

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
19.05.2022 № 82-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**

18 січня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.06.2021 № Вн-117-Р/2021 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Шатової І.О., Салфетник Т.П. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Фейсбук, Інк. (Facebook, Inc.) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 05.03.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «LABOUR BOOK, зобр.» за заявкою № т 2019 01089 (заявник – Лахно Юрій Павлович).

Представник апелянта – Кравченко М. В.

Представник Укрпатенту – Свиридчук О.В.

Представник заявника – Низова І.О.

Заперечення апелянта – Фейсбук, Інк. (Facebook, Inc.) 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 «LABOUR BOOK, зобр.» за заявкою № m 2019 01089 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення відносно послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме «послуги соціальних мереж у режимі он-лайн», не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1075807, № 1075094, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених і таких самих послуг та фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Укрпатенту заявки щодо споріднених і таких самих послуг; може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Апелянт зазначає, що Facebook – це назва однієї з провідних соціальних мереж, яка почала працювати в 2004 році. Сайт Facebook.com займає у світі третє місце за відвідуваністю. За даними апелянта у липні 2016 року кількість користувачів сайту становила 1,7 млрд., а у вересні 2019 року – 2,45 млрд. У 2017 році Facebook став найпопулярнішою соціальною мережею в Україні, яка посіла третє місце в десятці найпопулярніших сайтів з охопленням аудиторії 65,38%.

Апелянт звертає увагу, що він є власником торговельних марок «FACEBOOK» та «facebook, зобр.» за міжнародними реєстраціями № 1075807, № 1075094 від 16.07.2010, яким надано правову охорону в Україні відносно товарів 09 та послуг 35, 36, 38, 41, 45 класів МКТП, і вважає, що заявлене позначення «LABOUR BOOK, зобр.» схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за вказаними міжнародними реєстраціями. Апелянт стверджує, що вони схожі за фонетичним критерієм, оскільки мають у своєму складі ідентичне слово «BOOK» та дифтонг [ей], що при вимові робить їх схожими; мають схоже смислове значення, з огляду на те, що вони є фантазійно-утвореними словами, які мають ідентичну концепцію утворення шляхом додавання до відомого слова «BOOK» (книга) слів «LABOUR» (праця) та «FACE» (обличчя). За графічним критерієм порівнюване позначення і торговельні марки схожі за алфавітом і шрифтом. Апелянт зазначає, що графічне стилізоване зображення у вигляді книжки або ноутбука заявленого позначення не додає йому додаткової розрізняльної здатності, а навпаки, викликає у споживача асоціації, що позначення використовується для соціальних мереж, за допомогою яких можна отримати, наприклад, послуги з працевлаштування.

Апелянт також зазначає, що послуги 35, 41 і 42 класів МКТП заявленого позначення і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 1075807

та № 1075094 є спорідненими, а послуги 45 класу МКТП, особливо «послуги соціальних мереж у режимі он-лайн», враховуючи рід послуг, їх призначення, коло споживачів та умови реалізації, є такими самими.

На думку апелянта, заявлене позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 45 класу МКТП «послуги соціальних мереж у режимі он-лайн», з наступних причин.

Компанія Facebook Inc. присутня на ринку України тривалий час, що дає підставу стверджувати про високий рівень впізнаваності цієї компанії та її послуг українськими споживачами.

Високий рівень схожості заявленого позначення та вказаних вище торговельних марок, як це вважає апелянт, створює небезпеку їх сплутування та ймовірність введення споживачів в оману, оскільки призведе до хибного висновку і впевненості споживачів, що вони користуються послугами соціальних мереж у режимі он-лайн саме компанії Facebook Inc.

Апелянт стверджує, що відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону заявлене позначення «LABOUR BOOK, зобр.» не може бути зареєстровано як торговельна марка, оскільки воно є схожим з фірмовим найменуванням «Facebook», що є відомим в Україні і належить апелянту, який одержав право на нього і яке почало використовуватися до дати подання заявки № т 2019 01089 щодо таких самих і споріднених послуг 45 класу МКТП.

Апелянт надав інформацію про те, що компанія Facebook Inc. захищає свої права інтелектуальної власності в інших країнах світу, зокрема, країнах-членах Європейського Союзу. Так, компанією були подані заперечення до Офісу інтелектуальної власності ЄС проти реєстрації торговельних марок, які містять словесну частину «BOOK», за результатами розгляду яких Офісом було відмовлено в реєстрації таким маркам відносно послуг соціальних мереж та пов'язаних з ними товарів і послуг в інших класах.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

- копії міжнародних реєстрацій №№ 1075807, 1075094;
- роздруківки сторінок з сайту <https://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook>;
- копія дослідження «Актуальні дані української інтернет-аудиторії», проведеного комунікаційним агентством «PlusOne», 2019 р.;
- перелік рішень Офісу інтелектуальної власності ЄС і витяги з рішень.

Апелянт також вважає, що надані заявником за заявкою № т 2019 01089 документи, на думку апелянта, не підтверджують фактів створення заявленого позначення «LABOUR BOOK, зобр.» та його використання на території України, оскільки базуються на недостовірних доказах.

З огляду на зазначене вище, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 12.03.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «LABOUR BOOK, зобр.» за заявкою № m 2019 01089 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно послуг 45 класу МКТП «послуги соціальних мереж у режимі он-лайн».

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 проти заявки № m 2019 01089 компанією Facebook, Inc. було подано мотивоване заперечення від 31.10.2019 та додаткові пояснення до заперечення від 11.12.2019 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, 3 статті 6 Закону: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1075807, № 1075094, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених і таких самих послуг, та фірмовим найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Укрпатенту заявки щодо споріднених і таких самих послуг; може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

11.12.2019 заявник надіслав до Укрпатенту мотивовану відповідь, в якій він спростував заперечення.

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 2019 01089 позначення «LABOUR BOOK, зобр.» умовам надання правової охорони.

Заявник – Лахно Юрій Павлович не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає, що з 2014 року він є власником компанії CREWELL ALLIANCE LTD, яка зареєстрована у Великій Британії, та власником сайту crewell.net з 2012 року. Заявник зауважує, що він є резидентом України і відомий споживачам як особа,

яка надає послуги в мережі Інтернет з допомоги в оформленні документів з працевлаштування. Заявлене позначення «LABOUR BOOK, зобр.» використовується заявником на сайті crewell.net для надання послуг з працевлаштування. Цей сайт не має відношення до соціальних мереж, зокрема таких, як Facebook. Користувачами сайту crewell.net є моряки та компанії судновласників, які зацікавлені у працевлаштуванні моряків. Тому, заявник переконаний, що споживачі жодним чином не можуть бути введені в оману щодо надавача послуг.

Заявник вважає, що заявлене позначення не є схожим із торговельними марками компанії Facebook – «FACEBOOK» та «facebook, зобр.» за міжнародними реєстраціями № 1075807, № 1075094, оскільки за всіма ознаками схожості воно відрізняється від протиставлених торговельних марок:

за фонетичною ознакою, оскільки словесні елементи торговельних марок мають різну вимову;

за семантичною ознакою, оскільки словесний елемент заявленого позначення «LABOUR BOOK» перекладається з англійської мови як «робоча/трудова книжка», а словесний елемент торговельних марок «FACEBOOK» - як «книга облич», і ці поняття є суттєво різними за смисловим наповненням;

за графічним критерієм виконання та розміщення словесних елементів, а також за оригінальним зображувальним елементом.

Заявник відмічає, що слово «BOOK» є загальноживаним словом, а також частиною багатьох торговельних марок, зареєстрованих як в Україні, так і в ЄС, США та інших країнах світу, зокрема й відносно послуг 45 класу МКТП.

На підтвердження своїх доводів заявником в якості доказів надано такі документи:

- копія Акту № 01/5 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) щодо розробки логотипу «LABOUR BOOK», копія квитанції від 16.01.2014 про оплату цих робіт;

- скріншоти сторінок сайту crewell.net, що містять позначення «LABOUR BOOK, зобр.»;

- скріншоти сторінок сайту [www.whois.com/whois/crewell.net](http://www.whois.com/whois/crewell.net) з інформацією щодо створення сайту crewell.net;

- скріншоти сторінок сайту [web.archive.org/web/20130815000000/crewell.net](http://web.archive.org/web/20130815000000/crewell.net) щодо початку розвитку сайту заявника;

- скріншоти головної сторінки сайту заявника crewell.net з інформацією щодо діяльності компанії CREWELL ALLIANCE LTD;

