

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 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 18.12.2014 № 89 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОСТМОДЕРН" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 08.10.2014 про реєстрацію знака "POSTMODERN" відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2013 14066.

Представник апелянта - патентний повірений Меліка І.Є.

Представник Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі – заклад експертизи) – Толстова Л.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення вх. № 18116 від 15.12.2014; матеріали заявки № т 2013 14066; додаткові матеріали вх. № 2560 від 02.03.2015, вх. № 5909 від 29.04.2015, вх. № 1590 від 11.02.2015, вх. № 7840 від 05.06.2015 та вх. № 8583 від 17.06.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 08.10.2014 про реєстрацію знака "POSTMODERN" відносно частини товарів та послуг за заявкою № т 2013 14066, оскільки заявлене словесне позначення:

для послуг 41 класу "створювання відеофільмів; створювання музичних творів; створювання видовищ; створювання фільмів" та послуг 42 класу "дизайн промисловий; дизайн художній; дизайн графічний; відеодизайн; обслуговування та створення веб-сайтів для інших, стилізований промисловий дизайн", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є загальноживаним терміном.

"postmodern фил., постмодернистский (относящийся к постмодернизму).

"постмодернізм -у, Напрям, стиль у мистецтві після модернізму".

"Постмодернизм - термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины 20 века: он употребляется как для характеристики постнеклассического типа философствования, так и для комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн - состояние современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую позицию, до-постмодернистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи".

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

Explanatory (En-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)

Explanatory (Uk-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)

[http://uk.wikipedia.org/wiki/ Постмодернизм](http://uk.wikipedia.org/wiki/Постмодернизм)

[http://ru.wikipedia.org/wiki/ Постмодернизм](http://ru.wikipedia.org/wiki/Постмодернизм)

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОСТМОДЕРН" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2013 14066 відносно частини товарів і послуг та зазначає, що знак "POSTMODERN" не є загальноживаним терміном в галузях музичного мистецтва, кінематографії та телебачення для заявлених послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а також для частини послуг 42 класу МКТП в галузі комп'ютерного, промислового та художнього дизайну.

На думку апелянта, позначення "POSTMODERN" означає структурно подібні явища у світовому суспільному житті і культурі другої половини ХХ століття у всіх сферах з розмитим змістом. Крім того, це позначення є асоціативним знаком, а не описовим, тобто не може викликати в свідомості споживачів лише асоціативне враження про заявлені послуги, які вимагають додаткового міркування і домислення, при цьому тлумачення змісту може бути різним.

Апелянт здійснює свою діяльність під заявленим позначенням на території України з 2007 року у сфері кіновиробництва. З детальною інформацією про його діяльність можна ознайомитися на веб-сайті компанії <http://postmodern.com.ua/>, який функціонує ще з вересня 2005 року.

За інформацією з Вікіпедії — вільної енциклопедії (http://uk.wikipedia.org/wiki/Postmodern_Postproduction) "Postmodern або Постмодерн — одна з найбільших постпродакшн студій в Україні. У широкому діапазоні послуг з роботи із зображенням, звуком і відеоефектами студія забезпечує повний комплекс постпродакшн рішень від розробки творчого сценарію до реалізації готового продукту.

Серед постійних клієнтів студії такі кінокомпанії як: [Paramount Pictures International](#) (PPI), [Warner Brothers](#), [Sony Pictures](#), [20th Century Fox](#), [Columbia Pictures Industries](#) (CPI),^[1] PYRAMID, FILM.UA, Нова студія, Starmedia, а також рекламні агентства і продакшн компанії України, Росії і Казахстану".

Компанія надає широкий спектр послуг:

- CG&VFX (комп'ютерна обробка зображення): повний спектр послуг з розробки та впровадження елементів комп'ютерної графіки у відео матеріал будь-якого рівня складності (Motion graphics; 2D анімація; 3D моделювання та анімація; симуляція; розробка концепт-дизайну; Креатив для CG/VFX);

- дубляж: професійний переклад, стилістична і культурна адаптація; дубляж на російську та українську мови; редагування звуку; використання Dolby Premier Studio для запису і зведення; локалізація титрів і субтитрів; багатомовне озвучування; DCP-мастеринг - включаючи титри, субтитри і вставки локалізацій; створення KDM-ключів; доставка контенту в Україну та інші країни Східної Європи;

- адаптація контенту: повний спектр послуг з адаптації аудіовізуального контенту, а також сервіси локалізації реклами, адаптації та технічної підтримки трансляції ефірних каналів тощо.

На сьогоднішній день досвід компанії - це близько 2500 рекламних роликів, 50 фільмів і 100 музичних кліпів. За весь час роботи апелянтом створено близько 6000 рекламних радіо-роликів і більше 8000 аудіо-роликів під відеоряд. Компанія постійно оновлює програмне забезпечення, стежить за подіями і новинками на ринку професійного обладнання.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 08.10.2014 про реєстрацію знака за заявкою № т 2013 14066 відносно частини товарів і послуг та зареєструвати знак "POSTMODERN" відносно всього переліку заявлених послуг 41, 42 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "POSTMODERN" умовам надання правової охорони щодо наявності підстави для відмови, встановленої пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальноновживаними термінами.

