

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
07.09.2020 № 1724

**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

07 серпня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М. Ю. від 29.05.2020 № Р/47-20 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ БКК» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 20.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Papa Carlo» за заявкою № т 2018 00718.

Представник апелянта – Олефіренко О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/244-20 від 27.05.2020;
копії матеріалів заявки № т 2018 00718;
письмові пояснення представника закладу експертизи щодо заперечення вх. № ВКО/361-20 від 05.08.2020;
клопотання представника апелянта вх. № ВКО/369-20 від 07.08.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.03.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«Papa Carlo» за заявкою № m 2018 00718 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

- 1) суперечить публічному порядку;
- 2) відтворює ім'я персонажу відомого в Україні і в усьому світі твору літератури «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно». Papa Carlo (Папа Карло) - вигаданий персонаж казки Олексія Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1936). Це старий самотній чоловік – татко головного героя Буратіно, який вирізав свого довгоногого дерев'яного хлопчика з полінця та дав ім'я Буратіно.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права»:

1. Закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання.

2. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою...

Надання заявнику прав на заявлене позначення буде обмежувати права третіх осіб на його вільне використання у своїй діяльності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст.5, ст. 6, п. 2, 4), Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст.30).

[https://uk.wikipedia.org/wiki/ Буратіно](https://uk.wikipedia.org/wiki/Буратіно)

[https://ru.wikipedia.org/wiki/ Папа_Карло](https://ru.wikipedia.org/wiki/Папа_Карло)

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ БКК» не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Papa Carlo» за заявкою № m 2018 00718.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «Papa Carlo» не суперечить публічному порядку, оскільки не відноситься до позначень порнографічного характеру, не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Заявлене позначення також не містить жодної з ознак, які наведені у пункті 8.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, як рекомендації для цілей застосування пункту 1 статті 5 Закону, щоб вважати, що знак суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Апелянт стверджує, що має добросовісні наміри щодо популяризації відомого вигаданого персонажу, а саме по собі відтворення імені цього героя у словесному позначенні ще не свідчить про порушення заявником у такий спосіб публічного порядку.

Апелянт посилається на положення пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, яким передбачено, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Апелянт зазначає, що ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» – провідний національний виробник кондитерських виробів – тортів та тістечок. На підприємстві застосовуються сучасні та інноваційні технології. Компанія активно співпрацює з державними та громадськими організаціями в галузі стандартизації, якості та безпеки харчової продукції.

Продукція виробництва ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» постачається в усі національні мережі України, експортується в Європу, Північну Америку і країни Близького Сходу та завоювала довіру багатьох споживачів в Україні і за кордоном. Підприємство є активним учасником міжнародних виставок і ярмарок.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 20.03.2020 та зареєструвати позначення «Papa Carlo» за заявкою № m 2018 00718 відносно заявлених товарів 30 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Заявлене позначення **Papa Carlo** словесне, виконано стандартними літерами латиниці, яке є транслітерацією літерами латинської абетки словосполучення «Папа Карло».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Papa Carlo» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 та пунктами 2 і 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, 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 «Papa Carlo» за пунктом 1 статті 5 Закону, колегія Апеляційної палати насамперед звернулася до тлумачення поняття «публічний порядок».

Виходячи із наданих Великим тлумачним словником сучасної української мови¹ тлумачень термінів «публічний» та «порядок», публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави.

Таким чином, сутність поняття «публічний порядок» визначається через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків.

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.

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 для товарів і послуг 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.

У Коментарі до Паризької конвенції про охорону промислової власності (під редакцією проф. Г. Боденхаузена) зазначено, що знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, який не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни². З огляду на зазначене, оцінка сприйняття знака повинна проводитись з урахуванням норм, прийнятих у суспільстві тієї країни, де набувається правова охорона.

Під час установаження того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, мають враховуватися всі особливості, що можуть бути йому притаманні.

При цьому, суперечність публічному порядку заявленого позначення або його елемента має бути очевидною. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку в певних обставинах, не може бути достатнім для відмови в реєстрації такого знака в цілому.

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

² Коментар Г. Боденхаузена до пункту 3 статті 6 *quinquies* (B) Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Звернувшись до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

За результатом пошуку у мережі Інтернет словосполучень: «Папа Карло» та «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» було знайдено наступну інформацію:

«Золотий ключик, або Пригоди Буратіно (рос. Золотой ключик, или Приключения Буратино) – повість-казка Олексія Миколайовича Толстого, що представляє собою літературну обробку казки Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яної ляльки». Опублікований у 1936 році»³.

«Папа Карло – герой сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936), отец Буратино»⁴.

«Папа Карло – персонаж бессмертной сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Старый Карло – отец Буратино, причем стал он отцом этого любопытного длинноносого деревянного мальчишки совершенно случайно, когда в руки к нему попало горящее полено. Прототип Папы Карло – персонаж из оригинальной сказки Карло Коллоди «The Adventures of Pinocchio», а в книге Коллоди отца Пиноккио звали Мистер Джепетти»⁵.

З огляду на наведену інформацію колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення не належить до позначень, які відповідно до пункту 4.3.1.1 Правил можна віднести до таких, що суперечать публічному порядку. Проте, норма вказаного пункту Правил свідчить, що перелік позначень, які суперечать публічному порядку не є вичерпним і носить узагальнений характер.

