

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

23 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати від 06.05.2016 № 41 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю. розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.03.2016 про відмову в реєстрації знака «Советовское Традиционное» за заявкою № т 2015 19215.

Представник апелянта – Задорожний Р.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Гончарова Н. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 6508 від 28.04.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 19215;
- копії матеріалів заявки № т 2015 19215.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 02.03.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Советовское Традиционное» за заявкою № т 2015 19215 для всіх товарів 33 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, оскільки заявлене словесне позначення суперечить вимогам частин 1, 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки."

Наявність в позначенні "навмисної фонетичної помилки" - "советовское" = "советское" не змінює семантичне навантаження позначення та не надає знаку достатньої розрізняльної здатності.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст.5, п.п.1, 2, ст.6, п.5).

Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний» не погоджується з обґрунтуванням підстав про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Советовское Традиционное» та просить взяти до розгляду Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України наступні доводи.

Заявлене позначення «Советовское Традиционное» в повній мірі узгоджується з вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Це підтверджено Українським інститутом національної пам'яті – єдиним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті і займається вирішенням питань, які виникають в процесі застосування та виконання положень зазначеного Закону. Так, у листі Інституту від 04.12.2015 № 01/1710 чітко визначено, що слово «Советовское» не відноситься до символіки комуністичного тоталітарного режиму у розумінні підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Апелянт також зазначає, що термін «Советовское» не є навмисною фонетичною помилкою в заявленому на реєстрацію позначенні, а розроблене маркетинговим відділом заявника, є вигаданим, штучно утвореним словом з коренем російського слова «совет», що в перекладі на українську мову означає «порада». Синонімами слова порада є – навіювання, пропозиція, рекомендація (рос.: внушение, предложение, рекомендация). Ідея, яка покладена заявником в смислове значення слова «советовское» направлена на спонукання споживача до вибору товару, маркованого заявленим позначенням, серед подібного асортименту товарів (Советовское = Рекомендаційне). Відповідне твердження має всі підстави для існування, враховуючи відмінну якість продукту заявника, яка не потребує додаткових аргументів окрім – рекомендацій (советов), які вилились в блискучий маркетинговий хід – Советовское Традиционное.

Навпаки, слово «советское» (укр. «радянське») є прикметником до «Рада» (рос. «Совет»), як органу державної влади, який здійснює диктатуру пролетаріату і є формою політичної організації соціалістичного суспільства.

Семантика зазначеного прикметника, відповідно до Словника української мови ([liUp://www.inmo.org.ua/sum.html](http://www.inmo.org.ua/sum.html)); «який існує в Країні Рад, належний їй», «власний Країні Рад», «зроблений, виготовлений, одержаний і т. ін. у Країні Рад (Радянському Союзі)». Відтак, слово «советское» має конкретне смислове поняття, для розуміння якого не потрібно жодних додаткових асоціацій та логічних побудов. У зв'язку з цим апелянт зазначає, що він є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які містять як елемент слово

«Советское». Проте, враховуючи те, що листом від 27.11.2015р. № 01/1660 Українського інституту національної пам'яті підтверджено, що це слово віднесене до символіки комуністичного тоталітарного режиму, в розумінні підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», починаючи з 21.11.2015, ці знаки заявником при маркуванні готової продукції не використовуються.

Апелянт також зазначає, що з 2007 року ПАТ «КЗШВ «Столичний» входить до складу корпорації Henkell & Co Gnprrc. Ця корпорація є одним з провідних компаній на європейському ринку алкогольних напоїв. Заводи корпорації розташовані в багатьох європейських країнах. Відношення до великої міжнародної корпорації включає не тільки стандарти у виробництві напоїв та їх якості, а й єдину правову політику. В більшості країн Європи, де знаходяться виробничі потужності корпорації діють аналогічні Україні закони щодо заборони комуністичної та нацистської ідеології. Запровадження заявленої на реєстрацію назви «Советовское Традиционное» було погоджено з центральним офісом корпорації, а сам знак не суперечить чинному законодавству Європейського союзу.

Враховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 02 березня 2016р., вих. № 2700, про відмову в реєстрації позначення «Советовское Традиционное» за заявкою № т 2015 19215 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2015 19215 відносно товарів 33 класу МКТП: вина ігристі та послуг 35 класу МКТП: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1, 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) та щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 5 статті 6 Закону з урахуванням 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 серпня 1997 року № 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 статтею 6 цього Закону.

