

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
18.08.2022 № 155-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

27 червня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 02.04.2022 № Вн-31-Р/2022 у складі головуєчого Саламова О.В. та членів колегії Красовського В.Г., Гостевої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення Ястремського Леоніда Вадимовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 14.01.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «Africa studio, зобр.» за заявкою № т 2020 07856 (заявник – Ястремська Ольга Василівна).

Представник апелянта – Белименко О.В.

Представник Укрпатенту – Заїкіна Л.Д.

Представник заявника – Шевченко І.В.

Заперечення апелянта – Ястремського Л.В. подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про державну реєстрацію торговельної марки «Africa studio, зобр.» за заявкою № т 2020 07856 і вважає, що заявлене позначення відносно заявлених послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: може ввести в оману

щодо особи, яка надає послуги (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону); є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Укрпатенту заявки щодо споріднених послуг (абзац четвертий пункту 3 статті 6 Закону).

Апелянт стверджує, що заявлене позначення не може бути зареєстроване як торговельна марка, оскільки воно є схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Africa studio», що є відомим в Україні і належить апелянту, оскільки він одержав право на нього, почавши використовувати до дати подання заявки № т 2020 07856 щодо споріднених послуг.

Апелянт зазначає, що його творча діяльність полягає у створенні фотографічних творів, які з певного часу, розміщуються ним на вебсайтах фотобанків з метою продажу ліцензій на їх обмежене платне використання. Для здійснення своєї діяльності апелянтом були створені облікові записи під назвою «Africa studio» на вебсайтах фотобанків «Adobe Stock» (<https://stock.adobe.com/>) та «Shutterstock» (<https://www.shutterstock.com/>).

Апелянт заявляє, що почав використовувати комерційне (фірмове) найменування «Africa studio» з 2009 року та на підтвердження надає електронний лист від адміністрації вебсайту fotolia.com (попередня назва вебсайту stock.adobe.com). Апелянт зауважує, що створений ним обліковий запис на вебсайті shutterstock.com був зареєстрований на ім'я Ястремської О.В. з формальних причин. До 07.12.2009 вказаний обліковий запис містив інформацію про те, що авторами опублікованих фотографічних творів є «Olga Chernetskaya & Leonid Yastremsky». Після цієї дати обліковий запис було змінено на назву «Africa studio».

Для здійснення своєї діяльності апелянтом на підставі договору від 03.06.2015 було замовлено логотип, який складається із комерційного найменування «Africa studio» та зображення у вигляді фотоапарату з контурами материка Африка в об'єктиві.

Апелянт провів порівняльний аналіз на тотожність і схожість словесної частини заявленого позначення і комерційного найменування «Africa studio» та вважає, що вони за звуковою (фонетичною) та смисловою (семантичною) ознаками є тотожними, а за графічною (візуальною) ознакою схожими.

Апелянт вважає, що окремі послуги 41 класу МКТП заявленого позначення, зокрема, «послуги фотографування», враховуючи рід послуг, їх призначення, коло споживачів та умови реалізації, є спорідненими з послугами, для яких використовується комерційне найменування «Africa studio».

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що комерційне (фірмове) найменування «Africa studio» стало відомим в Україні, і, в разі використання схожого позначення за заявкою № т 2020 07856 щодо споріднених послуг, існує небезпека введення в оману щодо особи, яка надає послуги 41 класу МКТП: «послуги фотографування».

На підтвердження своїх доводів апелянтом в якості доказів надані такі документи:

скріншот першої сторінки акаунту «Africa Studio» на вебсайті stock.adobe.com;

копія електронного листа від адміністрації сайту fotolia.com;
копія електронного листа від адміністрації сайту shutterstock.com;
електронний лист, надісланий Ястремською О.В. на адресу адміністрації сайту shutterstock.com;
лист від адміністрації сайту shutterstock.com на адресу Ястремської О.В.;
скріншот сторінки сайту web.archive.org;
електронне листування з клієнтом shutterstock.com, з поштової скриньки contact@africa-studio.com;
копія рішення Господарського суду міста Києва від 02.04.2021 по справі № 910/7281/20;
копія сторінки сайту work.ua з інформацією про перевірку компанії;
копія електронного листа від адміністрації сайту work.ua, надісланого на електронну пошту serezniy@africa-studio.com;
копія сторінки сайту work.ua з рахунком про сплату послуг;
копія відповіді від work.ua на запит щодо дати створення облікового запису «Африка, рекламна компанія»;
скріншот сторінки з контактними відомостями поштової скриньки contact@africa-studio.com;
копія авторського договору від 03.06.2015;
зображення позначення «Africa Studio, зобр.»;
роздрукована стаття з вебсайту prybutok.com.ua.

Враховуючи наведені аргументи і надані докази, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 14.01.2022 за заявкою № m 2020 07856 та відмовити в державній реєстрації торговельної марки «Africa studio, зобр.» щодо всіх заявлених послуг.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою № m 2020 07856 Ястремським Л.В. було подано мотивоване заперечення від 04.08.2020 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Укрпатенту заявки щодо споріднених послуг; може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

12.10.2020 заявник (Ястремська О.В.) надіслала до Укрпатенту мотивовану відповідь на подане заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

За результатами аналізу матеріалів заперечення та відповіді на нього заявника наведені у запереченні доводи не були визнані експертом обґрунтованими, тому за результатами кваліфікаційної експертизи було підготовлено висновок про відповідність заявленого за заявкою № m 2020 07856 позначення «Africa studio, зобр.» умовам надання правової охорони.

Заявник – Ястремська Ольга Василівна не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає наступне.

Заявник з 2006 року зареєстрована як фізична-особа підприємець та займається діяльністю зі створення фотографічних творів, зокрема, з метою отримання прибутку від продажу ліцензій на їх використання.

Свою підприємницьку діяльність заявник здійснює за допомогою платформи <https://www.shutterstock.com> під акаунтом «AFRICA STUDIO». Заявник звертає увагу, що згаданий акаунт належить йому з 2009 року, що підтверджується скріншотом на якому відображується підсумок заробітку «earning summary» починаючи з березня 2009 року. Натомість, апелянт – Ястремський Л.В. надає докази використання зображення «AFRICA STUDIO» лише з грудня 2009 року, а наданий апелянтом авторський договір укладений лише в 2015 році.

Також заявник зазначає, що позначення «AFRICA STUDIO» використовується ним на найбільших фотобанках світу, а саме: «Bigstock», «Depositphotos», «Dreamstime».

08.04.2020 заявником було створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «АФРИКА СТУДІО».

Заявник зазначає, що апелянтом не надано жодних документів, які б підтверджували його підприємницьку діяльність на території України та право на комерційне (фірмове) найменування «Africa studio».

Щодо авторського договору від 03.06.2015 заявник зазначає, що цей договір не може вважатися належним доказом передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на зображення «Africa studio», оскільки неможливо встановити дійсне авторство твору.

На підтвердження доводів, наведених у відзиві на заперечення заявником надані такі документи:

роздруковка інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АФРИКА СТУДІО»;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо фізичної особи-підприємця Ястремської Ольги Василівни;

скріншоти сторінок вебсайтів shutterstock.com, bigstockphoto.com, depositphotos.com, dreamstime.com, що містять акаунти заявника.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту у задоволенні заперечення і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2020 07856 відносно всіх заявлених послуг 41 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-5683-Е/2022 від 28.03.2022), копіях матеріалів заявки № m 2020 07856, письмових поясненнях представника заявника (№ Вх-8973-Е/2022 від 04.05.2022) та встановила наступне.

Заявка № m 2020 07856 подана до набрання чинності Законом України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», тому відповідність торговельної марки «Africa studio, зобр.» умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Africa studio, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених статтею 6 Закону у межах мотивів, викладених у запереченні апелянта.

Відповідно до абзацу п'ятого 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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому, поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Дослідивши матеріали справи, колегія Апеляційної палати встановила, що вони не містять доказів того, що заявлене позначення «Africa studio, зобр.» асоціюється у споживачів із Ястремським Л.В. як надавачем послуг 41 класу МКТП під цим позначенням.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявником позначення «Africa studio, зобр.» для надання заявлених послуг 41 класу МКТП не породжуватиме у свідомості споживачів помилкової думки про особу, яка надає відповідні послуги, отже не буде існувати небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги.

Таким чином, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюється на заявлене позначення.

Згідно з абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Позначення вважається тотожним або схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо них наявні ознаки визначені пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Використанням фірмового (комерційного) найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги; застосування його у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад, споживача.

Фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено), і його використання пов'язується з конкретною (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування, можуть бути, зокрема енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Для з'ясування того, чи належить комерційне (фірмове) найменування «Africa studio» Ястремькому Л.В. колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом документи та зазначає наступне.

Закон установлює сукупність умов, за наявності яких може бути застосовано абзац четвертий пункту 3 статті 6 Закону, зокрема:

- належність фірмового найменування іншій особі;
- набуття прав на фірмове найменування іншою особою до дати подання заявки на знак.

Виникнення комерційного найменування пов'язується із використанням позначення, що ідентифікує особу в цивільному обороті, в процесі набуття прав і обов'язків за цивільно-правовими правочинами, тобто із фактичним його використанням.

Відповідно до статті 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Частиною першою статті 159 Господарського кодексу України передбачено, що суб'єкт господарювання – юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне найменування.

Статтею 58 Господарського кодексу України визначено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Пунктом 79 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вказано, що за змістом статті 159 ГК України право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а й громадяни,

які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності.¹

Апелянт заявляє, що почав використовувати комерційне (фірмове) найменування «Africa studio» з 2009 року, що підтверджується електронним листом від адміністрації вебсайту fotolia.com – попередня назва вебсайту stock.adobe.com.

Згідно з твердженнями Апелянта перше використання комерційного найменування «Africa studio» за його рішенням було здійснено 07.12.2009 в обліковому записі на веб-сайті «Shutterstock» (<https://www.shutterstock.com/>), який був зареєстрований на ім'я заявника Ястремську О.В., та на якому розміщувались фотографічні твори апелянта з метою їх продажу. Зазначений обліковий запис до 07.12.2009 містив інформацію, що авторами опублікованих фотографічних творів є «Olga Chernetskaya & Leonid Yastremsky».

Дослідивши надані апелянтом докази, колегія Апеляційної палати зазначає, що вони не містять доказів реєстрації Ястремського Л.В. як фізичної особи-підприємця, які підтверджують його підприємницьку діяльність на території України та право на комерційне (фірмове) найменування «Africa studio» до дати подання заявки № m 2020 07856 на торговельну марку «Africa studio, зобр.».

В той же час заявник свою підприємницьку діяльність здійснює за допомогою платформи <https://www.shutterstock.com> під акаунтом «AFRICA STUDIO» (режим доступу <https://www.shutterstock.com/ru/g/africa+studio>) та стверджує про належність зазначеного акаунта йому з 2009 року, що підтверджується скріншотом на якому відображується підсумок заробітку «earning summary» починаючи з березня 2009 року.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати не проводить оцінку відомості в Україні фірмового найменування «Africa studio» та його схожості із позначенням «Africa studio, зобр.» за заявкою № m 2020 07856.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом четвертим пункту 3 статті 6 Закону, не поширюється на заявлене позначення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Укрпатенту від 14.01.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «Africa studio, зобр.» за заявкою № m 2020 07856.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

¹ Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. // Електронний ресурс URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12> (дата звернення: 20.07.2017).

від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Ястремському Леоніду Вадимовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 14.01.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «Africa studio, зобр.» за заявкою № m 2020 07856 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

О.В. Саламов

Члени колегії

В.Г. Красовський

А.І. Гостева