

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
08.09.2022 № 178-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**

12 липня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.10.2021 № Вн-171-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Шатової І.О., Красовського В.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Герасименко К.І., розглянула заперечення апелянта – Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі – КП «ГІОЦ») проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785. Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджітал Солюшнс» (далі – ТОВ «Діджітал Солюшнс»).

Представники апелянта – Макарчук Л.Л., Алмаз В.В.

Представник Укрпатенту – Микитіна О.І.

Представники заявника – Черепов Л.В., Купайгородський Е.О.

Заперечення апелянта – КП «ГІОЦ» 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 від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № m 2019 29785 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх заявлених товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону, а саме: може ввести в оману щодо послуг та особи, яка надає ці послуги.

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 № 500/3507 було затверджено концепцію «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020» (далі – Концепція), в якій передбачено ключові напрямки розвитку м. Києва, зокрема: модернізація та розбудова технологічної інфраструктури міста, використання технологій для ефективного управління містом. Пунктом 2 зазначеного рішення ініціаторів розроблення міських цільових програм зобов'язано враховувати Концепцію під час розроблення міських цільових програм.

Як це передбачено в Концепції, візуальним позначенням (візією) Концепції є словосполучення «КИЇВ СМАРТ СІТІ». Тому, Концепція, а відповідно і її позначення (візія) у вигляді словосполучення «КИЇВ СМАРТ СІТІ», з 2017 року ототожнюється з виконанням міських цільових програм, що впроваджуються на виконання Концепції, та з виконавцями цих програм.

Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 затверджено Комплексну міську цільову програму «Електронна столиця» на 2019-2022 роки (далі – Програма).

КП «ГІОЦ» є співвиконавцем Програми та здійснює, зокрема, закупівлю та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1887 затверджено Порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – Порядок).

Пунктом 3.5 Порядку визначено, що оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва незалежно від форм власності є КП «ГІОЦ».

Відповідно до пункту 5.2 Порядку оператор зобов'язаний організувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу.

На виконання передбачених Порядком зобов'язань апелянт (КП «ГІОЦ») з 2018 року здійснює розповсюдження (продаж) зазначених електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу з використанням платіжних терміналів комплексного самообслуговування встановлених у публічних місцях, зокрема,

на станціях КП «Київський метрополітен», на які нанесено позначення «KYIV SMART CITY», що підтверджується відповідними фотокопіями.

Отже, на думку апелянта, позначення «KYIV SMART CITY» асоціюється у споживачів (пасажирів) з точками продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу та відповідно з КП «ГІОЦ» як надавачем цих послуг, а також з Програмою та Концепцією, у рамках яких запроваджено (розпочато) надання таких послуг.

При цьому апелянт стверджує, що ТОВ «Діджітал Солюшнс» у відповідності до зазначених вище рішень та розпорядження Київської міської ради не має жодного стосунку до Концепції, не є виконавцем Програми та учасником автоматизованої системи обліку оплати проїзду і відповідно не бере участі у реалізації передбачених Програмою заходів та не наділене правом/обов'язком здійснювати продаж (розповсюдження) електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу.

Зважаючи на наведені обставини, апелянт вважає, що реєстрація як торговельної марки та використання ТОВ «Діджітал Солюшнс» заявленого позначення повністю аналогічного із зображенням позначення «KYIV SMART CITY» для автоматів з продажу квитків введе в оману споживачів послуг з продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу (пасажирів), як щодо виду послуг, які надаватимуться через ці автомати, так й щодо виробника/надавача таких послуг.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи (у копіях):  
зображення терміналів з продажу квитків «Е-КВИТОК»;

рішення Київської міської ради від 21.11.2017 № 500/3507 про затвердження концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020»;

рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 про затвердження комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1887 про затвердження порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва;

розпорядження Київського міського голови від 07.07.2020 № 419.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № m 2019 29785 та відмовити заявнику в державній реєстрації торговельної марки відносно всього заявленого переліку товарів 09 класу МКТП.

06.12.2021 № Вх-48625/2021 одержано додаткові пояснення апелянта, в яких він стверджує, що 16.06.2020 ТОВ «Діджітал Солюшнс» подало заявку № m 2020 11623 на торговельну марку «SMART CITY», якій було відмовлено у державній реєстрації.