Пунктом 2 статті 5 Закону, зокрема встановлено, що об'єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади

у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Згідно з пунктом 5 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, що суперечать вимогам пункту 2 статті 5 цього Закону та вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Відповідно до підпункту (є) пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» символіка комуністичного тоталітарного режиму включає, серед іншого: назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з'їзди).

Заявлене за заявкою № m2015 19215 позначення «Советовское Традиционное» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом прописними літерами російської абетки без зазначення кольору.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП: вина ігристі та послуг 35 класу МКТП: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи.

Колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення слова «Советовское» шляхом здійснення розширеного повнотекстового пошуку за словниками російської мови, в тому числі тлумачними, та енциклопедіями (Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998.; [http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop](http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop;); <http://www.vedu.ru/expdic/s/>; Толковый словарь русского языка; Расширенный полнотекстовый поиск по словарям <http://www.vedu.ru/dicpublic/?searchid=2055917&text>).

Інформації щодо слова «Советовское», зокрема, як слова природної російської мови, похідного від будь-якого слова, прикметникової форми від будь-якого іменника, наприклад від іменника «совет», слова іншомовного походження тощо, за результатами проведеного пошуку не виявлено.

Колегія Апеляційної палати констатує, що слово «Советовское» є вигаданим словом, утвореним за ініціативою апелянта.

Способом утворення нових слів, зокрема є побудова вигаданих штучних слів без чіткої етимології та вмотивованості. Проте, абсолютно штучними та невмотивованими їх теж не можна назвати. У більшості випадків це або

гібридні слова, або штучно змінені, шляхом додавання звуків або їх вилучення, наявні слова живої мови. Як правило, нові слова утворюються від тих, що вже існують, або за їх зразком, також відбувається запозичення слів з інших мов. (М. П. Кочерган Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2003. http://www.google.com.ua/url?url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis).

Утворення нового слова від вже існуючого штучним додаванням нових звуків може вважатися навмисною помилкою (Помилки та їх види. Електронна бібліотека Інституту журналістики <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article>).

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що утворене апелянтом слово «Советовское», як таке, не має визначеного словниками певного тлумачення його смислового значення, проте є очевидним, що воно утворене від слова «советское» шляхом додавання літер «ов» в середині слова. При цьому, слова «советовское» та «советское» мають однаковий корінь – російське слово «совет», про що також свідчать пояснення апелянта, надані у запереченні.

Отже, прикметники «советовское» та «советское» мають однаковий корінь «совет», однакове закінчення «ое» і відрізняються лише суфіксом «овск» та «ск», відповідно. Як правило, однокореневі слова мають загальне (поняттєве) лексичне значення, тобто є близькими за змістом (Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / [уклад. : С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор]; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001. — 224 с.; <http://old.lnu.edu.ua/lknp/mova/bud1.htm>).

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що слово «советовское» має семантичну схожість зі словом «советское».

Разом з тим, апелянтом було надано лист Українського інституту національної пам'яті (далі – Інститут) від 04.12.2015 № 01/1710.

Колегія Апеляційної палати вивчила лист Інституту та зазначає наступне.

Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури і який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу. Основними завданнями Інституту є, зокрема відновлення національної пам'яті Українського народу, недопущення використання символів тоталітарних режимів.

Інститут, відповідно до покладених на нього завдань, зокрема організовує збирання інформації, створення та наповнення відповідних баз даних.

У листі Інституту зазначено, що за наявною в нього інформацією прикметник «советский» не зафіксований у нормативно-правових актах колишнього Радянського Союзу, союзних або автономних республік у складі СРСР чи у словниках, як такий, що є похідним від назви СРСР або назв будь-яких союзних, автономних радянських республік або пов'язаний із діяльністю комуністичної партії.

З огляду на це, на думку Інституту, прикметник «советовский» не відноситься до символіки комуністичного тоталітарного режиму, в розумінні підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

За результатами розгляду заперечення Публічного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» проти рішення ДСІВ від 02.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Советовское Традиционное» за заявкою № т 2015 19215 у межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою № т 2015 19215 позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктами 1, 2 статті 5 Закону, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 5 статті 6 Закону.

Керуючись 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. Заперечення Публічного акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин «Столичний» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 02.03.2016 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 19215 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Советовское Традиционное» за заявкою № т 2015 19215 відносно товарів 33 класу МКТП: вина ігристі та послуг 35 класу МКТП: рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Н.О.Козелецька

М.Ю.Потоцький