

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

ВА27

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

Р І Ш Е Н Н Я

08 грудня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 21.11.2013 № 289 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Ресенчука В.М., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "КП-ГОРИЗОНТ" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 11.09.2013 про відмову в реєстрації знака "Гоголівська, зобр." за заявкою № m 2012 05996.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 13.01.2014, 14.03.2014, 30.05.2014, 22.09.2014, 08.12.2014.

Представник апелянта – Нечеса Ю.О.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 02.12.2013; матеріали заявки № m 2012 05996; додаткові матеріали від 29.01.2014 вх. № 1295.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони 11.09.2013 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "Гоголівська, зобр." за заявкою № m 2012 05996, оскільки заявлене комбіноване позначення не може бути зареєстроване як знак для всіх товарів 32 класу та послуг 35 класу, тому що воно є таким, що суперечить публічному порядку при використанні його для маркування товарів широкого вжитку та при наданні послуг, бо графічна частина зображення відтворює портрет письменника М.В.Гоголя роботи Ф.А.Моллера, 1841 р.

"Моллер Федір Антонович - (30 травня 1812-1875) - російський художник, портретист, академік Петербурзької Академії Мистецтв (з 1840 р.). Моллер народився в сім'ї морського міністра адмірала Антона Васильовича фон-Моллера.

Служивши офіцером, він відвідував класи Петербурзької Академії Мистецтв. Після приїзду в Петербург Карла Брюллова Моллер поступає до нього на навчання, і невдовзі залишає військову службу.

Творчість Моллера можна поділити на два періоди: перший і другий.

Перший період творчості - на початку своєї творчості художник старається в усьому наслідувати Карла Брюллова і стає прекрасним художником і ефектним колористом.

До цього періоду відноситься картина "Портрет М. Гоголя".

Об'єкти авторського права, що перейшли в суспільне надбання не можуть бути зареєстрованими як знак для товарів і послуг тому, що використання їх в якості знака може негативно сприйматись в суспільстві.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (Розд. II, ст. 5, п. 1).

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року) Ст. 18.

Закон України "Про авторське право і суміжні права", стаття 30.

<http://uk.wikipedia.org/wiki>

http://worldart.at.ua/news/moller_fedor_antonovich/2012-09-22-163

http://literatura5.narod.ru/gogol_moller.html

http://www.artcyclopedia.ru/portret_pisatelya_nikolaya_vasilevicha_gogolya-moller_fedor_antonovich.htm

http://www.vseslovari.com.ua/beo/page/moller_fedor_antonovich.8635

Апелянт – ТОВ "КП-ГОРИЗОНТ" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Тоголівська, зобр." за заявкою № m201205996.

Проаналізувавши визначення поняття "публічного порядку", які наведені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 № 12 "Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражі і про скасування рішень, постановлених в порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України", в Цивільному кодексі України та в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі – Закон), апелянт вважає, що заявлене для реєстрації позначення не порушує конституційних прав і свобод людини і громадянина, не знищує або пошкоджує майно фізичних або юридичних осіб, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, не ставить метою незаконне заволодіння чужим майном; не містить порнографії, антидержавних та расистських лозунгів, позначень екстремістських організацій, нецензурних елів та виразів.

Щодо порушення прав за Законом України "Про авторське право та суміжні права" апелянт зазначає, що ним виконано умову збереження цілісності твору, твір не спотворено, не змінено та розміщення зображення твору не шкодить честі

і репутації автора. До того ж апелянт не порушує статтю 18 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, тому що не є автором чи правонаступником автору твору і в зв'язку з цим не має права витребувати надання охорони авторським правом портрету М.В.Гоголя роботи Ф.А.Моллера і ніколи не надавав документів на витребування охорони цьому твору.

У запереченні апелянт навів дані, що джерело мінеральної води "Гоголівська" відкрито в 1936 році. Заявленим позначенням мінеральна вода з цього джерела маркується з 1997 року та виробляється на потужностях "Шишацького заводу мінеральних вод", правонаступником якого є апелянт, що добросовісно маркує заявленим позначенням свою продукцію. За період з 2000 до 2012 року апелянтом випущено 41 072 524 пляшок мінеральної води "Гоголівська".