Відповідно до абзацу другого пункту 4.3.1.6 Правил до позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноновживані терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані терміни.

Загальноживаний термін – це слово, словосполучення або вислів, що застосовується та використовується всіма і означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо та вживається в тому чи іншому середовищі, на певній території, людьми певного фаху.

Сукупність таких термінів складає термінологію або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат певної науки чи галузі. Інформаційними джерелами для встановлення того, чи є позначення загальноживаним терміном є будь-які доступні офіційні та наукові джерела, зокрема словники, бази даних, галузеві довідники, стандарти, спеціальні видання тощо.

Загальноживані терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноживані символи і терміни.

Для визначення того чи є заявлене позначення терміном необхідно, принаймні:

встановити до якої галузі науки та господарства (виду діяльності) належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

визначити офіційні інформаційні джерела, які доступні для використання в Україні і які складають понятійний термінологічний апарат цієї галузі науки та господарства (виду діяльності);

проаналізувати відібрані інформаційні джерела і встановити чи внесене до них позначення, яке досліджується.

Позначення, заявлене на реєстрацію як знак для товарів і послуг за заявкою № m 2013 14066, представляє собою слово "POSTMODERN" (лат. post – после и modernus – современный), яке переводиться з англійської мови, як "постмодерн".

Аналізуючи твердження апелянта під час розгляду апеляційної справи та досліджуючи подані ним в якості доказів матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що послуги, для яких заявлено на реєстрацію та використовується позначення "POSTMODERN", належать до таких видів діяльності, як "Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм" та "Спеціалізована діяльність із дизайну" (код 59 та 74.1 ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності").

Під час проведення дослідження всіх обставин справи колегія Апеляційної палати звернулася до офіційних інформаційних джерел, які доступні для використання в Україні і які складають понятійний термінологічний апарат зазначеного виду діяльності, та з'ясувала наступне.

Необхідно зазначити, що поняття "постмодернізм", "постмодерн", "постмодерністський" є багатозначними. Вони використовуються і для визначення своєрідного напрямку в сучасному мистецтві, і для характеристики певних тенденцій у політиці, релігії, етиці, способі життя, світосприйнятті, а також для періодизації культури і означення своєрідної концепції, яка виникла

внаслідок змін у суспільному житті й економічних структурах (Шейко В.М., Богуцький Ю.П., Германова де Діас Е.В. Культурологія: навчальний посібник. Харків: ХДАК, 2011. - 473с.).

"Постмодернізм" або "ПОСТМОДЕРН" буквально те, що після "модерна" або сучасності. Широкого вжитку набуває з кінця 60-х рр. ХХ ст., коли, з'явившись як позначення стильових змін в архітектурі, він все частіше застосовується для характеристики новацій в літературі і мистецтві. Статус поняття постмодернізм отримує у 80-ті рр., перш за все, завдяки працям французького філософа Ліотара Ж.Ф., який поширив дискусію про постмодернізм на філософію (<http://myref.org.ua/index.php?option=content &task=view&id=428>).

Термін "постмодернізм" і зараз використовується надзвичайно широко не тільки в "науках про людину", а й в архітектурі, живописі, скульптурі, кіно, що дозволяє вченим говорити про поетику постмодернізму (Феномен постмодерного кіно в культурі - http://studopedia.com.ua/1_387492_fenomen-postmodernogo-kino-v-kulturi.html).

Надзвичайно поширеним є поняття постмодернізму в кіномистецтві. Кінокритиками постмодернізм також прямо протиставляється модернізму (Конспект уроку на тему: "Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років" - <http://academia.in.ua/?q=node/2029>).

"Постмодернізм" – понятие, используемое современной философской рефлексией для обозначения характерного, для культуры сегодняшнего дня, типа философствования, содержательно – аксиологически дистанцирующегося ни только от классической, но и от неклассической традиций конституирующего себя как пост – современная, то есть постнеклассическая философия" [Энциклопедия постмодернизма, 601] Термин "Постмодерн" встречается во многих направлениях, включая социологию, кинематограф, музыку, сферы общения, литературу и культурную теорию, основателями которой стали Жан Бодрийар и Жан-Франсуа Лиотар. В своей книге "Влияние Постмодерна", 1984, Лайотард рассматривал Постмодернизм как отказ от абсолютной уверенности мира модернистского в пользу места и времени. Другие писатели, такие как марксист Фредерик Джеймсон, рассматривали Постмодернизм как форму американского культурного империализма или выражение многонационального и потребительского капитализма. Возможно, в соответствии с многообразным миром Постмодернизма этот термин применим ко многим областям. В области дизайна определения Постмодернизма сильно варьируются. Сначала это слово можно было найти в работе британского историка по дизайну и архитектуре Николауса Певснера, автора широко известной книги "Пионеры современного дизайна", 1949 (http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/postmodern_design/problema-dizajnerskogo-iskusstva.-poziciya-avtora-v-kulture-postmodernizma.html).

