

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
20.07.2020 № 1368

**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

11 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 23.01.2020 № Р/9-20 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Василенко М.О., Шатової І.О. розглянула заперечення Коваленко Ю.І. проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 13.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Lady Diana» за заявкою № т 2019 03820.

Представник апелянта – Томаров І.Є.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/24-20 від 17.01.2020;
- копії матеріалів заявки № т 2019 03820;
- письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/83-20 від 18.02.2020.
- додаткові пояснення до заперечення вх. № ВКО/123-20 від 11.03.2020; вх. № ВКО/194-20 від 13.04.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 13.11.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Lady Diana» за заявкою

№ m 2019 03820, оскільки заявлене словесне позначення є таким, що суперечить публічному порядку, бо відтворює ім'я званої особи – принцеси Уельської, добре відомої в світі як леді Діана (1961 — 1997).

Леді Діана зіграла величезну роль у житті Великобританії, активно займалася благодійною та миротворчою діяльністю. Принцеса Уельська досі є однією з найпопулярніших особистостей ХХ століття. Використання її імені для маркування товарів і послуг може зачіпати почуття її шанувальників.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 5, п. 1.

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

Апелянт – Коваленко Ю.І. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації заявленого позначення і просить розглянути наступні доводи та додаткові відомості, що, на її думку, свідчать на користь реєстрації заявленого позначення «Lady Diana» за заявкою № m 2019 03820 відносно всіх товарів 16, 25, 28 та послуг 35, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), наведених у матеріалах заявки.

Апелянт зазначає, що позначення «Lady Diana» є одночасно назвою її YouTube-каналу та творчим псевдонімом Діани Зайцевої – доньки апелянта.

Відеоблог «Lady Diana», який розміщено в сервісі відеохостингу YouTube за адресою <https://www.youtube.com/channel/UCCB4-saKfwGbUF02-rRdUQQ>, створено 21 березня 2016 року. Перша серія аудіовізуального твору з головною героїнею «Lady Diana» опублікована 12 грудня 2017 року.

За запитом «леді Діана» у пошуковій мережі google.com відеоблог розміщується на перших двох сторінках результатів пошуку та посідає ТОП-2 відеоблогів українського сегменту YouTube, має 2,3 млрд. переглядів, нараховує 6,08 млн. підписників.

Вміст відеоблогу «Lady Diana» присвячений вигаданим пригодам дівчинки-підлітка Діани. Відеоблог надає розважальні послуги онлайн під заявленим позначенням та став відомим серед українських споживачів таких послуг саме завдяки позначенню «Lady Diana».

Апелянт вважає, що відтворення імені та/чи прізвища відомої особи, у тому числі однієї з найпопулярніших у світі жінок свого часу, як словесного позначення в якості знака для товарів і послуг, не свідчить про порушення у такий спосіб публічного порядку.

На думку апелянта, відомість принцеси Уельської – Діани переважно зосереджена саме в Британії, а достовірних і достатніх доказів щодо широкої відомості цієї особи в Україні станом на 2019 рік немає.

Крім того, станом на дату подання заявки (20.02.2019) немає жодних підстав вважати, що в Україні є достатньо значна кількість шанувальників принцеси Уельської Діани, аби використання позначення «Lady Diana» образило їхні почуття.

З моменту загибелі принцеси Уельської Діани і до дати подання заявки пройшло 22 роки. За цей час в Україні виросло нове покоління споживачів,

українські ЗМІ не публікують матеріали про принцесу Уельську Діану з такою регулярністю, яка б підтримала рівень відомості, який існував в 1997 році.

Апелянт вважає, що використання заявленого позначення відносно заявлених товарів і послуг не може негативно сприйматися в суспільстві, оскільки жодним чином не зачіпає честь та гідність вказаної особи або її спадкоємців чи шанувальників.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 13.11.2019 та зареєструвати позначення «Lady Diana» за заявкою № т 2019 03820 відносно всіх заявлених товарів 16, 25, 28 та послуг 35, 41 класів 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.

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 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 20.08.1997 № 72 із змінами, далі – Правила) 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.

Lady Diana

Заявлене словесне позначення складається з двох словесних елементів «Lady» та «Diana». Словесні елементи виконані стандартним шрифтом латинської абетки, в яких перші літери «L» та «D» – заголовні, інші літери – рядкові.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 16, 25, 28 та послуг 35, 41 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил з метою з'ясування того, чи може воно порушувати публічний порядок, оскільки відтворює прізвище відомої особи, що внесла значний вклад в світову культуру та інші сфери суспільного життя.

Насамперед, колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення поняття «публічний порядок».

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

Сутність понять «публічний порядок», «гуманність» і «мораль», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, визначаються через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків.

Законодавством України термін «публічний порядок» не визначений. Зміст терміну «публічний порядок» розкрито у пункті 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України» від 24.12.1999 № 12: «Під публічним порядком належить розуміти правопорядок держави, визначальні принципи і засади, які становлять основу існуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканності, основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо)»¹.

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 знак для товарів і послуг можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на знак.

Під час установаження того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, 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 має установаватися, в тому числі 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.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення «Lady Diana» звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел, проаналізувала доводи апелянта та встановила наступне.

Виходячи з наведених у Великому тлумачному словнику сучасної української мови (В.Г. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.) тлумачень термінів «леді» та «Діана», «леді» – це дружина лорда чи баронета у Великій Британії, а також заміжня жінка аристократичного кола. 2. Ввічливе

¹ <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99>

звернення до одруженої жінки Великій Британії. 3. Про жінку з витонченим смаком, аристократичними манерами, а також про жінку взагалі. «Діана» – це у давньоримській міфології богиня місяця і полювання.

