

**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**

29 вересня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 27.12.2013 № 306 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Запорожець Л.Г., Теньової О.О., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 16.10.2013 про відмову в реєстрації знака «Гудвин» за заявкою № т 2012 15274.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 13.03.2014, 21.05.2014, 29.09.2014.

Представник апелянта – Сьомкін А.П.

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 22.01.2014; матеріали заявки № т 2012 15274; додаткові матеріали від 13.03.2014 вх. № 3453, від 22.05.2014 вих. № 7145.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 16.10.2013 про відмову в реєстрації знака «Гудвин» за заявкою № т 2012 15274 на тій підставі, що заявлене словесне позначення відтворює ім'я одного із центральних персонажів казкового циклу про Чарівну країну та Смарагдове місто російського письменника, драматурга, перекладача Олександра Волкова (14 червня 1891, Усть-Каменогорськ, Російська імперія - 3 липня 1977р.) і не може бути зареєстроване без згоди власника авторського права або його правонаступників.

«Олександр Волков народився 14 червня 1891 року в Усть-Каменогорську в родині відставного фельдфебеля Мелентія Михайловича.



Майбутньому письменникові не було й чотирьох років, коли батько навчив його читати, з того часу Олександр став завзятим читачем. У 6 років Волкова взяли відразу в другий клас міського училища і в 12 років він закінчив його найкращим учнем. В кінці першої світової війни, Волков здає випускні іспити в Семипалатинській гімназії, а потім закінчує Ярославський педагогічний інститут. І вже на п'ятому десятку Олександр Волков вступає і всього за 7 місяців блискуче закінчує математичний факультет Московського університету. А незабаром стає викладачем вищої математики в одному з московських ВУЗів. І ось тут відбувається несподіваний поворот у житті Олександра Волкова.

Почалося все з того, що він, великий знавець іноземних мов, вирішив вивчити англійську. І для практики спробував переводити казку американського письменника Френка Баума "Мудрець із Країни Оз". Книжка йому сподобалася. Він почав переповідати її двом синам. При цьому дещо переробляючи, дещо додаючи. Дівчинку стали звати Еллі. Тотошка, потрапивши в Чарівну країну, заговорив. А Мудрець із Країни Оз знайшов ім'я і титул - Великий і Жахливий Чарівник Гудвін.»

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Розд. II, ст. 6. п. 4.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року) Ст. 7.

Закон України «Про авторське право і суміжні права», Ст. 28.

<http://www.bookclub.ua/ukr/read/Volkov/>

<http://chytanka.com.ua/static/624.ukr.html>

<http://skazki-volkova.ru/persones.php?pid=53>

[http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F3%E4%E2%E8%ED,%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9\\_%E8\\_%D3%E6%E0%F1%ED%FB%E9](http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F3%E4%E2%E8%ED,%C2%E5%EB%E8%EA%E8%E9_%E8_%D3%E6%E0%F1%ED%FB%E9)

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «Донецький міський молочний завод № 2» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Гудвін» за заявою № m 2012 15274 та зазначає, що в перекладі з англійської мови Гудвін (Goodwin) - добра перемога. Зазначене словосполучення викликає позитивне відношення до продукту. До того ж, Гудвін - це поширене ім'я у англійських країнах, тому така торгова марка сприймається споживачем як дещо з іншої країни. Апелянт також зазначає, що Гудвін, зокрема, є ім'ям незалежних один від одного персонажів різних авторів і повторюється у їх паралельній творчості: Гудвін - герой детективів Рекса Стаута (перше видання 1934 р.); Гудвін - персонаж казки Волкова «Волшебник изумрудного города» (перше видання 1939 р.); Гудвін - персонаж казки Сухінова «Волшебник изумрудного города», «Гудвин-великий и ужасный» (перше видання 2001 р).

Апелянт стверджує, що розроблений ним логотип, на якому розміщено позначення «Гудвін», жодним чином не зв'язаний з персонажами вказаних вище творів. В логотипі зображено пересічного європейського громадянина XVI сторіччя, який закоханий у життя і справу, якою займається.



Враховуючи вищенаведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака «Гудвин» та зареєструвати його за заявкою № т 2012 15274.

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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Гудвин» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 4 статті 6 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 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону та пункту 4.3.2.2 Правил не реєструються як знаки позначення, які відтворюють, зокрема назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Для встановлення того чи відтворює заявлене позначення персонаж літературного твору, колегія Апеляційної палати дослідила інформаційні джерела, друковані засоби масової інформації (газети, журнали, видання з визначеним тиражем), засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, каталоги) та встановила наступне.