- скріншоти сторінок сайту [find-and-update.company-informations.service.gov.uk/company/SC654954](http://find-and-update.company-informations.service.gov.uk/company/SC654954) щодо компанії CREWELL ALLIANCE LTD, її власника;

- скріншоти документів компанії CREWELL ALLIANCE LTD.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту у задоволенні заперечення і зареєструвати позначення за заявкою № м 2019 01089 відносно всіх заявлених послуг 35, 41, 42, 45 класів 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-20553/2021 від 24.05.2021), додаткових матеріалах (№ Вх-37899/2021 від 22.09.2021), копіях матеріалів заявки № м 2019 01089, письмових поясненнях представника заявника (№ Вх-26087/2021 від 29.06.2021, № Вх-46809/2021 від 23.11.2021) та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № м 2019 01089 позначення є комбінованим, словесні елементи «LABOUR» і «BOOK» якого виконані стандартним шрифтом великими літерами латиницею та розташовані у два рядки. Зліва від словесних елементів розміщено стилізоване зображення книги та ноутбука. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП.



Зображення заявленого позначення за заявкою № м 2019 01089

Протиставлена словесна торговельна марка «FACEBOOK» за міжнародною реєстрацією № 1075807 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці та зареєстрована відносно товарів 09 класу та послуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 класів МКТП.

## FACEBOOK

Зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1075807

Протиставлена торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1075094 – комбінована, словесний елемент якої виконаний стандартним шрифтом маленькими потовщеними білими літерами латиниці та розташований у прямокутнику синього кольору. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 класу та послуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 класів МКТП.



Зображення торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1075094

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).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону<sup>1</sup> не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону 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», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки

товарів і послуг. Положення пункту 4.3.2.4 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) визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

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 пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення «LABOUR BOOK, зобр.» складається з двох слів англійської мови «labour» і «book» та перекладається як «трудова книжка»<sup>2</sup>. Протиставлені торговельні марки «FACEBOOK» та «facebook, зобр.» – мають один словесний елемент – «facebook», що є складеним словом, утвореними з двох частин «face» і «book» та перекладається з англійської мови як «книга обличч»<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://translate.google.com/>

<sup>3</sup> <https://chto-eto-takoe.ru/facebook>



Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Колегія Апеляційної палати провела фонетичний аналіз досліджуваних позначень та зазначає, що їх словесні елементи відтворюються рядом звуків і звукосполучень, що розташовані у такій послідовності: ['leɪ-bə bok] і ['feɪs-bok]. З огляду на розташування тотожного за звучанням звукосполучення [bok] в кінці слів, а також різну кількість складів і відсутність близьких і співпадаючих звуків, зокрема складу приголосних, у звучанні слів ['leɪ-bə] і ['feɪs], колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими до ступеню сплутування за фонетичною ознакою.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення і протиставлені торговельні марки мають різне зорове сприйняття. Складові елементи (словесні) заявленого позначення і протиставлених торговельних марок відрізняються видом шрифту, графічним відтворенням літер (заголовні, прописні) напівжирним написанням, кольоровим забарвленням та написанням у два рядки.

Зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді графічних контурів ноутбука та відкритої книги і зображувальний елемент торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1075094 у вигляді прямокутника блакитного кольору є елементами, що, на думку колегії, мають однаковий домінуючий фактор поряд зі словесним елементом порівнюваних позначень, який визначає високу власну розрізняльну здатність кожного з порівнюваних позначень. Така композиція словесних і зображувальних елементів у заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, їхні відмітні ознаки дають підстави зробити висновок про відсутність їхньої схожості за візуальною ознакою.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за семантичною ознакою не схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки, з огляду на наведені вище тлумачення словесних елементів, відсутня подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1075807, № 1075094.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № m 2019 01089 позначення «LABOUR BOOK, зобр.» не схоже з протиставленими торговельними марками «FACEBOOK» та «facebook» за міжнародними реєстраціями

№ 1075807, № 1075094, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених послуг.

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

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «LABOUR BOOK, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

З 2014 року заявник є власником компанії CREWELL ALLIANCE LTD, яка зареєстрована у Великій Британії, та власником сайту crewell.net з 2012 року. Заявлене позначення «LABOUR BOOK, зобр.» використовується заявником на сайті

crewell.net для надання послуг з працевлаштування, користувачами якого є моряки та компанії судновласників, зацікавлені у працевлаштуванні моряків.

Апелянт – компанія Facebook, Inc. є власником торговельних марок «FACEBOOK» та «facebook, зобр.» за міжнародними реєстраціями № 1075807, № 1075094 від 16.07.2010, яким надано правову охорону в Україні відносно товарів 09 та послуг 35, 36, 38, 41, 45 класів МКТП. Апелянту належить соціальна мережа «Facebook», яка почала працювати в 2004 році. Сайт Facebook.com займає у світі третє місце за відвідуваністю. У 2017 році соціальна мережа Facebook посіла в Україні третє місце в десятці найпопулярніших сайтів з охопленням аудиторії в 65,38%. На початок 2019 року соціальною мережею Facebook користувалося 13 млн. українців.

За інформацією з мережі Інтернет, соціальна мережа це соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тисними родинними зв'язками. Послуга соціальних мереж – інтерактивний багатокористувацький веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками мережі. Сайт являє собою автоматизоване соціальне середовище, що дозволяє спілкуватися групі користувачів, об'єднаних спільним інтересом. До них належать і тематичні форуми, особливо галузеві.<sup>4</sup>

Ураховуючи характер діяльності заявника та апелянта, висновок колегії Апеляційної палати про те, що заявлене заявкою № т 2019 01089 позначення «LABOUR BOOK, зобр.» не схоже з протиставленими торговельними марками

«FACEBOOK» та  за міжнародними реєстраціями № 1075807 та № 1075094, відповідно, настільки, що їх можна сплутати, а також те, що заявлене позначення не містить у своєму складі вказівку на особу надавача послуг, його фірмове найменування, колегія вважає твердження апелянта щодо можливості введення в оману споживачів щодо надавача послуг в процесі використання заявленого позначення як торговельної марки не доведеними.

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.

---

<sup>4</sup> <https://uk.wikipedia.org/wiki/>

Відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 Цивільного кодексу України (ЦКУ), згідно з якою 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 (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

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 відкрити 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.

Ураховуючи наведені апелянтом відомості та надані на їх підтвердження документи, колегія Апеляційної палати вважає, що фірмове (комерційне) найменування «Facebook» компанії Facebook, Inc. відоме в Україні щодо надання послуг соціальних мереж.

Фірмове (комерційне) найменування апелянта – «Facebook» виконано стандартним шрифтом літерами латиниці і є тотожним зображенню торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1075807 та входить до складу торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1075094.

За висновком колегії Апеляційної палати, зробленим на підставі порівняльного аналізу досліджуваних позначень, заявлене за заявкою № m 2019 01089 позначення «LABOUR BOOK, зобр.» не схоже до ступеню сплутування з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 1075807 і № 1075094. Таким чином, у колегії Апеляційної палати відсутні підстави вважати позначення «LABOUR BOOK, зобр.» схожими настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням апелянта – «Facebook».

Щодо посилання апелянта на рішення Офісу інтелектуальної власності Європейського Союзу щодо розгляду заперечень компанії Facebook, Inc. та відмову у наданні правової охорони торговельним маркам, які містять у своєму складі другу частину «BOOK», відносно послуг соціальних мереж та пов'язаних з ними товарів і послуг в інших класах, колегія Апеляційної палати зазначає про те, що надані апелянтом рішення не стосуються предмета даного заперечення, оскільки предметами розгляду Офісу інтелектуальної власності ЄС були інші торговельні марки.

Відповідно до пунктів 2 і 5 глави 5 розділу I Регламенту, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, в тому числі висновки експертів, не мають для колегії наперед установлені сили.

Стосовно твердження апелянта про те, що надані заявником документи не підтверджують фактів створення заявленого позначення «LABOUR BOOK, зобр.» та його використання на території України, оскільки будуються на недостовірних доказах, колегія Апеляційної палати зазначає, що документів і відомостей, які б спростовували твердження заявника, апелянтом не надано.

Водночас, колегія Апеляційної палати зазначає, що надані заявником відомості і документи щодо створення і використання заявленого позначення не брались

колегією до уваги, оскільки такі відомості і докази не мають значення для правильного розгляду заперечення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки № m 2019 01089.

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 Фейсбук, Інк. (Facebook, Inc.) у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 05.03.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «LABOUR BOOK, зобр.» за заявкою № m 2019 01089 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.

Головуюча колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

І.О.Шатова

Т.П.Салфетник