Колегія Апеляційної палати також проаналізувала інформацію в мережі Інтернет щодо позначення «Lady Diana».

Згідно з пошуком в онлайн-енциклопедії Wikipedia за ключовим словом «Lady Diana» міститься така інформація:

Діана, принцеса Уельська (англ. Diana, Princess of Wales дівоче ім'я: Diana Frances Spencer; 1 липня 1961 – 31 серпня 1997) – британська шляхтянка з родини Спенсер-Черчилль, до якої належали герцог Мальборо та Вінстон Черчилль, донька графа Джона Спенсера, віконта Елторпа, та Френсіс Рут Рош.²

При пошуку в мережі Інтернет за ключовим словом «Lady Diana» міститься значна кількість посилань пов'язаних з особою, яка широко відома в усьому світі як принцеса Уельська Діана.

«Діана, принцеса Уельська, перша дружина принца Уельського Чарльза. Широко відома як принцеса Діана, леді Діана та Леді Ді.

Принцеса Діана була однією з найпопулярніших у світі жінок свого часу. У Великій Британії її вважали найпопулярнішим членом королівської сім'ї, її називали «чирвовою королевою» (англ. Queen of Hearts), буквально, «королева сердець». Принцеса Діана активно зайнялась благодійництвом та громадським активізмом, допомагала хворим на СНІД. У 1989 році вона відкрила центр реабілітації для хворих на ВІЛ-СНІД у Південному Лондоні.

Окрім того принцеса Діана була патроном HALO Trust – організації, що займається гуманітарними розмінування та знешкодженням залишеним після війни снарядів та мін.

У січні 1997 року леді Ді відвідала Анголу, де після тривалої громадянської війни залишились сотні тисяч нерозірваних мін та снарядів.

За декілька днів до смерті принцеса Діана відвідала Боснію і Герцеговину, де щойно також припинилась громадянська війна. Через кілька місяців після смерті Діани в 1997 році Міжнародна організація з заборони наземних мін отримала Нобелівську премію миру.

31 серпня 1997 року принцеса Діана розбилася в автомобільній катастрофі.

Смерть принцеси Діани стала потрясінням не лише для жителів Британії, але і для всього світу.

На її честь випускаються поштові марки в багатьох країнах світу. Згідно з опитуванням ВВС, принцеса Діана є одним з найпопулярніших осіб в історії Британії, випереджаючи в цьому рейтингу інших англійських монархів. Вона увійшла в трійку найбільш видатних британців за всю історію, обійшов у рейтингу Єлизавету II та королеву Вікторію.

2

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0

Принцеса Діана була і залишиться не лише для британців, а й для багатьох жителів світу іконою стилю, люблячою матір'ю двох дітей та великою жінкою, яка змінила уявлення про королівську аристократію назавжди».³

ТОП-10 фільмів та серіалів про принцесу Діану, що вийшли у період життя та після її трагічної загибелі: «Чарльз і Діана: королівська історія кохання», 1982; *Diana: Her True Story*, 1993; «Діана - королева сердець», 1998; «Королева», 2006; «Вбивство принцеси Діани», 2007; «Діана: Останні дні принцеси», 2007; «Діана: Історія кохання», 2013; «Леді Діана. Прощання», 2017; «У її власних словах», 2017; «Діана - наша мама», 2017».⁴

Ім'я принцеси Уельської Діани (*Lady Diana*) є настільки широко відомим у всьому світі, щоби бути зареєстрованою як торговельна марка іншої особи.⁵

Дослідивши наявні у відкритому доступі інформаційно-довідкові джерела колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг позначення «*Lady Diana*» в свідомості громадськості як у світі, так й в Україні, асоціюється особою принцеси Уельської Діани, яка є широко відомою в усьому світі особою і внесла значний вклад в історію та світову культуру.

На підставі зазначеного вище колегія Апеляційної палати вважає, що застосування до заявленого позначення «*Lady Diana*» пункту 4.3.1.1 Правил є цілком правомірним, оскільки перелік позначень, які суперечать публічному порядку не є вичерпним і носить узагальнений характер. Зокрема, позначення можуть зачіпати інтереси громадськості або суперечити інтересам держави, якщо вони відтворюють імена та прізвища знаних державних чи громадських діячів, які внесли значний вклад в історію та світову культуру, або є їх спотворенням.

Зважаючи на зазначене, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «*Lady Diana*» за заявкою № т 2019 03820 щодо всіх товарів 16, 25, 28 та послуг 35, 41 класів МКТП, встановлені пунктом 1 статті 5 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономіки від 13.11.2019 правомірно і вмотивовано.

³ <https://prm.ua/ledi-di-ta-koroleva-serdets-sogodni-printsesa-diana-vidsvyatkuvala-b-58-richchya/>

⁴ <https://www.depo.ua/ukr/life/top-10-filmiv-ta-serialiv-pro-printsesu-dianu-20190701983929>

⁵ [https://www.venable.com/files/Publication/7cb72097-72a6-4faa-bfe6-](https://www.venable.com/files/Publication/7cb72097-72a6-4faa-bfe6-dd21f7999a21/Presentation/PublicationAttachment/ba8a1668-81ec-4559-b739-35bf0e866f61/1105.pdf)

[dd21f7999a21/Presentation/PublicationAttachment/ba8a1668-81ec-4559-b739-35bf0e866f61/1105.pdf](https://www.venable.com/files/Publication/7cb72097-72a6-4faa-bfe6-dd21f7999a21/Presentation/PublicationAttachment/ba8a1668-81ec-4559-b739-35bf0e866f61/1105.pdf)

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 Коваленко Ю.І. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 13.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Lady Diana» за заявкою № т 2019 03820 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

М. О. Василенко

І. О. Шатова