

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

8 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 26.03.2015 № 15 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Саламова О.В., Горобець О.П. розглянула заперечення Коннова С.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.01.2015 про відмову в реєстрації знака “vysotsky” за заявкою № т 2013 18991.

Представники апелянта – Одинець О.Г., Меліка І.Є.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Заїкіна Л.Д.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 23.03.2015 вх. № 3706 проти рішення Державної служби від 17.01.2015 про відмову в реєстрації знака “vysotsky” за заявкою № т 2013 18991;

- клопотання апелянта від 09.06.2015 вх. № 8052 про скорочення заявленого переліку послуг;

- копії матеріалів заявки № т 2013 18991.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 17.01.2015 про відмову в реєстрації знака “vysotsky” за заявкою № т 2013 18991 на тій підставі, що заявлене словесне позначення “vysotsky” є таким, що суперечить публічному порядку, відтворює прізвище відомої особи, що внесла значний вклад у світову культуру та перейшло у суспільне надбання і використання якого в якості знаків для товарів і послуг може негативно сприйматися в суспільстві.

“Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 1938, Москва – 25 июля 1980, Москва) - советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений. Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно).

Владимир Высоцкий сыграл десятки ролей в театре, в том числе Гамлета (“Гамлет” У. Шекспира), Галилея (“Жизнь Галилея” Б. Брехта), Лопухина (“Вишнёвый сад” А.Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе являются его роли в фильмах “Место встречи изменить нельзя”, “Маленькие трагедии”, “Интервенция”, “Хозяин тайги”, “Вертикаль”, “Служили

два товарища”, “Сказ про то, как царь Пётр арапа женил”, “Короткие встречи”, “Плохой хороший человек”. Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве.

Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под акустическую семиструнную “русскую” гитару.

По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке “кумиров XX века” после Юрия Гагарина”.

Підстави для висновку: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон)(пункт 1 статті 5);

<http://ru.wikipedia.org>.

Апелянт – Коннов С.В. заперечує проти рішення ДСІВ від 17.01.2015 та на користь реєстрації заявленого позначення наводить наступні доводи.

Апелянт стверджує, що термін “публічний порядок” законодавством України не визначений. Однак, статтею 228 Цивільного кодексу України 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, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Таким чином, можна вважати, що знак суперечить публічному порядку, якщо він може ввести громадськість в оману стосовно власника або товарів та/або послуг, його реєстрація призведе до порушення прав і свобод людини і громадянина, або може зачіпати інтереси громадськості та/або суперечити інтересам держави, або може призвести до всього вищевказаного при відтворенні об’єктів культурної спадщини національного значення, імен та прізвищ знаних державних чи громадських діячів, що внесли значний вклад в історію та світову культуру, або при їх спотворенні тощо.

На думку апелянта, зауваження експерта базуються саме на вказаних вище факторах, основним з яких є той, що заявлений знак відтворює прізвище відомого радянського поета, актора та музиканта Володимира Семеновича Висоцького.

Однак таке відтворення потрібно розглядати в поєднанні з іншими факторами, а саме: чи зачіпає апелянт при цьому честь та гідність вказаної особи або її спадкоємців чи шанувальників, чи ображає він або чи може своїми діями призвести до неповаги або втрати репутації цієї особи, чи ображає він при цьому патріотичні почуття інших людей або викликає їх обурення. Тобто, простого відтворення прізвища відомої особи не достатньо для ствердження, що заявлений знак суперечить публічному порядку.

Апелянт стверджує, що позначення “vysotsky” за заявкою № m 2013 18991 подано на реєстрацію тільки з добросовісними намірами.

Заявлене позначення безпосередньо пов’язано з діяльністю апелянта як громадського діяча. Заявник є одним з засновників Громадської організації “Галерея Висоцький”.

“Галерея Висоцький” є місцевою громадською неприбутковою організацією творчої та культурної спрямованості, яка створена в місті Києві та об’єднує громадян - прихильників поезії та авторської пісні. Основною метою діяльності організації “Галерея Висоцький” є сприяння ознайомленню громадян з творчою

спадщиною Володимира Висоцького, проведення творчих, культурних заходів, організація та проведення виставок, презентацій, концертів, пов'язаних з літературною, театральною, кінематографічною та пісенною творчістю цього відомого митця та інших авторів, виконавців віршів, пісень, прози, драматургії.

