

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

25 квітня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцькій Л.В. від 08.10.2013 № 275 у складі головуєчого Цибенко Л.А. та членів колегії Ресенчука В.М., Каташевої А.О., розглянула заперечення Голубенка О.Б., Балінченка О.П. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 05.08.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СТАРАЯ ВІНОГРАДНАЯ ВОДКА ГРАФА М.С. ВОРОНЦОВА, зобр.» за заявкою № т 2012 16538.

Розгляд заперечення здійснювався 16.12.2013, 19.02.2014 та 25.04.2014.

На засіданні 16.12.2013 були присутні: апелянт – Голубенко О.Б. та представник закладу експертизи (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») – Майданюк Н.Ф.

На засіданні 19.02.2014 був присутній апелянт – Голубенко О.Б. та представник апелянтів – Самусевич Л.В.

25.04.2014 засідання проходило за відсутності сторін.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи 05.08.2013 Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «СТАРАЯ ВІНОГРАДНАЯ ВОДКА ГРАФА М.С. ВОРОНЦОВА, зобр.» за заявкою № т 2012 16538 на тій підставі, що

- для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку заявлене позначення не може бути зареєстроване як знак, тому що є таким, що суперечить публічному порядку, а саме:

- відтворює ім'я і прізвище відомої в Україні особи, а саме: М.С.Воронцова.

Михайло Семенович Воронцов (1782-1856) - російський державний діяч з роду Воронцових, генерал-фельдмаршал, генерал-ад'ютант, герой війни 1812 року. У 1815-18 рр.. командир російського окупаційного корпусу у Франції. У 1823-44 рр.. новоросійський і бессарабський генерал-губернатор; на цій посаді багато сприяв господарському розвитку краю, будівництву Одеси та інших

міст. Замовник і перший господар Алупкінського палацу. У 1844-1854 рр.. намісник на Кавказі.

Граф Михайло Семенович Воронцов зіграв величезну роль у розвитку кримського виноградарства. У своїх південнобережних маєтках в Гурзуфі, Алупці, Масандрі, Ай-Данилі він розбивав виноградники, висаджуючи найкращі французькі, рейнські, іспанські та грецькі лози. У Ай-Данилі, найбільшому маєтку, був влаштований перший в Криму винний льох.

- відтворює зображення портрета М.С. Воронцова роботи Ф. Крюгера.

Зазначені 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.

- імітує зображення герба Російської Федерації без згоди відповідного компетентного органу.

- для всіх товарів 33 класу, крім «горілка виноградна», зазначення щодо якої наявне в складі позначення, воно є оманливим.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон). Розд. II, ст. 5, п. 1, ст. 6, п. 1, 2, 4.

Апелянти – Голубенко О.Б., Балінченко О.П. заперечують проти зазначеного рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СТАРАЯ ВІНОГРАДНАЯ ВОДКА ГРАФА М.С. ВОРОНЦОВА, зобр.» за заявкою № т 2012 16538.

Апелянти стверджують, що заявлене позначення не є імітацією державного герба Російської Федерації, тому посилення експертизи на те, що воно містить у своєму складі герб Росії є необґрунтованим.

Також апелянти зазначають, що напис «СТАРАЯ ВІНОГРАДНАЯ ВОДКА ГРАФА М.С. ВОРОНЦОВА», зображення портрета М.С. Воронцова, зображення фамільного герба графа Воронцова та декоративні елементи, що входять до складу заявленого позначення ніяк не суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі.

Апелянти стверджують, що прямих нащадків графа Воронцова М.С. по чоловічій лінії відсутні. Зі смертю у 1882 року єдиного бездітного сина Семена Воронцова, чоловіча лінія графа М.С. Воронцова припинилась.

Апелянти також вказують на те, що вони керуються бажанням звернути увагу українців на заслуги М.С. Воронцова у справі розробки високоякісних алкогольних напоїв, надати їм належну оцінку, привернути увагу до цінних розробок минулого.

Ураховуючи вищенаведене, апелянти просять рішення Державної служби відмінити і зареєструвати знак за заявкою № т 2012 16538 відносно товарів 33 класу МКТП – «горілка виноградна; стара виноградна горілка».

Крім того, листом від 04.02.2014 (вх. № 1612) апелянти надали доповнення до заперечення з додатками, в якому надали підтвердження доводам, викладеним у запереченні, а саме:

- 1. Лист № 18 від 16.01.2014 Кримської республіканської установи «Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник».
- 2. Проект Технічних умов ТУ У 11 0-001:2014 «Напої виноградні винні міцні».
- 3. Проект Технологічної інструкцій на виробництво напою виноградного винного міцного «Стара виноградна горілка графа М. С. Воронцова» (Старая виноградная водка графа М.С. Воронцова).
- 4. Збільшене геральдичне зображення з правого кута заявленого позначення на малюнку сургучної печатки.
- 5. Зображення Малого Державного герба Російської імперії.
- 6. Зображення Державного герба Російської Федерації.

В цьому доповненні апелянти надають додаткову інформацію щодо відсутності прямих нащадків графа Воронцова М.С. по чоловічій лінії. На їх запит отримано листа № 18 від 16.01.2014 (Додаток 1) від Кримської республіканської установи «Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник» (далі - «АПМЗ») Міністерства культури Автономної Республіки Крим за підписом першого заступника директора «АПМЗ», у якому наведено, що чоловіча лінія М.С Воронцова пересіклася у травні 1882 року зі смертю його єдиного бездітного сина Семена Воронцова. Фамілію та титул успадкували онуки Воронцова М.С., діти його доньки Софії Воронцової, які потомства не залишили.

Апелянти повідомляють про значну підготовчу роботу, проведену для початку випуску напою виноградного винного міцного «Виноградна горілка графа М.С. Воронцова»: розроблені та підготовлені до погодження та затвердження проекти Технічних умов ТУ У 11.0-001:2014 «Напої виноградні винні міцні» (Додаток 2.2) та Технологічної інструкції на виробництво напою виноградного винного міцного «Стара виноградна горілка графа М.С. Воронцова» (Старая виноградная водка графа М.С. Воронцова) (Додаток 2.3). Апелянти підкреслюють, що рецептура розроблена за результатами вивчення старовинних рецептів з метою збереження культурного спадку виноробства, відновлення унікального напою, розширення асортименту якісних вітчизняних товарів. Відомими є виноградні горілки: грузинська чача, болгарська ракія, італійська грапа. Витриманими у контакт з деревиною дуба не менше 6 місяців відомими є польська житня горілка старка, витримана мексиканська текіла анейо з агави, виноградна північнокавказька кизлярка. Кримська виноградна горілка за рецептом графа М.С. Воронцова займе гідне місце серед престижних виноградних винних міцних напоїв, витриманих у контакт з деревиною дуба.

Апелянти зробили порівняльний аналіз заявленого позначення та Державного герба Російської Федерації та зазначають наступне.

Геральдичне зображення у правому кутку заявленої етикетки на малюнку сургучної печатки (Додаток 4) є стилізованим зображенням Малого державного герба Російської імперії (Додаток 5), що містить зображення двоголового орла з розправленими крилами, коронованого двома імператорськими коронами, над якими розміщена більша за розмірами корона, з двома кінцями стрічки

андріївського ордена. На коронах чітко промальовані хрести. Орел тримає скіпетр і державу. На грудях орла герб московський - на щиті повернутий ліворуч Святий великомученик Георгій зі списом на коні, що поправ дракона з крилами.

Державний герб Російської Федерації (Додаток 6) відрізняється:

- зображенням корон, тобто на гербі РФ зображені стилізовані корони зі стилізованими мальтійськими хрестами, тоді як на малому гербі Російської імперії і на сургучній печатці зображені імператорські корони та православні хрести;

- зображенням вершника зі списом на коні, що поправ дракона з крилами, на щиті герба РФ повернутий праворуч, тоді як тоді як на малому гербі Російської імперії і на сургучній печатці - ліворуч;

- зображенням двох кінців стрічки обабіч корон. На гербі РФ кінці стрічок по обидва боки корон роздвоєні тоді як на малому гербі Російської імперії і на сургучній печатці зображені стрічки андріївського ордена з рівними кінцями.

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

Згідно з пунктом 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 та на які 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 знаки для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (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.

