

**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**

3 березня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 14.11.2014 № 78 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Арміна Стіернейджела проти рішення про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073.

Представник апелянта – Зибцев Є.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Мацело О.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. №16053 від 10.11.2014 проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1140073;
- копії матеріалів за міжнародною реєстрацією № 1140073.

Аргументація сторін.

Рішення від 30.09.2014 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 відносно всіх заявлених товарів 03, 05, 10, 12, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) було прийнято на підставі того, що цей знак:

- може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- відтворює назву персонажа з відомого в Україні твору без згоди власника авторського права.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Розд. II, ст. 6. п. 2., п. 4.

Мотивоване заперечення компанії Disney від 15.11.2013 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт – Армін Стіернейджел заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 відносно всіх заявлених товарів та послуг МКТП та зазначає наступне.

Ім'я персонажа «Мауглі» (англ. Mowgli) вперше зустрічається в збірці розповідей «Книга джунглів», яка була написана Редьярдом Кіплінгом ще наприкінці XIX століття. Саме він створив цей персонаж разом з іншими всесвітньовідомими персонажами «Книги джунглів», що була екранізована компанією Disney у вигляді однойменного мультиплікаційного фільму у 1967 році.

Таким чином, авторське право як на назву літературного твору «Книга джунглів» так і на назву персонажу «Мауглі» належать Редьярду Кіплінгу, проте чинність цих прав давно закінчилась. Що стосується компанії Disney, то їй належать авторські права на екранізацію твору Редьярда Кіплінга, тобто на мультиплікаційний фільм «Книга джунглів».

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «Mogli» і словесного елемента «Mowgli», та вважає, що за ознаками схожості порівнювані слова не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки існують фонетичні, семантичні та візуальні відмінності між ними. Отже, заявлене позначення не відтворює назву відомого персонажу «Mowgli», а тому не може вводити в оману, щодо дійсного надавача заявлених апелянтом товарів та послуг.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 30.09.2014 та надати правову охорону знаку «Mogli» за міжнародною реєстрацією відносно всіх заявлених товарів 03, 05, 10, 12, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 та послуг 35 класів МКТП, зазначених в матеріалах заявки.

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

Під час проведення експертизи знака «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 заклад експертизи надіслав заявнику повідомлення від 23.09.2013 про те, що експертиза заявленого позначення завершена і в період з 23.09.2013 по 23.12.2013 знак набув тимчасового статусу.

15.11.2013 до закладу експертизи надійшло заперечення від компанії Disney. У запереченні зазначено, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з позначенням компанії Disney «Mowgli», що має міжнародну реєстрацію № 1445024 від 02.02.1968 відносно товарів 25 і 30 класів МКТП на території Франції. Компанія Disney має наміри отримати охорону для позначення «Mowgli» відносно товарів 25 і 30 класів МКТП на території України, тому вважає, що заявлене позначення не може отримати правову охорону на території України відносно усього заявленого переліку товарів і послуг, оскільки порушуватиме їх права, а саме:

- може ввести в оману щодо особи (компанії Disney), яка виробляє товар або надає послугу;

- відтворює назву персонажа з відомого в Україні твору без згоди власника авторського права («Mowgli» з мультиплікаційного фільму «Книга джунглів», права на який належать компанії Disney).

30.09.2014 було прийнято рішення про остаточну відмову в наданні правової охорони знаку «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 відносно всіх заявлених товарів та послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Mogli» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови встановлених пунктами 2, 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.9 та 4.3.2.2. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг (далі – Правила).

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.

Звернувшись до інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

За пошуком слів «Маугли (Mowgli)» та «Книга джунглів» в мережі Інтернет, на інформаційному ресурсі «Вікіпедія Свободная энциклопедия» знайдено наступну інформацію:

«Ма́угли (англ. *Mowgli*) – персонаж книг Редьярда Кіплінга «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей», а также нескольких экранизаций и мультфильмов» (веб-сторінка енциклопедії за адресою: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Маугли\\_\(персонаж\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Маугли_(персонаж))).

«Ма́угли – советский мультипликационный сериал режиссёра Романа Давыдова в пяти частях, снятый в 1967—1971 годах, экранизация «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Кіплінга. В 1973 году серии были смонтированы в единый полнометражный фильм» (веб-сторінка енциклопедії за адресою: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Маугли\\_\(мультфильм\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Маугли_(мультфильм))).

«Книга джунглів (англ. «*The Jungle Book*») – анімаційний фільм 1967 року, знятий на студії Walt Disney у США. Створений за мотивами твору Редьярда Кіплінга «Книга джунглів» (веб-сторінка енциклопедії за адресою: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга\\_джунглів\\_\(мультфильм\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга_джунглів_(мультфильм))).

Отже, «Мауглі» (англ. Mowgli) - це казковий персонаж літературного твору «Книга джунглів», автором якої є Редьярд Кіплінг. Саме він є автором персонажу «Мауглі» разом з іншими всесвітньовідомими персонажами твору «Книга джунглів».

Таким чином, авторські права на літературний твір «Книга джунглів» та на назви персонажів з даної книги, зокрема казкового персонажу «Мауглі» належать

Редьярду Кіплінгу. Компанії Disney належать лише авторські права на екранізацію твору Редьярда Кіплінга, тобто на мультиплікаційний фільм «Книга джунглів».

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

Оскільки Редьярд Кіплінг помер 18.01.1936 року, дія майнових авторських прав, тобто виключне право дозволяти чи право забороняти використання твору іншими особами (у тому числі і відтворення) для його правонаступників припинилась 18.01.2006.

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.

У зв'язку з цим, право на добросовісне використання літературного твору Редьярда Кіплінга «Книга джунглів», зокрема казкового персонажу «Мауглі» (англ. Mowgli), в тому числі й у якості знака для товарів і послуг, має будь-яка особа незалежно від того, зареєстровано такий знак в установленому порядку чи ні.

Крім того, колегія Апеляційної палати дослідила тлумачення слова «Mogli» і встановила, що воно відсутнє у словниках і не має перекладу.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що знак «Mogli» може розглядатися як фантазійний.

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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Апелянт просить надати правову охорону знаку за міжнародною реєстрацією № 1140073 відносно товарів 03, 05, 10, 12, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 та послуг 35 класів МКТП, зазначених в матеріалах заявки.

Колегія Апеляційної палати встановила, що на даний час компанія Disney не виробляє товари і не надає послуги тотожні або споріднені з заявленими апелянтом на території України і тому знак за міжнародною реєстрацією № 1140073 не зможе ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Наміри компанії Disney отримати охорону прав на знак «Mowgli» у майбутньому не є підставою для відмови іншим заявникам.

Беручи до уваги все вищезазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що знак «Mogli» не є оманливим відносно заявлених товарів і послуг.

Розглянувши всі обставини апеляційної справи, з урахуванням мотивів та доводів апелянта, викладених у документах заперечення та наведених його представником під час розгляду в апеляційному засіданні, колегія Апеляційної палати вважає, що знаку «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 може бути надана правова охорона на території України відносно всіх заявлених товарів і послуг.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, 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 Арміна Стіернейджела задовольнити.
2. Рішення від 30.09.2014 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 відмінити.
3. Надати правову охорону на території України знаку «Mogli» за міжнародною реєстрацією № 1140073 відносно всіх заявлених товарів 03, 05, 10, 12, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 та послуг 35 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.В.Саламов

Ю.В.Ткаченко