

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
№ \_\_\_\_\_

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

29 серпня 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева А.Ю. від 30.05.2017 № Р-17-17 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Жмурко О.В., Потоцького М.Ю. розглянула заперечення ГСХ Трейдмаркс Лімітед проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 12.12.2016 про відмову в реєстрації знака «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» за заявкою № т 2015 02875.

Представник апелянта – Тищенко О.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Бодня Н.П.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 20.02.2017 вх. № 2884 проти рішення про відмову в реєстрації знака «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ»;  
матеріали заявки № т 2015 02875;  
додаткові матеріали від 07.07.2017 вх. № ВКО/23-17.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» за заявкою № т 2015 02875, оскільки заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку.

Відтворює прізвище знаного державного діяча, який вніс значний вклад в історію України – Мазепа.

«Іван Мазепа-Калєдинський - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній (1687-1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704-1709). Князь Священної Римської імперії (1707-1709).»

«І.Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років (8081 днів). Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури».

Використання заявленого словосполучення для маркування товарів широкого вжитку може принижувати значення історичної особистості і зумовлювати зневажливе ставлення до історичного минулого.

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

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD\\_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0)

<http://studentbooks.com.ua/content/view/459/49/1/3/>

<http://www.mazepa.name/biohrafija-ivana-mazepu-rozhornuto/>

<http://mazepa-fest.org.ua/?p=368>

<http://histua.com/knigi/aktualni-problemi-istorii-ukraini/getmanstvo-ivana-mazepi>

Апелянт – ГСХ Трейдмаркс Лімітед не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ», вважає, що рішення є необґрунтованим, оскільки не містить доводів того, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку та принципам моралі, та прийнято без урахування всіх фактичних обставин справи, які свідчать на користь реєстрації знака, зокрема використання заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що відтворення імені та/чи прізвища будь-якої відомої в Україні особи, у тому числі і знаного державного діяча, як словесного позначення в якості знака для товарів і послуг, не свідчить про порушення у такий спосіб публічного порядку.

Апелянт зазначає, що він є власником знака «ГОРІЛКА МАЗЕПА UKRAINIAN VODKA» за свідоцтвом України № 9095 від 31.10.1997 та знака «МАЗЕПА» за свідоцтвом України № 197087 від 10.03.2015. Дані свідоцтва на торговельні марки чинні, ніким не оскаржені і не скасовані.

Товари, що пропонуються під заявленим позначенням вже активно використовуються з березня 2015 року, як власна назва лікєро-горілочаних виробів.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою № m 2015 02875 та зареєструвати позначення «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» для всіх заявлених товарів 33 класу МКТП, а саме:

«алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі;

ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; м'ятні настоянки; медівка (гідромель); напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; sake (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові».

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

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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 Законом.

Відповідно до пункту 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 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила), 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктом 4.3.1.1 Правил та проаналізовано доводи апелянта.

Заявлене за заявкою № m 2015 02875 позначення «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом заголовними літерами української абетки без зазначення кольору. Позначення утворене поєднанням словесних елементів, одним з яких є прізвище гетьмана України – Івана Мазепи. Позначення заявлено на реєстрацію відносно всіх товарів 33 класу МКТП.

З метою визначення правильності застосування зазначеної у рішенні ДСІВ підстави для відмови в реєстрації позначення «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» для всіх товарів 33 класу МКТП колегія Апеляційної палати звернулася

до інформаційно-довідкових джерел, а також окремих положень законодавства щодо тлумачення понять «публічний порядок», «мораль».

На сьогодні законодавством України термін «публічний порядок» не визначений, проте, виходячи із наданих Великим тлумачним словником сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. :) тлумачень термінів «публічний» та «порядок», публічний порядок – це публічно-правові відносини, які визначають основи суспільного ладу держави.

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.

Мораль – система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства (Великий тлумачний словник сучасної української мови, голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. :).

Мораль (лат. *moralis* – нравственный, от *mos*, мн. *more*s – обычаи, нравы, поведение) у перекладі з латинської мови це одна з форм суспільної свідомості, соціальний інститут, що виконує функцію регулювання поведінки людей у всіх без виключення сферах життя (Філософський словник /Ред. І.Т. Фролова; 4 видан. – М.: 1980).

Колегія Апеляційної палати дослідила семантику заявленого позначення та зазначає.

«Мазепа Іван Степанович – гетьман України (1687 – 1709 рр.); видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII – поч. XVIII ст. Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області). Належав до родини відомої правобережної української шляхти. Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя. Знав кілька іноземних мов. Формування національно-політичних переконань І.Мазепа відбувалося під час служби при гетьманах П.Дорошенкові та І.Самойловичеві, які мали програми відродження самостійної й соборної української держави.

Іван Мазепа був першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років (8081 днів). Цей період характеризувався економічним розвитком України-Гетьманщини, стабілізацією соціальної ситуації, піднесенням церковно-релігійного життя та культури.

Гетьман Іван Мазепа є найбільш відомим в Європі та Америці представником України. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картин, 22 музичних твори, 17 літературних творів, шість скульптур. Серед найбільш відомих творів – гравюри І.Мигури, І.Щирського, Д.Галяховського, Л.Тарасевича, М.Бернінгротга; портрети невідомих художників XVII – початку XVIII ст., що зберігаються в музеях України; полотна історико-легендарного змісту відомих художників А.Деверія, Ю.Коссака, Л.Булянце, Г.Верне, Т.Жеріко, Е.Делакруа, Є.Харпентера, М.Геримського; поетичні та прозові твори Дж.Байрона, В.Гюго,

Ю.Словацького, О.Пушкіна, Ф.Булгаріна, Г.Асакі; музичні інструментальні та оперні твори П. Сокальського, К.Педротті, Ш.Пурні, Дж.В.Гінтона, Ф.Педреля, П.Чайковського, М.Гранваля, Ф.Ліста, Ж.Матіаса, О.Титова, С.Рахманінова» (<http://www.mazepa.name>).

ВЕРЕС - Вічнозелений низенький кущик з дуже дрібним і численним листям та лілово-рожевими квітками (Словник української мови: в 11 томах. – Том 1, 1970).

МЕД - 1. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару квітів; 2. Легкий хмільний напій, виготовлений з цієї солодкої маси. (Словник української мови: в 11 томах. – Том 4, 1973).

Колегія Апеляційної палати зауважує, що пункт 4 статті 5 Закону встановлює, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Застосування до заявленого позначення «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» пункту 4.3.1.1 Правил дозволяє зробити висновок, що це позначення не може бути віднесено до позначень порнографічного характеру, антидержавних расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів. Проте норма вказаного пункту Правил свідчить, що перелік позначень, які суперечать публічному порядку не є вичерпним і носить узагальнений характер.

Зокрема, позначення можуть зачіпати інтереси громадськості або суперечити інтересам держави, якщо вони відтворюють імена та прізвища знаних державних чи громадських діячів, що внесли значний вклад в історію та світову культуру, або є їх спотворенням.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявленого позначення, що поєднує в собі словесні елементи «МАЗЕПА» та «НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» в якості знака для товарів і послуг, яким маркуються товари, а надто заявлені товари 33 класу МКТП, є таким, що породжує враження про саркастичний семантичний зміст та нешанобливе ставлення до видатної української історичної і державницької постаті – гетьмана України Івана Мазепи, який вніс значний вклад в історію України.

Використання знака «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» для товарів 33 класу МКТП може зачіпати інтереси громадськості, ображати почуття українців, та спотворювати принижувати значення Івана Мазепи для українського суспільства.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що надані апелянтом документи щодо використання заявленого позначення не можуть слугувати доказами на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене позначення «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 1 статті 5 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а :**

1. Відмовити ГСХ Трейдмаркс Лімітед у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 12.12.2016 про відмову в реєстрації знака «МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» за заявкою № т 2015 02875 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

О.В.Жмурко

М.Ю.Потоцький