Статтею 228 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦКУ) встановлено, що правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Апелянти є розробниками виноградного винного міцного напою «Стара виноградна горілка графа М.С. Воронцова». Рецептūra цього напою була

розроблена ними на підставі вивчення і відновлення старовинних рецептів, за якими випускались напої у маєтку графа Воронцова.


Апелянти у запереченні зазначали, що реєструючи заявлене позначення вони керуються бажанням звернути увагу українців на заслуги М.С. Воронцова у справі розробки високоякісних алкогольних напоїв, привернути увагу до цінних розробок минулого.

Колегія Апеляційної палати з'ясувала, що граф Михайло Семенович Воронцов окрім заслуг у військовій і державній діяльності зіграв величезну роль у розвитку кримського виноградарства. Саме граф Воронцов, оцінивши всі переваги клімату, сприяв зародженню і розвитку кримського виноградарства. Він виписав саджанці всіх сортів винограду з Франції, Німеччини, Іспанії і, запросивши іноземних фахівців, поставив перед ними завдання - виявити ті, які краще приживуться і зможуть давати необхідні врожаї. Копітка селекційна робота велася не рік і не два - винороби не з чуток знали, наскільки кам'янистий та зневоднений місцевий ґрунт. Але Воронцов продовжуючи задумане, в першу чергу засадив виноградниками власні ділянки землі, які купував у Криму. Один той факт, що знаменитий палацовий комплекс в Алупці був значною мірою побудований на гроші, виручені графом Воронцовим від продажу власного вина, красномовно говорить про значні обсяги власної виноробної продукції.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що відтворення ім'я і прізвища відомої в Україні особи, а саме М.С. Воронцова, на етикетці, якою маркується стара виноградна горілка, рецептура якої була розроблена на підставі відновлення старовинних рецептів, за якими випускались напої у маєтку графа Воронцова, в даному випадку не буде принижувати гідність графа Воронцова, а навпаки буде використовуватись з просвітницькою метою та як пошана перед заслугами його у розвитку виноробства. Тому колегія вважає, що заявлене позначення не є таким, що суперечить публічному порядку.

Відповідно до абзацу третього п. 4 ст. 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють 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 «» є комбінованим і представляє собою графічну композицію, до складу якої входять словесний та зображувальні елементи.

Словесна частина складається зі слів, написаних літерами кириличної абетки - «СТАРАЯ ВІНОГРАДНАЯ ВОДКА ГРАФА М.С. ВОРОНЦОВА», виконаних оригінальним шрифтом, великими (прописними) літерами. Словесний елемент розташований у три рядки.

Зображувальна частина заявленого позначення складається з зображення портрета М.С. Воронцова, зображення фамільного герба графа Воронцова, сургучної печатки з імітацією зображення герба Російської Федерації та декоративних елементів. Знак заявлено відносно білого, чорного, сірого, темно-сірого, брудно-рожевого, червоного, золотавого, брудно-зеленого кольорів.

Стосовно зображення портрета М.С. Воронцова роботи Ф. Крюгера колегія зазначає наступне.

Відповідно ч. 2 ст. 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

Оскільки Франц Крюгер помер 21.01.1857, дія майнових авторських прав, тобто виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (у тому числі і відтворення) для його правонаступників припинилась 22.01.1927.

Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права» закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. За змістом ч. 2 цієї ж статті твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

У зв'язку з цим, право на добросовісне використання портрета М.С. Воронцова, в тому числі й у якості зображувального елемента знака для товарів і послуг, має будь-яка особа незалежно від того, зареєстровано такий знак в установленому порядку чи ні, адже заборонити використання твору, який перейшов у суспільне надбання неможливо.

Крім того, колегія ретельно проаналізувала деталі, з яких складається заявлене позначення у вигляді етикетки, та виявила, що апелянти методом компіляції створили власну композицію, авторами якої є вони самі. Авторське право на зображувальну композицію належить апелянтам.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що відтворення в заявленому позначенні зображення портрета М.С. Воронцова роботи Ф.Крюгера, не буде негативно сприйматись в суспільстві.

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 може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Апелянти подали на реєстрацію заявлене позначення відносно таких товарів 33 класу МКТП: «алкогольні напої (крім пива); бренді; горілка; горілка виноградна; перегінні алкогольні напої; коньячні напої; коньячний спирт; коньяк; стара виноградна горілка».

