

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
№ _____

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

29 серпня 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева А.Ю. від 30.05.2017 № Р-16-17 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Жмурко О.В., Потоцького М.Ю. розглянула заперечення ГСХ Трейдмаркс Лімітед проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 12.12.2016 про відмову в реєстрації знака «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» за заявкою № m 2015 02878.

Представник апелянта – Тищенко О.Ю.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 22.02.2017 вх. № 3023 проти рішення про відмову в реєстрації знака «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ»;
матеріали заявки № m 2015 02878;
додаткові матеріали від 07.07.2017 вх. № ВКО/24-17.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» за заявкою № m 2015 02878, оскільки заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку.

«Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний – український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського

ханства, Османської імперії та Московського царства. Меценат православних братств та опікун слов'яно-греко-латинських та братських шкіл».

«Петро Конашевич-Сагайдачний прославився не лише у ратних справах. Одночасно боровся за релігійні та культурні права українського народу.

Першим з гетьманів поширив свою діяльність на Київ, зробивши його знову політичним, культурним і релігійним центром України. З його ім'ям пов'язане народження Київської колегії, що згодом перетворилася на знамениту Києво-Могилянську академію. Адже і сам мав на той час вищу освіту – закінчив Острозьку академію.»

Використання заявленого словосполучення для маркування товарів широкого вжитку принижує сприйняття і значення історичної особистості.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № (Розд. II, ст. 5, п. 1).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9

http://pidruchniki.com/istoriya/petro_konashevich-sagaydachniy

<http://dovidka.biz.ua/petro-sagaydachniy-biografiya-skorocheno/>

<http://litopys.com.ua/encyclopedia/kozatsk-povstannya/sagaydachnyy/>

[http://www.istpravda.com.ua/digest/2010/12/22/10263/view_print/.](http://www.istpravda.com.ua/digest/2010/12/22/10263/view_print/)

Апелянт – ГСХ Трейдмаркс Лімітед не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ», вважає, що рішення є необґрунтованим, оскільки не містить доводів того, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі, та прийнято без урахування всіх фактичних обставин справи, які свідчать на користь реєстрації знака, зокрема використання заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що відтворення імені та/чи прізвища будь-якої відомої в Україні особи, у тому числі і знаного державного діяча, як словесного позначення в якості знака для товарів і послуг, не свідчить про порушення у такий спосіб публічного порядку.

Апелянт зазначає, що він є власником знака «САГАЙДАЧНИЙ» за свідоцтвом України № 152697 від 12.03.2012. Це свідоцтво чинне, ніким не оскаржено і не скасовано.

Товари, що пропонуються під заявленим позначенням вже активно використовуються з березня 2015 року, як власна назва лікєро-горілочаних виробів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № m 2015 02878 та зареєструвати позначення «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» для всіх заявлених товарів 33 класу МКТП, а саме:

«алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі;

ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

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 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, 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.

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 ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил та проаналізовано доводи апелянта.

Заявлене за заявкою № m 2015 02878 позначення «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом заголовними літерами української абетки без зазначення кольору. Позначення утворене поєднанням словесних елементів, одним з яких є прізвище гетьмана України – Петра Сагайдачного. Позначення заявлено на реєстрацію відносно всіх товарів 33 класу МКТП.

З метою визначення правильності застосування зазначеної у рішенні ДСІВ підстави для відмови в реєстрації позначення «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» для всіх товарів 33 класу МКТП колегія Апеляційної палати

звернулась до інформаційно-довідкових джерел, а також окремих положень законодавства щодо 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.

Колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення заявленого позначення та зазначає.

«Петро Конашевич-Сагайдачий є найвідомішим і найславетнішим гетьманом Війська Запорізького до часів Богдана Хмельницького. Гетьманування Петра Сагайдачного (з незначними перервами з 1616 по 1622 рр.) стало цілою епохою в історії українського козацтва.

Маючи знамениту Острозьку Академію за плечима, П.Сагайдачний зробив величезний внесок в зміцнення позицій козацтва в Україні, а головне – в перетворення Війська Запорізького на виразника устремлінь українського народу та на потужну військову силу, з якою мусили рахуватися усі сусіди.

Сагайдачний був непересічним політиком та дипломатом, який дивився на роки вперед та вибудовував як в межах України так і закордоном довгострокові дипломатичні комбінації.

Саме в цей час відбувається активне формування національної української спільноти з її чітко вираженими географічними кордонами.

В цьому Сагайдачному також належить визначальна роль, адже саме Сагайдачний знову залучив Київ в орбіту майбутньої нової Української козацької держави. При ньому Київ знову стає політичним осередком нової України.

Історик М. С. Грушевський писав, що вже сучасники дуже високо оцінювали політичний талант Петра Сагайдачного, визнавали загальноукраїнське значення його діяльності.

«В сучаснім громадянстві славили Сагайдачного як дуже розважного, глибокого політика, що вмів поставити козащину на службу загальнонародним справам і зробив з козацького війська опору національного українського життя... Сагайдачний відкрив тим нову добу в історії українського життя»¹.

Найбільший військовий корабель України – флагман українського флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний» названий на честь Петра Сагайдачного.

«Гетьман Сагайдачний» став частиною ВМС України у 1993 році. Брав участь у численних антитерористичних й антипіратських операціях. Коли почалася окупація Криму, фрегат допомагав військовим НАТО у боротьбі з

¹ Електронний ресурс: <http://www.istpravda.com.ua/digest/2010/12/22/10263> («Петро Сагайдачний - руський батько Козацької України». Віталій Огієнко. Український інститут національної пам'яті)

піратами. Українці не зрадили присязі і замість Севастополя у березні 2014 року прибули до Одеси.²

ЯЄЧНИЙ, -а, -е. Стос до яйця.//Вигот. з яець; ЖОВТОК, -тка, ч. Жовта речовина, що міститься у середині яйця. (Великий тлумачний словник сучасної української мови Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.- К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Колегія Апеляційної палати зауважує, що пункт 4 статті 5 Закону встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Застосування до заявленого позначення «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» пункту 4.3.1.1 Правил дозволяє зробити висновок, що це позначення не може бути віднесено до позначень порнографічного характеру, антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів. Проте норма вказаного пункту Правил свідчить, що 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, що внесли значний вклад в історію та світову культуру, або є їх спотворенням.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявленого позначення, що поєднує в собі словесні елементи «САГАЙДАЧНИЙ» та «НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» в якості знака для товарів і послуг, яким маркуються товари, а надто заявлені товари 33 класу МКТП, є таким, що породжує враження про саркастичний семантичний зміст та нешанобливе ставлення до видатної української історичної і державницької постаті – гетьмана України Петра Сагайдачного, який вніс значний вклад в історію України.

Використання знака «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» на товарах 33 класу МКТП може зачіпати інтереси громадськості, ображати почуття українців, спотворювати та принижувати значення Петра Сагайдачного для українського суспільства.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом документи щодо використання заявленого позначення не можуть слугувати доказами на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене позначення «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 1 статті 5 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати

² Електронний ресурс:

<https://www.5.ua/regiony/naibilshyi-viiskovy-i-korabel-ukrainy-hetman-sahaidachnyi-vidpravyly-na-remont-145310.html>

Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити ГСХ Трейдмаркс Лімітед у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 12.12.2016 про відмову в реєстрації знака «САГАЙДАЧНИЙ НА ЯЄЧНИХ ЖОВТКАХ» за заявкою № т 2015 02878 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

О.В.Жмурко

М.Ю.Потоцький