За пошуком слова «Гудвин» на інформаційному ресурсі «Википедия Свободная энциклопедия» знайдено наступну інформацію:

1. «Гудвин, Великий и Ужасный, (В оригинале у Л.Ф.Баума Wizard of Oz, Волшебник Оз) - один из героев сказочного цикла о Волшебной стране и Изумрудном городе (автор Александр Волков, основоположник Лаймен Фрэнк Баум)» (веб-сторінка енциклопедії за адресою: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Гудвин,\\_Великий\\_и\\_Ужасный](http://ru.wikipedia.org/wiki/Гудвин,_Великий_и_Ужасный)).

2. «Гудвин, Великий и Ужасный — персонаж сказок об Изумрудном городе; Арчи Гудвин — персонаж детективов о Ниро Вульфе; Гудвин, Джон Нобл (1824—1887) — американский адвокат и политик, первый губернатор Территории Аризона; Фрэнсис Гудвин — английский епископ XVII века; Лео Гудвин — американский ватерполист, пловец и прыгун в воду, двукратный чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1904; Гудвин Стэнхоуп — персонаж телесериала «Остаться в живых»; Фредерик Гудвин — генерал-губернатор Островов Кука.» (веб-сторінка енциклопедії за адресою: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Гудвин>).

Відповідно до інформації, наведеної на веб-сайті «Клуб сімейного дозвілля» (<http://www.bookclub.ua/ukr/read/Volkov/>), зазначено, що російським письменником Олександром Волковим було здійснено переклад казки «Мудрець із Країни Оз»



американського письменника Френка Баума та на основі цього перекладу видано у 1939 році книжку під назвою «Чарівник Смарагдового міста», одним із головних персонажів якої став Великий і Жахливий Чарівник Гудвін.

За інформацією, наведеною в електронній онлайн-бібліотеці «Либрусек» (<http://lib.rus.ec/b/168256>), в книзі Сергія Сухінова «Гудвин, Великий и Ужасный», яка опублікована у 2001 році, одним із головних героїв є молодий актор на ім'я Гудвин Джеймс, який згодом стає Великим і Ужасним правителем Смарагдового міста.

До того ж, на енциклопедичному пошуковому порталі «Академик» ([http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz\\_efron/33175/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD](http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/33175/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD)) знайдено наступні тлумачення слова «Гудвин»:

«Гудвин (месторождение) (англ. Goodwyn) - газовое месторождение на северо-западе Австралии. Открыто в 1972 году. Гудвин входит в австралийский нефтегазовый проект Северо - Западный шельф;

Гудвин-колледж (англ. Goodwin College) основан в 1999 году;

Гудвин Дерик (1927-97), английский физик. Основные труды в области лазерной физики, спектроскопии, оптических материалов;

Гудвин, Джон Нобл — американский адвокат и политик, первый губернатор Территории Аризона;

Гудвин, Дженнифер — американская актриса кино и телевидения».

Відповідно до інформації з веб-сайту «Значение имени» (<http://imena-znachenie.ru/гудвин/>) Гудвин є англійським чоловічим ім'ям, яке означає «друг бога».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права» частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону.

Зазначену норму Закону роз'яснено в постанові пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», відповідно до якої назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об'єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вони є результатом творчої діяльності автора і є оригінальними.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що імена героїв, які містять у своєму складі слово «Гудвин», співіснують у творах різних авторів. При цьому, саме повні вигадані імена персонажів з наділеними авторами характерними відмітними рисами їх героїв є оригінальними (Арчи Гудвин, Гудвин Великий та Жахливий, Гудвин Стэнхоуп) та підлягають охороні як об'єкти авторського права, а не їх окремі частини.



На засіданні апелянт звернув увагу колегії Апеляційної палати на те, що Публічне акціонерне товариство «Донецький міський молочний завод № 2» засновано в 2001 році на потужностях Донецького міського молочного заводу № 2. У 2002 році це товариство увійшло до складу компаній, які об'єднані в корпорацію «Геркулес». Пріоритетними напрямками роботи Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» є виробництво молока, кефіру, йогуртів, сирів та сметани тощо. Продукція підприємства випускається під торговельними марками «Добриня», «Глечик», «Утречко», «Гудвин».

В додаткових матеріалах від 22.05.2014 апелянтом надано примірники упаковок товарів, які маркуються заявленим позначенням, та скорочено перелік заявлених товарів.

Проаналізувавши надіслані матеріали, колегія Апеляційної палати вирішила, що оскільки заявлене позначення не може однозначно сприйматися як персонаж казки О.Волкова «Чарівник Смарагдового міста», воно може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 29 класу МКТП: «сири».

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 Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» задовольнити.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 16.10.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 15274 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Гудвин» відносно товару 29 класу МКТП: «сири».

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

Головуючий колегії

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

О.О.Теньова