

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
01.06.2021 № 75-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

28 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-79-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Горбик Ю.А., Гостевої А.І. розглянула заперечення Брезинського Дмитра Ігоровича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 10.01.2020 про відмову в реєстрації знака «ЯПОШКА, зобр.» за заявкою № т 2019 08822.

Представник апелянта – Михайлюк Г.В.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/122-20 від 11.03.2020;
копії матеріалів заявки № т 2019 08822;
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/309-20 від 06.07.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/310-20 від 08.07.2020,
№ ВКО/371-20 від 07.08.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 10.01.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЯПОШКА, зобр.» за заявкою № т 2019 08822 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі.

Словесна частина позначення «Япошка – презрительно от «японець» – має зневажливе значення щодо осіб певної національності.

«Японець – (японці, японка) – народ, що становить основне населення Японії; представники цього народу».

Використання зазначення «японка» у складі знака для товарів і послуг принижує націю за національною ознакою і може надати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства.

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

<https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0>

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/204732

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» / голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005, стор. 1648.

Апелянт – Брезинський Дмитро Ігорович заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЯПОШКА, зобр.» за заявкою № т 2019 08822.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення ані за зовнішніми характеристиками, ані за внутрішнім змістом не може розглядатись як таке, що суперечить принципам гуманності і моралі та принижує націю за національною ознакою і може завдати шкоди інтересам відповідної держави та наводить наступні доводи.

Словесний елемент «ЯПОШКА» заявленого позначення є похідною від етноніма «ЯПОНЕЦ/ЯПОНЕЦЬ». Словесна частина «ЯПОШКА» була утворена шляхом скорочення лексичної одиниці «ЯПОНЕЦ/ЯПОНЕЦЬ» (початкове, вихідне слово «Японія») та додавання суфіксу – к, через що повинно бути віднесено до групи демінутивів.

Демінутив – форма слова, що вживається для передачі основного значення слова з відтінком зменшуваності або ніжності і близьких почуттів.

Семантичний зміст лексеми «ЯПОШКА» посилюється за допомогою зображення, яке виступає в якості контексту заявленого позначення.

Зображувальний елемент заявленого позначення являє собою стилізоване зображення обличчя малюка японської національності.

Відповідно, при сприйнятті заявлене позначення буде викликати виключно позитивні емоції у споживачів, що вказує на те, що заявлене позначення в цілому має позитивну контекстуальну семантику.

Для того щоб визначити сприйняття заявленого позначення з погляду українського споживача та представника японської нації апелянт звернувся до спеціаліста з лінгвістичного дослідження щодо лексеми «ЯПОШКА».

За результатами лінгвістичного дослідження встановлено, що немає жодних лінгвістичних підстав вважати заявлене позначення таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі, таким, що принижує націю за національною ознакою, а саме народ, який становить основне населення Японії, та таким, що надає шкоди інтересам держави Японія.

Заявлене позначення є фірмовим найменуванням ТОВ «ЯПОШКА», одним із засновників якого є апелянт, та яке здійснює свою господарську діяльність в якості мережі ресторанів та служби доставки страв японської кухні у місті Харків з 2011 року. За цей період ТОВ «ЯПОШКА» зарекомендувало себе в якості надійної, відповідальної мережі закладів громадського харчування та служби доставки страв японської кухні.

З 2014 року було розпочато благодійну діяльність мережі ресторанів «ЯПОШКА», мета якої допомога медичним закладам як за власний рахунок, так і завдяки підтримці відвідувачів.

Апелянт зазначає, що за весь час використання та рекламування заявленого позначення на адресу ТОВ «ЯПОШКА» не надходило жодних скарг чи претензій щодо назви мережі ресторанів «ЯПОШКА».

Таким чином, такі фактори як, довгострокове і масштабне використання заявленого позначення, висока репутація, позитивний імідж, позитивний зміст позначення свідчать на користь реєстрації заявленого позначення.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 10.01.2020 та зареєструвати торговельну марку «ЯПОШКА, зобр.» за заявкою № т 2019 08822 відносно заявленого переліку товарів 30 та послуг 35 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.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою

перевірки обґрунтованості прийнятого Мінекономіки рішення та для встановлення відповідності позначення «ЯПОШКА, зобр.» за заявкою № т 2019 08822 умовам надання правової охорони, визначеним частиною 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з 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 у редакції наказу від 20.09.1997 № 72 зі змінами (далі – Правила).

В силу частини 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 Законом¹.

Згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до частини 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлена торговельна марка до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів відноситься до позначень, зазначених в абзаці 1 цього пункту, подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Аналіз вказаної норми дозволяє зробити висновок, що зазначений у пункті 4.3.1.1 Правил перелік не є вичерпним.

З метою визначення правильності та обґрунтованості застосування частини 1 статті 5 Закону, як підстави для відмови в реєстрації позначення «ЯПОШКА, зобр.» в якості торговельної марки, колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення понять «публічний порядок» та «мораль».

