. //Таємна

терористична організація, яка переслідує мету незаконного збагачення і діє методом погроз, насильства, вбивств. 3. *розм.* Група осіб, яка діє за якоюсь угодою, домовленістю (зазвичай з недоброю метою) (Великий тлумачний словник сучасної української мови, голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Колегія Апеляційної палати відмічає, що слово «мафія» та похідні від нього у сучасному українському суспільстві мають розширене тлумачення. Наприклад, відомості вільної енциклопедії Вікіпедії визначають поняття «мафія» як: «Криминальные сообщества, составляющие мафию, называются «семьями», *Дон* (итал. *domn*, итал. *capomafioso*) — глава семьи» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F>), жанрова відеогра, розроблена для PlayStation 3, Microsoft Windows, Xbox 360, салонна командна психологічна покрокова рольова гра з детективним сюжетом, яка моделює боротьбу інформованих один про одного членів організованої меншості проти неорганізованої більшості.

Крім цього, колегія Апеляційної палати зауважує, що результати пошуку за запитом «мафія» у пошуковій Інтернет системі «Google» також вказують на існування в Україні розгалуженої мережі ресторанів італійської та японської кухні «Мафія». На сторінці цієї мережі ресторанів в Інтернет (<http://mafia.ua/kiev/m/about/o-restorane/>) зазначено – «Почему «Мафия»? Потому что «Мафия» - это Семья. Большая, дружная семья. Именно семейные ценности объединяют всех посетителей ресторана, и эти традиционные ценности совершенно не имеют гангстерского подтекста».

Зазначене вище, на думку колегії Апеляційної палати, дає підстави вважати, що поняття «мафія» сприймається споживачами в Україні здебільшого у значенні – «сім'я», «клан» або об'єднане спільними інтересами коло осіб, яке не містить у собі негативної складової.

За результатами розгляду заперечення колегія Апеляційної палати дійшла наступних висновків: заявлене позначення «САРО МАФИОСО, комб.» не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів, тому не буде суперечити публічному порядку та нормам моралі при використанні його при наданні послуг 41 класу у сфері дозвілля і розваг та послуг 43 класу щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями. Колегія вважає, що відвідування закладу харчування під знаком «САРО МАФИОСО, комб.» буде сприйматися як розвага та спосіб організації дозвілля, а не як дії, що сприяють розвитку злочинної організації.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «САРО МАФИОСО, комб.» може бути зареєстровано відносно частини послуг 41 класу (послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; караоке-послуги; нічні клуби) та 43 класу (забезпечування харчовими продуктами і напоями; послуги барів; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладдя; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

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. Заперечення Ковальського Р.В. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 02.02.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «САРО МАФИОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «САРО МАФИОСО, комб.» за заявкою № т 2013 15318 відносно послуг 41 та 43 класів МКТП у такій редакції:
 - 41 клас – послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; караоке-послуги; нічні клуби;
 - 43 клас – забезпечування харчовими продуктами і напоями; послуги барів; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладдя; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування).

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

Головуючий колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

О.В. Саламов

О.П. Горобець