З огляду на вказане, апелянт вважає, що позначення «KYIV SMART CITY комб.», як і позначення «SMART CITY» асоціюється у споживачів (пасажирів)

з точками продажу електронних квитків/поповнення транспортного ресурсу, тобто з платіжними терміналами КП «ГІОЦ», а тому позначення «KYIV SMART CITY, зобр.» не може бути зареєстровано.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № т 2019 29785 умовам надання правової охорони, зазначив про те, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 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).

04.03.2021 під час проведення експертизи заявки № т 2019 29785 КП «ГІОЦ» було подано мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умові надання правової охорони, визначеній пунктом 2 статті 6 Закону: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

14.05.2021 заявником до Укрпатенту надіслана мотивована відповідь на подане заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, наведені у запереченні доводи не були визнані експертом обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи експертом підготовлено висновок від 14.09.2021 № 113226/ЗМ/21 про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого було прийнято рішення Укрпатенту про реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785.

Заявник – ТОВ «Діджитал Солюшнс» підтримує рішення Укрпатенту від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785 і вважає заперечення апелянта (КП «ГІОЦ») безпідставним і необґрунтованим. Свою позицію заявник обґрунтовує наступним.

За інформацією заявника, в квітні 2015 року фізична особа – Бойко Ярослава Юріївна створила твір – оригінальне кольорове зображення позначення «KYIV SMART CITY» і тим самим набула всі авторські права на нього.

07.12.2016 Бойко Я.Ю. передала повністю (відчужила) всі майнові права автора на твір на користь ГО «Смарт Сіті Хаб» за договором та відповідно до акту приймання-передачі твору від 07.12.2016.

ГО «Смарт Сіті Хаб» використовувала твір у своїй господарській діяльності, а саме в офісі під час публічних заходів (презентацій, хатаконів тощо).

06.11.2019 ГО «Смарт Сіті Хаб» подало заявку № т 2019 29785 на торговельну марку «KYIV SMART CITY, зобр.», після чого право на отримання свідоцтва було передано ТОВ «Діджітал Солюшнс».

З огляду на зазначене вище, заявник також зауважує, що апелянтом не надано жодних доказів щодо того, на яких правових підставах він розміщував на терміналах продажу квитків твір (торговельну марку «KYIV SMART CITY, зобр.»), виключні авторські права чи будь-які інші майнові права на який йому не належали.

Заявник наголошує на тому, що права на використання твору як об'єкта авторського права – «KYIV SMART CITY, зобр.» на терміналах апелянта чи іншим чином ні автор твору (Бойко Я.Ю.), ні ГО «Смарт Сіті Хаб», ні ТОВ «Діджітал Солюшнс» апелянту (КП «ГІОЦ») не надавали, жодних договорів (правочинів) чи будь-яких інших документів з цього приводу з апелянтом не укладалося. Тому заявник вважає, що апелянт без жодних правових підстав, незаконно розмістив на терміналах продажу квитків твір «KYIV SMART CITY, зобр.» і використовував його в своїй комерційній діяльності з метою отримання прибутку, чим порушив і продовжує порушувати майнові авторські права на твір та права на торговельну марку. Заявник також зазначає, що з наданих апелянтом додатків-роздруківок неможливо встановити дату, коли ці термінали з надання послуг почали працювати, використовуючи розміщений на них твір, тобто з якої конкретно дати розпочалося порушення майнових авторських прав.

На користь реєстрації заявленого позначення «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785 заявник надав такі документи (копії):

презентаційні матеріали щодо створення твору авторкою Бойко Я.Ю.;

договір від 07.12.2016 про передання (відчуження) майнових прав, укладений між Бойко Я.Ю. та ГО «Смарт Сіті Хаб»;

акт приймання-передачі твору від 07.12.2016 між Бойко Я.Ю. та ГО «Смарт Сіті Хаб»;

стаття від 15.08.2018 під назвою: «Що таке KYIV SMART CITY и чому не можна «зробити як в Лондоні» (в оригіналі назва статті наведена рос. мовою);

договір про використання ГО «Смарт Сіті Хаб» у період з 2016 по 2018 р.р. приміщення офісу за адресою: Національний комплекс «Експоцентр України» проспект Академіка Глушкова, 1.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту у задоволенні заперечення, рішення Укрпатенту від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785 залишити чинним.

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 (від 30.09.2021 № Вх-38999/2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 29785, відзиві на заперечення (від 09.11.2021 № Вх-44977/2021), додаткові пояснення до заперечення від апелянта (від 06.12.2021 № Вх-48625/2021) та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2019 29785 позначення складається зі словесного елемента «KYIV SMART CITY» та зображувальних елементів, виконаних у шаховому порядку. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП. Дата подання заявки 06.11.2019.



Зображення позначення за заявкою № т 2019 29785

Заявка № т 2019 29785 подана до набрання чинності Законом України від 21.07.2020 № 815-IX «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 заявленого позначення умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, та зазначає наступне.

Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Згідно з абзацом п'ятим 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.

Відповідно до пункту 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 може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. 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 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.

«Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний»<sup>1</sup>.

Пунктом 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, зі змінами, визначено, що позначення, яке може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Заявлене за заявкою № m 2019 29785 позначення «KYIV SMART CITY, зобр.» складається зі словесних та зображувальних елементів і подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП.

Заявку було подано 06.11.2019 ГО «Смарт Сіті Хаб», а на підставі договору про передання права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну марку) від 03.03.2021 № 01/2021 до заявки були внесені зміни щодо заявника – ТОВ «Діджітал Солюшнс».

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «KYIV SMART CITY, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару або особи,

---

<sup>1</sup> <http://ukrlit.org/slovnyk>

яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом і заявником докази.

За результатом дослідження матеріалів справи колегією Апеляційної палати встановлено, що заявлене позначення повністю відтворює об'єкт авторського права – твір, автором якого відповідно до документів, наданих заявником, є фізична особа – Бойко Ярослава Юріївна. 07.12.2016 вказана особа передала майнові авторські права на цей твір ГО «Смарт Сіті Хаб».

Відповідно до документів, наданих апелянтом, рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 № 500/3507 була затверджена концепція «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020», в якій передбачено ключові напрямки розвитку м. Києва, зокрема: впровадження системи єдиного електронного квитка із автоматизацією збирання коштів. Концепцією визначено зображення візії «КИЇВ СМАРТ СІТІ».

Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 була затверджена Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, якою передбачено створення та впровадження інновацій та електронних сервісів визначених у концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020».

КП «ГІОЦ» визначено співвиконавцем програми «Електронна столиця» і на нього покладено, зокрема, забезпечення виконання заходів з закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Києва, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка. Строк виконання цих заходів: 2019 – 2020 роки.

На підтвердження виконання зазначених заходів програми «Електронна столиця» апелянтом надано фотографії встановлених терміналів з продажу квитків та поповнення поїздок «Е-квитка». Зазначені термінали містять зображення заявленого позначення «KYIV SMART CITY, зобр.».

За результатом розгляду зображення позначення «KYIV SMART CITY, зобр.», заявленого за заявкою № т 2019 29785, та зображення візії «КИЇВ СМАРТ СІТІ», яка була визначена концепцією «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020», колегія Апеляційної палати встановила, що ці зображення є різними.

Документів стосовно розробки та розміщення КП «ГІОЦ» на терміналах з продажу квитків зображення позначення «KYIV SMART CITY, зобр.», заявленого за заявкою № т 2019 29785, апелянтом надано не було, а з наданих документів установити дату початку, обсяг та тривалість використання апелянтом заявленого позначення для маркування терміналів з продажу квитків неможливо.

Дослідивши матеріали справи, колегія Апеляційної палати вважає, що вони не містять доказів того, що на дату подання заявки № т 2019 29785 (06.11.2019) заявлене позначення «KYIV SMART CITY, зобр.» асоціювалося у споживачів з діяльністю апелянта (КП «ГІОЦ») як виробника товарів 09 класу МКТП.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що використання заявником позначення «KYIV SMART CITY, зобр.»



для маркування заявлених товарів 09 класу МКТП не породжуватиме у свідомості споживачів помилкового сприйняття щодо особи, яка такі товари виробляє.

На підставі викладеного вище колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони, які встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюються на позначення «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785.

Подані апелянтом і заявником в якості доказів документи на підтвердження своїх доводів, якими вони обґрунтовували свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії установлені сили. Колегія оцінювала належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (пункт 5, глава 5, розділ I Регламенту) з урахуванням вимог, установлених пунктами 8 і 10 глави 5 розділу I Регламенту.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні заперечення.

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 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 Комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 14.09.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «KYIV SMART CITY, зобр.» за заявкою № т 2019 29785 залишити чинним.

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

Головуюча колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

І.О. Шатова

В.Г. Красовський