Так, зокрема, використання позначення в комерційних цілях може зачіпати інтереси громадськості або суперечити інтересам держави, якщо вони містять об'єкти (твори) авторського права, які перейшли в суспільне надбання.

Відповідно до абзацу третього 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.

Заявлене позначення «Papa Carlo» («Папа Карло») – це казковий персонаж літературного твору «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1936 р.), автором якого є Олексій Толстой. Таким чином, авторські права на літературний твір «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» та на назви персонажів з нього, зокрема персонажу «Папа Карло», належать письменнику Олексію Миколайовичу Толстому.

З метою перевірки правильності застосування наведеної у висновку експертизи підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення колегія

³ <https://uk.wikipedia.org/>.

⁴ <https://ru.wikipedia.org/>.

⁵ <https://www.peoples.ru/>. Люди. Биографии, истории, факты, фотографии.

Апеляційної палати також проаналізувала зміст прав на знак для товарів і послуг та зміст авторського права на твір.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (частина друга статті 28) встановлює строк дії авторського права – протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

Олексій Миколайович Толстой (рос. Алексей Николаевич Толстой; 29 грудня 1882 р. (10 січня 1883 р.), місто Ніколаєвськ, тепер Пугачов Саратовської області – 23 лютого 1945 р., Москва) – російський радянський письменник, громадський діяч, академік АН СРСР. Граф із роду Толстих⁶.

Оскільки письменник Олексій Толстой помер 23.02.1945, дія майнових авторських прав, тобто виключне право дозволяти чи право забороняти використання твору іншими особами (у тому числі й відтворення), закінчилась 23.02.2015.

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, використовуватись 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 прав⁶.

Стаття 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає дії, що вважаються використанням творів, зокрема: 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 і 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

⁶ <https://uk.wikipedia.org/>.

продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (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.

Пунктом 5 цієї статті встановлено, що 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 представляє собою казковий персонаж літературного твору, 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 та його персонажу, не перекручено, не спотворено, не змінено та не зроблено будь-яких дій, які можуть 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 перешкоджання 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 ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» заявленого позначення «Papa Carlo», на думку колегії Апеляційної палати, не створює для апелянта умов та можливостей обмеження правомірного використання зазначеного вище персонажу літературного твору іншими особами та порушення принципу вільного використання цього твору, який за законодавством про авторське право перейшов у суспільне надбання.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що до категорії знаків, що суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі відносяться також знаки, які вказують на неіснуючі якості або дають оманливі відомості про його походження. Статтею 6^{quinquies} (В)(3) Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлено, що знаки, які підпадають під дію пункту 1 статті 5, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними, зокрема, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП). Під час розгляду заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів до таких: *арахісові кондитерські вироби; борошняні кондитерські вироби; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; кондитерські вироби для прикрашання новорічних ялинок; локричні кондитерські вироби; макарони (кондитерські вироби); еклери; профітролі; марципани; мигдалеві кондитерські вироби; муси десертні (кондитерські вироби); муси шоколадні; палички локричні (кондитерські вироби); пастилки (кондитерські вироби); петіфури (тістечка); помадки (кондитерські вироби); тістечка; торти.*

За матеріалами апеляційної справи, апелянт ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» є одним з найбільших національних виробників м'яких кондитерських виробів. Компанія активно співпрацює з державними та громадськими організаціями в галузі стандартизації, якості та безпеки харчової продукції. Продукція виробництва ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» постачається в усі національні торговельні мережі України: «Караван», «Метро», «Новус», «Сільпо» та ін., експортується в Європу, Північну Америку, країни Близького Сходу. Підприємство брало участь у міжнародних виставках та ярмарках, зокрема у 2017 році – у найбільших продуктових виставках у Канаді, Ірані, Німеччині, Казахстані.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що суперечність заявленого позначення публічному порядку має установлюватися, 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.

Дослідивши матеріали справи та додані до заперечення документи, колегія Апеляційної палати встановила, що ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» проводиться активна діяльність щодо виробництва та просування м'яких кондитерських виробів в Україні та інших країнах світу. Надані матеріали також свідчать про добросовісні наміри апелянта при використанні позначення відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

На думку колегії Апеляційної палати, немає підстав вважати, що заявлене позначення буде негативно сприйматися в суспільстві, а реєстрація заявленого позначення як знака не містить підстав, що можуть призвести до обмеження вільного використання будь-ким персонажу відомого літературного твору. Надання виключних майнових прав та подальша їх реалізація шляхом використання позначення, що містить об'єкт авторського права, який перейшов у суспільне надбання, в комерційних цілях в якості знака апелянта, не створює загрозу порушення інтересів громадськості та не буде вводити громадськість в оману.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення щодо реєстрації знака за заявкою № т 2018 00718 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ БКК» задовольнити.

2. Рішення Мінекономіки від 20.03.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Papa Carlo» за заявкою № т 2018 00718 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «Papa Carlo» за заявкою № т 2018 00718 відносно скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: *арахісові кондитерські вироби; борошняні кондитерські вироби; кондитерські вироби; кондитерські вироби з цукром; кондитерські вироби для прикрашання*

новорічних ялинок; локричні кондитерські вироби; макарони (кондитерські вироби); еклери; профітролі; марципани; мигдалеві кондитерські вироби; муси десертні (кондитерські вироби); муси шоколадні; палички локричні (кондитерські вироби); пастилки (кондитерські вироби); петіфури (тістечка); помадки (кондитерські вироби); тістечка; торти.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Ю. В. Ткаченко