Листом від 04.02.2014 (вх. № 1612) апелянти скоротили цей перелік товарів 33 класу МКТП до наступних: «горілка виноградна; стара виноградна горілка».

Колегія Апеляційної палати дослідила можливість введення в оману споживача щодо зазначених апелянтами товарів, та прийшла до висновку, що заявлене позначення не є оманливим відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Згідно з пунктом 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи.

Згідно зі статтею 6^{ter} Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу домовляються відхиляти, визнавати недійсною реєстрацію та забороняти шляхом відповідних заходів використання без дозволу компетентних органів як товарних знаків чи як елементів цих знаків гербів, прапорів та інших державних емблем країн Союзу, впроваджених ними офіційних знаків і клейм контролю і гарантії, а також будь-яке наслідування цьому з точки зору геральдики.

В офіційному Коментарі до Паризької конвенції про охорону промислової власності (проф. Г. Боденхаузен) зазначено, що ціллю статті 6^{ter} є заборона реєстрації та використання знаків для товарів та послуг, які є ідентичними або мають певну схожість з державними гербами. Ця реєстрація або використання порушують право кожної держави контролювати використання символів її суверенітету та може ввести в оману споживача щодо походження товарів, маркованих такими знаками.

Колегія Апеляційної палати розглянула і детально проаналізувала всі складові (словесну і зображувальну) заявленого позначення на предмет правомірності застосування підстави для відмови в його реєстрації, яка базувалася на положеннях пункту 1 статті 6 Закону та пункту 1 статті 6^{ter} Паризької конвенції про охорону промислової власності.

За результатами розгляду колегія констатує наступне.

У Федеральному Конституційному Законі Російської Федерації «Про державний герб Російської Федерації» наведено такий опис герба Російської Федерації: *Державний герб Російської Федерації являє собою чотирикутний, із закругленими нижніми кутами, загострений у краї геральдичний щит із золотим двоголовим орлом, з піднятими догори розпущеними крилами. Орел увінчаний двома малими коронами і над ними одною великою короною,*

з'єднаними стрічкою. На грудях орла на червоному щиті срібний вершник у синьому плащі на срібному коні, який вражає срібним списом чорного перекинутого горілиць і потоптаного конем дракона.

Колегія Апеляційної палати дослідила зображення заявленого позначення та герба Російської Федерації і дійшла висновку про те, що у заявленому позначенні використані геральдичні елементи, що є основою зображення герба Російської Федерації. Таким елементом є стилізоване зображення двоголового орла з розправленими крилами, коронованого двома імператорськими коронами, над якими розміщена більша за розмірами корона, з двома кінцями стрічки андріївського ордена. На коронах чітко промальовані хрести. Орел тримає скіпетр і державу. На грудях орла герб московський - на щиті повернутий ліворуч Святий великомученик Георгій зі списом на коні, що поправ дракона з крилами.

Крила орла у заявленому позначенні має таку ж саму форму, що і крила орла у зображенні герба Російської Федерації. Голови орла у заявленому позначенні, як і голови орла у російському гербі, увінчані коронами.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення є наслідуванням зображення герба Російської Федерації з точки зору геральдики і в цілому елементи заявленого позначення та герба візуально при їх порівнянні сприймаються як схожі.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та герба Російської Федерації колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення має графічну схожість із зображенням герба Російської Федерації, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене за заявкою № т 2012 16538 позначення включає імітацію герба Російської Федерації.

З огляду на все викладене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що незважаючи на те що заявлене позначення не є таким, що суперечить публічному порядку, та не є оманливим відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, і відтворення зображення портрета М.С. Воронцова роботи Ф.Крюгера, не буде негативно сприйматись в суспільстві, все ж таки заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 6 Закону та пунктом 1 статті 6^{ter} Паризької конвенції.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. У задоволенні заперечення відмовити.
2. Рішення Державної служби від 05.08.2013 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг «СТАРАЯ ВІНОГРАДНАЯ ВОДКА ГРАФА М.С. ВОРОНЦОВА, зобр.» за заявкою № т 2012 16538 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

В.М. Ресенчук

А.О.Каташева