Отже, знак “vysotsky” за заявкою № m 2013 18991 не може розглядатися як такий, що суперечить публічному порядку, оскільки його реєстрація не буде зачіпати честь та гідність Висоцького В.С. або його спадкоємців чи шанувальників, не приведе до неповаги або поганой репутації вказаної особи, оскільки, направлена на популяризацію її імені на території України та буде використовуватися виключно в діяльності громадської організації “Галерея Висоцький”.

Перелік заявлених послуг 41 класу МКТП та коло можливих споживачів, на яких розрахована реєстрація знака “vysotsky”, свідчать про добросовісні наміри апелянта.

Апелянт також зазначив, що він у клопотанні від 09.06.2015 № 8052 скоротив заявлений перелік послуг 41 класу МКТП.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2013 18991 та зареєструвати заявлене позначення відносно частини заявленого переліку товарів 41 класу МКТП, а саме: “влаштування культурних заходів; влаштування виставок (культурних і навчальних); влаштування і проведення концертів; музейні послуги (презентації, виставки)”.

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

Відповідно до матеріалів заявки № m 2013 18991 на реєстрацію в якості знака заявлено позначення “vysotsky”, яке виконано маленькими літерами, друкованим шрифтом, латиницею. Заявлене позначення подано на реєстрацію без зазначення кольорів.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що саме по собі це позначення не вказує на Володимира Семеновича Висоцького.

Дослідивши інформаційні джерела, колегія Апеляційної палати встановила, що прізвище “Висоцький” є досить поширеним на території України.

Висоцький (пол. Wysocki, рос. Высоккий) — українське, польське, російське прізвище (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Висоцький>).

Высоцкий (польск. Wysocki, укр. Висоцький, англ. Vyssotsky) — топонимическая фамилия, распространённая среди поляков, русских, евреев, украинцев и белорусов. Происходит от названия местечка Высокое. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Высоцкий>).

З урахуванням інформації, наданої апелянтом, зокрема що стосується цілей реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановлених пунктом 1 статті 5 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил

складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 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 та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 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 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.

З метою визначення правомірності застосування підстав для відмови в реєстрації знака “vysotsky” колегія Апеляційної палати звернулась до тлумачення понять “публічний порядок”, “суспільне надбання”.

На сьогоднішній день термін “публічний порядок” законодавством України не визначений. Однак, статтею 228 Цивільного Кодексу України 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.

Суспільне надбання, відповідно до статті 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”, - це твори і об’єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

Об’єкти авторського права і об’єкти суміжних прав визначені у статтях 8 і 35 цього Закону відповідно. У зв’язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що прізвище не являється об’єктом авторського або суміжних прав.

Виходячи з викладеного вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстава для відмови в реєстрації знака, пов’язана з переходом прізвища “Висоцький” у суспільне надбання, застосована неправомірно.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що, враховуючи цілі реєстрації заявленого позначення, немає підстав вважати, що заявлене позначення буде негативно сприйматися в суспільстві, оскільки воно подано на реєстрацію з добросовісними намірами та безпосередньо пов’язано з діяльністю апелянта як громадського діяча, який є одним із засновників громадської організації “Галерея Висоцький” (протокол № 1 установчих зборів Громадської організації “Галерея Висоцький”).

Відповідно до свого статуту “Галерея Висоцький” є місцевою громадською неприбутковою організацією творчої та культурної спрямованості, яка створена в місті Києві та об’єднує громадян – прихильників поезії та авторської пісні. Основною метою діяльності цієї організації є сприяння ознайомленню громадян з творчою спадщиною Володимира Висоцького, проведення творчих, культурних

заходів, організація та проведення виставок, презентацій, концертів, пов'язаних з літературною, театральною, кінематографічною та пісенною творчістю цього відомого митця та інших авторів.

На підставі вказаного колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не містить жодної з ознак порушення публічного порядку. Отже, колегія Апеляційної палати констатує, що така підстава для відмови в реєстрації (пункт 1 статті 5 Закону) не може бути застосована до позначення “vysotsky”.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що знак “vysotsky” за заявкою № м 2013 18991 відповідає умовам надання правової охорони.

За результатами розгляду заперечення, 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 Коннова Сергія Володимировича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 17.01.2015 про відмову в реєстрації знака “vysotsky” за заявкою № м 2013 18991 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “vysotsky” відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: “влаштування культурних заходів; влаштування виставок (культурних і навчальних); влаштування і проведення концертів; музейні послуги (презентації, виставки)”.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.В.Саламов

О.П.Горобець