На сьогодні визначення терміну «публічний порядок» законодавством України не встановлено, проте, виходячи із існуючих тлумачень термінів «публічний» та «порядок», публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави.

¹Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У коментарі до Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначено наступне: «знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, який не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни».

Оскільки термін «публічний порядок» залишається невизначеним в законодавстві України, при його тлумаченні необхідно виходити з його звичайного значення та контексту, в якому воно традиційно використовується, а саме, в розумінні основоположних цілей, принципів, цінностей та встановлених на їх основі умов правопорядку та правил поведінки у суспільстві та державі.

Загальна мета, що лежить в основі застосування частини 1 статті 5 Закону, як абсолютної підстави для відмови в реєстрації торговельної марки, полягає у тому, щоб не допустити до реєстрації торговельні марки, які мають негативне для суспільства значення та зміст або є такими, що суперечать загальноприйнятим та основоположним нормам моралі та громадського порядку.

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.

Під час встановлення того, чи суперечить заявлене позначення публічному порядку, принципам гуманності і моралі, враховуються всі особливості, що можуть бути притаманні заявленому позначенню, в тому числі сучасне розуміння значення (суті) слів, що є його елементами, та їх сприйняття в суспільстві. При цьому, визнання заявленого позначення або його елемента таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі має бути очевидним. Оцінка такого позначення чи його елементів не повинна бути абстрактною. В той же час, при цьому необхідно враховувати, зокрема, обставини та ідеї, на які заявник спирався при виборі позначення в якості своєї торговельної марки та чітко вказувати причини, у зв’язку з якими остання сприймається як суперечлива загальноприйнятим та основоположним нормам моралі та громадського порядку.

Крім того, суперечність публічному порядку та моралі має установлюватися з урахуванням семантичного значення заявленого позначення, способів його сприйняття споживачами, заявленого переліку товарів і послуг, передбачуваного кола споживачів цих товарів (послуг).



Заявлене комбіноване позначення складається із словесного і зображувального елементів. Словесний елемент «ЯПОШКА» виконано

заголовними літерами кириличної абетки стандартним шрифтом. Над словесним елементом розміщено зображувальний елемент у вигляді стилізованого зображення обличчя людини, що посміхається.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 30 та послуг 35, 43 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційних джерел, в тому числі до словників, та виявила, що:

«Японці –ів, мн. (одн. японець, -нця, ч.; японка, -и, ж.). Народ, що становить основне населення Японії; представники цього народу².

Япóнци (яп. 日本人 – *ніхондзін, ніппондзін*) – представники основної групи населення Японії. Слово «японці» може вживатися як нейтральний термін для означення усіх мешканців Японського архіпелагу чи як етнонім, яким позначають спільноту культурну — «японський етнос» (без рюкюсців та айнів) або політичну — «японську націю» (разом із рюкюсцями та айнами).³

Етно́нім (від грец. *ἔθνος* (*ethnos*) – плем'я, народ й грец. *ὄνομα* (*онума*) – ім'я, назва) – термін для позначення будь-якого етносу або етнічної спільноти: роду, племені, племінного союзу, народу, народності, нації⁴.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент «Япошка» заявленого позначення є похідним від етноніма «Японець» і може сприйматися пересічним споживачем як ненормативний етнонім або етнофолізм, образливе скорочення від Японець по відношенню до японської нації.

Етнофолізм (від дав.-гр. *ἔθνος* – «плем'я», «етнос» + *φαῦλος* – «поганий», «нікчемний»), також експресивний етно́нім – екзоетнонім з негативною конотацією, місцевими народами не вживається⁵.

«Основна група етнофолізмів – стійкі лайливі назви народностей: російська – канап, москаль; українець – хохол; литовець – Лабус, Лабатий; поляк – пшек; азербайджанці – Азери, зерботи, хачи; представники народів середньої Азії - чурки, чучмеки, чебуреки...З того ж розряду – невітшно спотворені назви національностей: япошка, ерюга, америкос, китайоз, вьетнамон...»⁶

З огляду на зазначене, словесний елемент «ЯПОШКА» - є етнофолізмом з негативною коннотацією і може сприйматися особами іншої національності

² Великий тлумачний словник української мови» (з дод., допов. та CD)/Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

³ <http://wikipedia.ua.nina.az/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%96>

⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC>

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC>

⁶ <http://diletant.media/articles/45241692>

як прояв шовінізму, ксенофобії і дискримінації за національно-культурними ознаками.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати зазначає що, заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі, оскільки використання словесного елементу «ЯПОШКА» у складі заявленого позначення має зневажливе значення для осіб за національністю – японець, принижує націю за національною ознакою і може надати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства.

Зважаючи на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «Япошка, зобр.» за заявкою № т 2019 0822, встановлена пунктом 2 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 10.01.2002 правомірно та вмотивовано.

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 в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Брезинському Дмитру Ігоровичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 10.01.2020 про відмову в реєстрації знака «ЯПОШКА, зобр.» за заявкою № т 2019 08822 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

Ю. А. Горбик

А. І. Гостева