"Постмодерн - художественно выразительные элементы какого-либо стиля, отличающие его от других" (Словарь дизайнера и строителя - <http://www.otel-e.com/en/article/30/466/153>).

"Постмодернизм - дизайн-стиль, для которого характерны гротескность, пародия, "игра" в другие стили. Отличается нарушением привычных пропорций и классических схем" (Словарь дизайнера, термины дизайна - <http://krainamaystriv.com/threads/99/>).

Проаналізувавши усі відібрані інформаційні джерела, колегія Апеляційної палати встановила, що внесений до них термін "postmodern" ("постмодерн") входить до понятійного термінологічного апарату видів діяльності: "Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм" та "Спеціалізована діяльність із дизайну".

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що позначення "POSTMODERN" для послуг 41 класу "створювання відеофільмів; створювання музичних творів; створювання видовищ; створювання фільмів" та послуг 42 класу "дизайн промисловий; дизайн художній; дизайн графічний; відеодизайн; стилізований промисловий дизайн", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є загальноживаним терміном.

В додаткових матеріалах апелянт просив застосувати статтю 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, зважаючи на тривалість використання позначення "POSTMODERN" для послуг 41 класу "створювання відеофільмів; створювання музичних творів; створювання видовищ; створювання фільмів" та послуг 42 класу "дизайн художній; дизайн графічний; відеодизайн; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших", виключивши із заявленого переліку послуги "дизайн промисловий; стилізований промисловий дизайн".

В якості доказів та обґрунтування цієї вимоги апелянтом надана велика кількість договорів, предметом яких було створювання фільмів та видовищ (протягом 2009-2013 років), музичних творів (протягом 2008 – 2012 років), дизайну художнього, дизайну графічного, відео дизайн, обслуговування та створення веб-сайтів для інших (протягом 2009-2012 років). Апелянт також надав накази про призначення осіб на посади композиторів за 2011 рік для створення ними музичних творів.

На користь реєстрації позначення "POSTMODERN" апелянтом також надано додаткові матеріали, що містять рекомендаційні листи, зразки рекламної продукції, дипломи, роздруківки з Інтернету статей про діяльність апелянта в Україні та копії договорів, що підтверджують інформацію про апелянта, яка була викладена у запереченні, а також відомість в сфері кіноіндустрії.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до п. С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, щоб визначити, чи може бути знак предметом

охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Згідно з абзацом 2 пункту 4.3.1.8. Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6^{quinquies} Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Згідно з підпунктом в) пункту 4.3.1.3 Правил до таких позначень, в тому числі, відносяться позначення, що являють собою загальноживані терміни.

Проаналізувавши надіслані апелянтом матеріали, колегія Апеляційної палати зазначає, що вони свідчать про тривалість використання позначення "POSTMODERN" відносно надання широкого спектру послуг в сфері кіноіндустрії.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОСТМОДЕРН" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 08.10.2014 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2013 14066 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "POSTMODERN" відносно переліку товарів 9 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП, у такій редакції:

Клас 9: Звукозаписові диски; звуковідтворювальна апаратура; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; звукозаписувальна апаратура; звукопередавальні апарати; звукопроводи; аудіо-, відеоприймачі; програвачі; мультфільми (мальовані); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні.

Клас 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчення ринку; визначання громадської думки;

влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; керування справами артистів-виконавців; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; написання рекламних текстів; оброблення текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги з розміщування рекламних матеріалів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіоременування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг.

Клас 41: Наймання (прокат) видовищних декорацій; презентації вистав; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштування видовищ (послуги імпресаріо); влаштування виставок (культурних і навчальних); влаштування змагань (навчальних або дозвільних); влаштування і провадження концертів; готування радіо- і телевізійних програм; наймання (прокат) театральних декорацій; дозвілля (забави, розваги); дублювання; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; наймання (прокат) звукозаписувачів; планування зустрічей (дозвільних); інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); кіностудії; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; написання текстів, крім рекламних; облаштування дозвілля; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; розважання (послуги артистів); створювання видовищ; послуги студій записування; субтитрування; послуги сценаристів; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів, крім рекламних роликів.

Клас 42: Розроблення та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; аналізування комп'ютерної системи; дизайн художній; дизайн графічний; відео дизайн; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; наймання (прокат) комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розроблення програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; відновлювання комп'ютерних даних; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; консультування щодо розроблення та вдосконалювання комп'ютерної техніки; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; провадіння досліджувачь і розроблення нових товарів для інших; проектування комп'ютерних систем; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; наймання (прокат) веб-серверів.

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова