

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
16.05.2022 № 70-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

10 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-14-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Терехової Т.В., Фінагіної В.Б. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А. розглянула заперечення апелянта – компанії РФЕ/РЛ, Інк. (US) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 04.11.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» за заявкою № т 2019 08093.

Представник апелянта – Олійник К.С., Слабко Т.О.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – компанії РФЕ/РЛ, Інк. подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 04.11.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» за заявкою № т 2019 08093, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для наведених у переліку товарів 09 та послуг 38, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): - є описовим для послуг 41 класу МКТП, споріднених до них

послуг 38 класу МКТП (забезпечення реалізації послуг 41 класу МКТП) та товарів 09 класу МКТП (засоби реалізації послуг 41 класу МКТП) і вказує на місце надання послуг та/або їх властивості/призначення; - є оманливим для наведених товарів та послуг, що не відповідають вищезгаданому.

Апелянт дослідив заявлене позначення відповідно до вимог законодавства з інтелектуальної власності щодо зазначених у рішенні Укрпатенту підстав для відмови та зазначає наступне.

Заявлене позначення не підпадає під жодну із категорій описових позначень, зокрема, не вказує на місце надання послуг та знаходження апелянта, не вказує на призначення товарів та послуг для яких позначення заявляється на реєстрацію, а також не вказує на його властивості.

Апелянт – компанія РФЕ/РЛ, Інк. (ориг. RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty, укр. Радіо Свобода) – міжнародний приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації, заснований у 1950 році, що має 70-річну історію теле- та радіо- транслявання більш ніж у 22 країнах світу. Апелянт не має постійного місця знаходження на території Донбасу, тому надання послуг з цієї території фактично не здійснюється.

Заявлене позначення «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» – проєкт української служби компанії апелянта, який стартував у липні 2014 року після початку збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях України з метою об'єктивного висвітлення подій у цьому регіоні для глядачів в Україні й за кордоном. Спочатку проєкт розвивався в форматі однойменної телевізійної програми, далі у грудні 2014 року редакція компанії апелянта в рамках проєкту відкрила рубрику на сайті «Листи з окупованого Донбасу», з січня 2016 року розпочало мовлення «Радіо Донбас. Реалії».

Діяльність компанії апелянта фінансується Конгресом США через гранти, які надаються через Американське агентство глобальних медіа.

За результатами дослідження семантичного значення складових заявленого позначення, споживач не може без додаткового аналізу та асоціацій при перегляді матеріалів різного спрямування в рамках проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» визначити зміст такого позначення, тому його і не можна віднести до категорії описових.

За період із 2014 року, коли відбувся запуск проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» в Україні, і вже станом на сьогоднішній день заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта.

Наразі, використання заявленого позначення «ДОНБАС.РЕАЛІЇ» для мультимедійного проєкту заявника складається з: офіційного вебсайту (<http://www.radiosvoboda.org/p/4986.html>); друкованих аналітичних матеріалів; телепрограм (Еспресо, 112. Україна, Настоящее время, ICTV); радіомовлення (Пульс, Голос Донбасу, Громадське радіо, Вільне радіо); соціальних мереж (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Telegram, Instagram, ВКонтакте); виїзних ефірів з використанням технології Live-U; документальних проєктів («Донецьк», «МН17», «Прорив в Донецьк» тощо); подкастів.

Діяльність компанії апелянта відмічена Верховною Радою України, яка висловлює свою підтримку на користь реалізації соціальної місії проєкту апелянта під заявленим позначенням, що засвідчено у листі заступника Верховної Ради України пані О.К. Кондратюк.

Також, діяльність компанії апелянта відмічена громадськими організаціями, зокрема, благодійним фондом «Восток SOS», який засвідчує свою позицію щодо унікальності проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ».

Крім того, роботи проєкту та його авторів мають велике соціальне значення та неодноразово відзначались різними нагородами, зокрема, міжнародною премією «Вільна преса Східної Європи 2020», яку отримав автор проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» Асєєв С. за репортажі про становище полонених і життя у зоні бойових дій.

Апелянт поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 20 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу 25 мовами. Загальна аудиторія апелянта становить більш ніж 35 млн. осіб по всьому світу.

Враховуючи тривале використання, соціальне значення та репутацію проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ», використання саме для заявлених товарів і послуг, які відображають дійсну сферу застосування заявленого позначення, позначення «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» не є описовим та не є оманливим для заявлених товарів 09 та послуг 38, 41 класів МКТП.

На користь використання заявленого позначення апелянтом було надано у копіях:

- довідку № Д/906 від 31.08.2020 з інформацією про проєкт компанії апелянта «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

- роздруківки рішень Апеляційної палати від 03.06.2020, 21.01.2020, 13.04.2020, 19.04.2017;

- роздруківки із вебсайту <http://www.radiosvoboda.org/p/4986.html>;

- ефірні довідки про вихід програми «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»: від 02.09.2020 з 2018 року (ICTV); № 05-08/1 від 05.08.2020 з 2016 року (Українське радіо Пульс);

- роздруківки щодо трансляції проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» на YouTube каналі;

- роздруківки з соціальних мереж: «Telegram», «Instagram», «Facebook», із інформацією щодо проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

- роздруківки із офіційного акаунту YouTube (відео, радіо) із інформацією щодо проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

- роздруківки із матеріалами щодо мультимедійних репортажів у форматі мікросайтів та подкастів із інформацією щодо проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

- роздруківки резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 28.03.2014, Стратегії національної безпеки України, прийнятої рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14.09.2020;

лист від благодійного фонду «Восток SOS»;

лист заступника Верховної Ради України пані О.К. Кондратюк від 30.12.2020 та його оригінал щодо проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

оригінал інформаційної довідки від Центру Громадських свобод О. Матвійчука щодо проєкту «ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

рішення РФЕ/РЛ, Інк. (RFE/RL. Inc.) від 11.05.1999 про заснування представництва компанії апелянта в Україні;

афідевіт компанії РФЕ/РЛ, Інк. (RFE/RL. Inc.) від 29.05.2021 з нотаріально засвідченим перекладом;

виписка Головного управління регіональної статистики Державної служби статистики України від 23.05.2018 щодо представництва компанії РФЕ/РЛ, Інк. (RFE/RL. Inc.) в Україні;

роздруківки з бібліографічними виписками з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо торговельних марок, які належать апелянту;

роздруківки з електронними доказами щодо використання заявленого позначення в соціальних мережах «Twitter», «Instagram», «Facebook»;

роздруківки з електронними доказами із інформацією щодо мобільних застосунків компанії апелянта на платформах Play Market та App Store;

роздруківки з електронними доказами з вебсайту radiosvoboda.org із розкладом програм та трансляції на хвилях радіопартнерів; із параметрами супутникового сигналу щодо програми «Радіо ДОНБАС. РЕАЛІЇ»;

інформаційна довідка Філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України «Регіональна дирекція UA: Донбас»;

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 04.11.2020 та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2019 08093 відносно заявленого переліку товарів 09 та послуг 38, 41 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2019 08093 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пунктів 1, 2 статті 5 Закону, пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3-4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 30.09.2020 № 20/ЗМВх№-153451, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 17.04.2020 № 40795/ЗМ/20 про можливу відмову в реєстрації знака, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення для наведених у переліку товарів 9 класу та послуг 38, 41 класів:

- є описовим для послуг 41 класу, споріднених до них послуг 38 класу (забезпечення реалізації послуг 41 класу) та товарів 9 класу (засоби реалізації послуг 41 класу) і вказує на місце надання послуг та/або їх властивості/призначення;

- ДОНБАС. РЕАЛІЇ – добірка відомостей на тематику життя/події в певному регіоні України;

Донбас – історико-географічний край; один із найрозвинутіших в Україні промислово-енергетичних комплексів зі значними природними ресурсами, потужним виробничим потенціалом.

Донбас розташований на Сході України й адміністративно охоплює Донецьку та Луганську області; площа – 53,2 тис. км² (8,8 % площі країни).

- є оманливим для наведених товарів та послуг, що не відповідають вищезгаданому.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розд. II, ст. 6 п.2. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC>

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 апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-454/2021 від 06.01.2021), додаткових письмових пояснень, поданих до заперечення (№ Вх-15516/2021 від 19.04.2021, №21/ЗМ/Вх№-144369 від 28.08.2021; № Вх-34635/2021 від 30.08.2021, № Вх-34797/2021 від 31.08.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 08093, письмових пояснень представника Укрпатенту від 06.04.2021 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення « **ДОНБАС.РЕАЛІЇ** » виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП: комп'ютерне програмне забезпечення у вигляді додатків для мобільних телефонів, портативних медіаплеєрів і портативних комп'ютерів, а саме програмне забезпечення для надавання доступу до аудіо-, аудіовізуального і візуального контенту відносно новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг;

послуг 38 класу МКТП: телевізійне транслявання, в тому числі в режимі он-лайн; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн між користувачами комп'ютерів для передавання повідомлень відносно новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг під час теле- та радіотранслявання.

послуг 41 класу МКТП: створювання телевізійних програм і контенту (інформаційних матеріалів для теле- і радіопрограм, крім рекламних) відносно новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг; публікування електронних інформаційних матеріалів, крім рекламних, у режимі он-лайн, а саме публікування в мережі Інтернет текстів щодо новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ДОНБАС.РЕАЛІЇ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону передбачено, що 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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

¹Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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.

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 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.

Отже, для визнання позначення оманливим, його смислове значення повинно бути знайоме споживачу як очевидна вказівка на характеристики певного товару чи послуги. За таких умов, використання цього позначення для іншого товару чи послуги очевидно буде неправильним, неправдивим і тому оманливим.

Для встановлення того чи є заявлене позначення описовим та чи є воно оманливим при використанні щодо заявленого переліку товарів і послуг, колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел, мережі Інтернет, а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала таке.

Заявлене позначення «ДОНБАС.РЕАЛІЇ» є словосполученням, утвореним з двох слів української мови: «Донбас» та «реалії».

Донбас - історично сформований регіон; один із найрозвинутіших в Україні промислово-енергетичних комплексів зі значними природними ресурсами, потужним виробничим потенціалом. Сучас. Д. розташ. на Сх. України й адміністративно охоплює Донец. та Луган. обл.; пл. – 53,2 тис. км² (8,8 % пл. країни). Д. – найчисельніший (майже 8 млн осіб) і один з найщільніше заселених регіонів країни (139 осіб/км²), значна частина міського населення (бл. 90 %). На його тер. склалися системи міських поселень, у яких взаємодіють різні функціонал. типи міст (найбільші – Донецьк, Маріуполь, Луганськ, Макіївка, Горлівка, Краматорськ) та смт².

Донбас - Донецький кам'яно-вугільний басейн - найбільша група родовищ кам'яного вугілля у Європі. Охоплює тер. Донец., Луган., Дніпроп., частини Харків. і Полтав. областей України та Ростов. обл. РФ³.

Відповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі

² М.Г. Чумаченко. Донбас // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20769

³ А.Я. Радзивілл. Донецький кам'яновугільний басейн // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20846

окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року⁴.

«Реалія це предмет, явище, поняття (в тому числі міфологічне), що належить історії, культурі, побутового укладу того або іншого народу, держави, згадка якого в тексті художнього твору дозволяє підкреслити специфіку і самобутність життя і свідомості цього народу. У число реалій входять також слова і словосполучення, що позначають подібні предмети, поняття, явища, а також прислів'я, приказки, прислів'я, афоризми, лінгвістично підсилюють національну, суспільно-історичну, культурну специфіку, відображену в літературі. Реалії служать «речовими доказами», прикметами місця і часу дії в художньому творі і акцентують значущість цих прикмет. У літературі тісно пов'язані з предметним світом, пейзажем, стилістичними аспектами оповідання (перш за все з лексикою) і більш опосередковано – з сюжетом»⁵;

«реалія, -ї, ж., наук. Річ, що існує матеріально; будь-який предмет матеріальної цінності»⁶.

Синонімами до слова «реалія» є такі слова української мови як «факт», «дійсність», «реальність», «реальний випадок», «відомості»⁷.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими, при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Описовість торговельної марки встановлюється при першому зоровому або фонетичному її сприйнятті і не потребує використання додаткових доказів та відомостей щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару/надання послуги.

Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

При цьому для встановлення описовості позначення за основу повинно братись звичайне, поширене розуміння споживачами слів, які складають це позначення.

Проаналізувавши семантику заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що зміст словосполучення «Донбас.Реалії» є зрозумілим українському споживачу без додаткових суджень, асоціацій та логічних побудов та сприймається виключно як вказівка на фактичні дані про реальні події та явища, які відбуваються (спостерігаються) на території регіону Донбас.

⁴ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text>

⁵ <https://jak.koshachek.com/articles/shho-take-realija-znachennja-slova-realija-realija.html>

⁶ Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007)

⁷ Словник синонімів (<https://synonimy.info/%D1%84/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82>)

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що по відношенню до зазначених в заявці послуг 41 класу, споріднених до них послуг 38 класу (забезпечення реалізації послуг 41 класу) та товарів 09 класу (засоби реалізації послуг 41 класу) заявлене позначення є описовим, оскільки прямо вказує на місце походження товарів та послуг з території Донбасу та/або їх призначення, а саме висвітлення подій, що відбуваються у вказаному регіоні.

Відносно тих товарів і послуг, які не пов'язані із зазначеною територією чи інформаційною діяльністю, така вказівка на географічне походження та/або призначення чи характеристику товару/послуги буде неправдоподібною та в процесі використання як торговельної марки для таких товарів та послуг не виключатиме небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, враховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті *bquinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та в апеляційному засіданні представник апелянта зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання та на підтвердження цього надав відповідні документи.

Керуючись підпунктом (1) пункту С статті *bquinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки, надані апелянтом докази та встановила наступне.

Апелянт – РФЕ/РЛ Інк (ориг. RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty, укр. Радіо Свобода) – міжнародний приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації, заснований у 1950 році, що має 70-річну історію теле- та радіо- транслявання у більш ніж 22 держав світу і представлений в Україні з 1999 року.

Так, 11.05.1999 апелянтом було прийнято рішення заснувати представництво в Україні. І вже 02.09.1999 представництво апелянта було засновано в Києві. Наразі представництво апелянта в Києві продовжує активно функціонувати, адреса представництва – 03150, м. Київ, Голосіївський район, вул. Антоновича, буд. 46-46А, офіс 620, директором представництва є пані Точаненко О.Г.

Апелянт в своїй діяльності керується законодавством США та фінансується Конгресом США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM).

«Донбас.Реалії» – мультимедійний проєкт представництва апелянта, що стартував у липні 2014 року (після початку збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях України) з метою об'єктивного і неупередженого висвітлення подій у цьому регіоні для глядачів в Україні й за кордоном.

Спочатку проєкт розвивався у форматі однойменної телевізійної програми «Донбас.Реалії», що виходить на основних загальнонаціональних каналах та регіональному каналі «Донбас». У грудні 2014 року в рамках проєкту на сайті «Радіо Свобода» була відкрита рубрика «Листи з окупованого Донбасу», а з січня 2016 року почало мовлення «Радіо Донбас.Реалії».

Проєкт «Донбас.Реалії» заснований на сюжетах, відзнятих учасниками проєкту в цьому регіоні, про життя окупованого Донбасу, про найгостріші проблеми в регіоні та містить матеріали з місця подій.

Починаючи із липня 2014 року і донині проєкт «Донбас.Реалії» висвітлює події, які відбуваються на Донбасі, для аудиторії не лише Донецької і Луганської, а й інших областей України, а також всього світу.

Така діяльність відмічена Верховною Радою України, яка висловила свою підтримку на користь реалізації соціальної місії проєкту «Донбас.Реалії», громадським суспільством, зокрема, громадськими організаціями, які ведуть діяльність у сфері захисту інтересів громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Також діяльність заявника і його проєкт «Донбас.Реалії» були відмічені благодійним фондом «Восток SOS».

Роботи проєкту та його авторів неодноразово відзначались різними нагородами. Наприклад, автор «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв, який співпрацював з рубрикою «Радіо Свобода» «Листи з окупованого Донбасу» і проєктом «Радіо Донбас.Реалії», потрапив у полон російських гібридних сил у Донецьку у травні 2017 року. Після звільнення у серпні 2020 року Станіслав отримав міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020» за репортажі про становище полонених і життя у зоні бойових дій.

Проєкт «Донбас.Реалії» поширюється апелянтом шляхом представлення його на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 20 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу (на 25 мовах). Загальна аудиторія проєкту становить більше 35 млн осіб по всьому світу.

Наразі комплексне використання заявленого позначення «ДОНБАС.РЕАЛІЇ» для мультимедійного проєкту заявника складається з:

Вебсайтів: створено вебсайт <https://www.radiosvoboda.org/donbassrealii>, доступ до якого можливий через мережу Інтернет для користувачів із будь-якої точки світу;

друкованих аналітичних матеріалів: на вебсайті проєкту компанії апелянта «Донбас.Реалії» за посиланням <https://www.radiosvoboda.org/donbassrealii> є окремий напрямок, який складається із аналітичних матеріалів;

телепрограм: телепрограма «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» вперше вийшла в ефір в липні 2014 року на регіональному телеканалі «Донбас»; на національних телеканалах «Еспreso» і 112. Україна; на міжнародному телеканалі «Настоящее время» з травня 2017 року; на українському загальнонаціональному каналі ICTV з жовтня 2018 року;

радіопрограм: радіопрограма «Радіо Донбас Реалії» вийшла в ефір у січні 2016 року; радіомовлення здійснюється через станції-партнери: «Пульс», «Голос Донбасу», «Громадське радіо», «Вільне радіо», окрема трансляція радіопрограми на YouTube;

соціальних мереж: Facebook (<http://www.facebook.com/donbassrealii>); Twitter (<http://twitter.com/donbassrealii>); V Kontakte (<http://vk.com/donbassrealii>); Odnoklassniki (<http://ok.ru/group/53033364750426>); Telegram (<http://t.me/donbassrealii>); Instagram (<http://www.instagram.com/donbassrealii/>); YouTube (телевізійна програма та радіопрограма за посиланням <http://www.youtube.com/playlist?list>), доступ до якого можливий через мережу Інтернет для користувачів із будь-якої точки світу;

виїзних ефірів: з жовтня 2016 року проводяться прямі ефіри з міст сходу, участь у яких відкрита для всіх жителів. Стрім дискусій відбувається на YouTube і Facebook з використанням технології Live-U. Наразі виготовлено 15 стрімів - з Авдіївки, Красногорівки, Сєвєродонецька, Бахмута, Мар'їнки, Щастя, Слов'янська, Гірни́ка, Мілового, Святогірська, Сватового, Старобільська, Краматорська, Маріуполя і Торецька;

документальних проєктів: «Донецьк», «МН17», «Прорив в Донецьк». Апелянт також випускає мультимедійні репортажі у формі мікросайтів: «Мінна долина» – про роботу демінерів міжнародної організації Danish Demining Group на Донбасі. Робота є переможцем конкурсу професійної журналістики «Честь професії» у 2019 році; «Підводна армія» – про підготовку військових водолазів; «Ті, що «качають місто» – про школу діджеїнгу у прифронтовому Торецьку, документальний мікросайт «Наш Донбас» – про українську історію Донбасу; документальний радіофільм «Донбас-91» (2016 рік), у якому розповідається про Донецьк під час путчу 1991 року та роль Донецького регіону у проголошенні Незалежності України;

подкастів: окремий напрямок діяльності проєкту «Донбас.Реалії» становлять подкасти, випуски доступні за посиланням <http://www.radiosvoboda.org/podcasts>.

Проєкт «Донбас.Реалії» надає користувачам можливість ведення форуму для обміну думками та позиціями. В рамках проєкту така можливість надана за допомогою наступних механізмів: на вебсайті проєкту «Донбас.Реалії» (<https://www.radiosvoboda.org/donbassrealii>), в соціальних мережах проєкту «Донбас.Реалії»; на сторінці подкастів проєкту «Донбас.Реалії»; в мобільних застосунках «RFE/RL Inc.» (про відповідну функцію зазначено на платформах Play Market та IOS).

Крім того, доступ до мультимедійного проєкту «Донбас.Реалії» забезпечується через мобільний застосунок для мобільних пристроїв системи Android (через Play Market) та для мобільних пристроїв системи IOS (через App Store). Так, у Play Market в категорії «Новини та журнали» розмішений загальний застосунок заявника «RFE/RL Inc.», з якого здійснюється доступ до мультимедійного проєкту «Донбас.Реалії». Застосунок підтримує версію

українською мовою, загальний рейтинг для застосунку - 4.2. В App Store в категорії «Новини» розміщений загальний застосунок заявника. Застосунок підтримує версію українською мовою, загальний рейтинг - 4.1. Застосунки на вищевказаних платформах опубліковані та адмініструються із офіційних акаунтів, а авторські права на застосунки належать апелянту.

Для належного функціонування в Україні апелянтом зареєстровано та використовуються його представництвом наступні торговельні марки:

«ФАКТОГРАФ» (свідоцтво № 269549), «Схеми» (свідоцтво № 289832),  «
(свідоцтво № 228624), «Настоящее время» (свідоцтво № 211021),

«РАДІО СВОБОДА» (свідоцтво № 71152),  «
» (свідоцтво № 75717), «РАДІО СВОБОДА» (свідоцтво № 41971).

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи та відомостей з офіційного сайту апелянта <https://www.radiosvoboda.org/donbassrealii> колегія Апеляційної палати констатує, що апелянт проводить активну діяльність спрямовану на створення мультимедійних продуктів з метою висвітлення подій у тому чи іншому регіоні України для глядачів та слухачів не тільки України, а й всього світу. «Донбас.Реалії» – це проєкт «для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування», який включає створення інформаційного контенту з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійних репортажів, розслідувань, радіо та телепрограм.

Заявлене позначення «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» використовується апелянтом для однойменного проєкту з метою надання неупередженої та правдивої інформації про ситуацію, що склалася на території Донбасу у зв'язку з початком військового конфлікту у 2014 році.

На думку колегії Апеляційної палати, надані документи свідчать про тривале та інтенсивне використання та просування апелянтом заявленого позначення на території України, зокрема, до дати подання заявки. Внаслідок такого використання заявлене позначення «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта для заявленого переліку товарів 09 та послуг 41 класів МКТП.

Разом з цим, надані апелянтом документи не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням відносно заявленого переліку послуг 38 касу МКТП (телевізійне транслювання, в тому числі в режимі он-лайн; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн між користувачами комп'ютерів для передавання повідомлень відносно новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг під час теле- та радіотранслювання).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення

«ДОНБАС. РЕАЛІЇ» може бути зареєстровано відносно заявленого переліку товарів 09 та послуг 41 класів МКТП.

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. Заперечення компанії РФЕ/РЛ, Інк. (US) задовольнити частково.
2. Рішення Укрпатенту від 04.11.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ДОНБАС. РЕАЛІЇ» за заявкою № т 2019 08093 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ДОНБАС.РЕАЛІЇ» за заявкою № т 2019 08093 відносно товарів 09 та послуг 41 класів МКТП, а саме:
 - 09 клас МКТП: «комп'ютерне програмне забезпечення у вигляді додатків для мобільних телефонів, портативних медіаплеєрів і портативних комп'ютерів, а саме програмне забезпечення для надавання доступу до аудіо-, аудіовізуального і візуального контенту відносно новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг».
 - 41 клас МКТП: «створювання телевізійних програм і контенту (інформаційних матеріалів для теле- і радіопрограм, крім рекламних) відносно новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організування розваг; публікування електронних інформаційних матеріалів, крім рекламних, в режимі он-лайн, а саме публікування в мережі Інтернет текстів щодо новин, зв'язків з громадськістю, публічних відносин та організації розваг».

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. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Ю.А. Горбик

Члени колегії

Т.В. Терехова

В.Б. Фінагіна