В описі до заявки апелянт зазначає, що заявлене комбіноване позначення має елементи, які вказують на зв'язок товарів з батьківщиною класика української та російської літератури (М. В. Гоголя). Місце, де добувається вода "Гоголівська", розташоване в декількох кілометрах від родового маєтку сім'ї М.В. Гоголя.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби і зареєструвати заявлене позначення "Гоголівська, зобр." для заявлених товарів та послуг з виділенням елементу, що не охороняється - зображення портрета М.В. Гоголя роботи Ф.Л. Моллера.

3. 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 пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Знак за заявкою № m 2012 05996 представляє собою комбіноване



позначення, що складається із зображувального елементу - портрету письменника М.В.Гоголя роботи Ф.А.Моллера та словесного елементу — "Гоголівська", який виконано оригінальним (кириличним) шрифтом великими літерами української абетки, розміщеного на червоній стрічці.

Картина "Портрет М.Гоголя", що є домінуючим елементом заявленого на реєстрацію позначення, є твором мистецтва, дія авторського права на який закінчилася.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону 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 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, у редакції наказу від 20.08.1997 № 72 (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.

З метою перевірки правильності застосування наведеної у висновку експертизи за заявкою № m 2012 05996 підстави для відмови в реєстрації за пунктом 1 статті 5 Закону, а саме - суперечність заявленого позначення публічному порядку при використанні його для маркування товарів широкого вжитку та обґрунтування для застосування цієї підстави - об'єкти авторського права, що перейшли в суспільне надбання не можуть бути зареєстрованими як знак для товарів і послуг тому, що використання їх в якості знака може негативно сприйматись в суспільстві, колегія Апеляційної палати вважає за доречне звернутися до тлумачення поняття "публічний порядок" та його застосування як підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення.

За результатами вивчення цього питання колегія зазначає наступне.

Публічний порядок (public policy) - понятие, выражающее соблюдение общественных интересов (Бизнес. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 1998).

Під публічним порядком розуміється основоположну морально-етичну категорію, що забезпечує функціонування визнаних державою суспільних зв'язків та соціальну спрямованість механізмів їх регулювання.

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

Цивільний кодекс України (далі - ЦКУ) регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Він також встановлює основні положення про правочини.

Оскільки відповідно до частини першої статті 202 ЦКУ дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків,

є правочином, то подання заявки на знак можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на знак.

Згідно з частиною другою статті 228 ЦКУ правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований, зокрема на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина. Виходячи з наведених норм, під порушенням публічного порядку слід розуміти порушення публічних нормативно-правових актів: антимонопольного та іншого публічно-правового законодавства.

У Коментарі до Паризької конвенції проф. Г. Боденхаузена, який є офіційним коментарем до всіх статей Паризької конвенції про охорону промислової власності, зазначено наступне: "знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, який не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни".

З метою перевірки правильності застосування наведеної у висновку експертизи підстави для відмови в реєстрації колегія Апеляційної палати також проаналізувала зміст прав на знак для товарів і послуг та зміст авторського права на твір.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про авторське право і суміжні права" закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Згідно зі статтею 1 цього Закону суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 14 цього Закону.

Суспільне надбання (*public domain*) є сукупністю знань (зокрема, у таких творчих галузях як література, мистецтво, музика та наука), стосовно яких жодна юридична чи фізична особа не має і не може мати виключних майнових прав (Вільна енциклопедія "Вікіпедія").

Стаття 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права" визначає дії, що вважаються використанням творів: їх відтворення, публічна демонстрація і публічний показ, включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій, інші визначені цією статтею дії.

Таким чином, оскільки законодавство про авторське право передбачає вільне використання творів, які перейшли у суспільне надбання, то відповідно будь-яка особа може без дозволу чи згоди автора здійснювати будь-яку з вищезазначених дій по відношенню до таких творів.

Права власника свідоцтва на знак визначені статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Відповідно до пункту 2 цієї статті свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Пунктом 4 цієї статті

визначено дії, які вважаються використанням знака: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до пункту 5 цієї статті свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

При цьому, виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки (пункт 6 статті 16 Закону).

На підставі наведених вище правових норм, що визначають зміст дій щодо використання об'єктів авторського права (творів) та знаків для товарів і послуг, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення містить в своєму складі твір, який перейшов у суспільне надбання і може використовуватися будь-ким за власним розсудом, не порушуючи при цьому особистих немайнових прав автора. При цьому, апелянтом збережено цілісність твору, не перекручено, не спотворено, не змінено та не зроблено будь-яких дій, що може зашкодити честі і репутації його автора, а отже вимогу статей 14 та 30 Закону України "Про авторське право і суміжні права" апелянтом дотримано.

З огляду на зміст прав на знак для товарів і послуг, визначених Законом, до правомочностей власника свідоцтва на знак не належать ті, що визначені Законом України "Про авторське право і суміжні права" щодо суб'єкта авторського права — автора твору, при переході твору в суспільне надбання

не вбачається жодних підстав для можливості перешкодження власником свідоцтва на знак вільному використанню такого твору, тобто його відтворенню (тиражуванню), публічній демонстрації, публічному показу, включенню цього твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій, здійсненню інших дій, визначених статтею 15 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Отже, реєстрація на ім'я апелянта комбінованого знака, до складу якого як елемент входить портрет письменника М. В. Гоголя роботи Ф.А.Моллера, на думку колегії, не створює для апелянта умов та можливостей до обмеження правомірного використання зазначеного твору іншими особами та порушення принципу вільного використання твору живопису, який за законодавством про авторське право перейшов у суспільне надбання.

Щодо посилання апелянта на пункт 4.3.1.1 Правил, то колегія вважає його необґрунтованими, оскільки перелік критеріїв, що визначені у зазначеній нормі, не є вичерпним.

Прохання апелянта про виведення суспільного надбання - зображення портрета М.В.Гоголя роботи Ф.А.Мюлера, із під охорони знака, як об'єкта, що не охороняється, також не можуть бути враховані колегією Апеляційної палати, оскільки така можливість передбачена чинним законодавством України виключно для випадків, перелічених у пунктах 1 та 2 статті 6 Закону, які не стосуються предмету апеляційного розгляду.

Посилання апелянта на пункт С. – (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції з охорони промислової власності, на думку колегії, можуть бути враховані як належні доводи на користь реєстрації заявленого позначення в якості знака апелянта з підстав, наведених вище, а також з урахуванням додаткових матеріалів від 29.01.2014 (вх. № 1295), у яких апелянт скоротив перелік товарів 32 класу МКТП до таких: *води (напої); води столові; газовані води; мінеральні води (напої)*.

Колегія проаналізувала скорочений перелік і вважає, що апелянтом надано вичерпні матеріали щодо використання заявленого позначення для маркування мінеральних та інших вод, наведених у скороченому переліку.

Таким чином, надання виключних майнових прав і подальша їх реалізація шляхом використання позначення, що містить об'єкт авторського права, який перейшов у суспільне надбання, в комерційних цілях в якості знака апелянта, на думку колегії Апеляційної палати, не створює загрозу порушення інтересів громадськості. Реєстрація заявленого позначення як знака апелянта у жодному випадку не може призвести до обмеження вільного використання будь-ким відомого твору живопису. Така позиція колегії також додатково підтверджується положенням пункту 6 статті 16 Закону.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене за заявкою № т 2012 05996 позначення не є таким, що суперечить публічному порядку при його використанні на товарах, наведених у скороченому переліку.

Розглянувши всі обставини даної апеляційної справи, з урахуванням мотивів та доводів апелянта, викладених у документах заперечення та наведених його представником під час розгляду в апеляційному засіданні, колегія Апеляційної палати вважає, що комбінований знак "Гоголівська, зобр." за заявкою № т 2012 05996 може бути зареєстрований на ім'я апелянта відносно скороченого переліку товарів.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "КП-ГОРИЗОНТ" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 11.09.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 05996 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "Гоголівська, зобр." відносно таких товарів 32 класу МКТП: води (напої); газовані води; мінеральні води (напої); столові води.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

І.О.Шатова

В.М.Ресенчук

О.О.Теньова