

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
10.09.2021 № 191-Н/2021

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

09 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М. О. від 07.05.2021 № Вн-89-Р/2021, у складі головуєщої Цибенко Л. А. та членів колегії Шатової І. О., Бурмістрової Н. Г. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т. П., розглянула заперечення Фрей Ольги Вікторівни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 20.02.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KUPTSOVA, зобр.» за заявкою № т 2019 01761.

Представник апелянта – Гаркуша Л.М.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Фрей Ольги Вікторівни 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 заперечує проти рішення Укрпатенту про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KUPTSOVA, зобр.» за заявкою № т 2019 01761, прийнятого на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, відтворює прізвище відомої в Україні особи, а саме української співачки Юліани Купцової, і не може бути зареєстроване без її згоди.

Апелянт – Фрей О. В. – зазначає, що раніше її прізвище було Купцова О. В. і заявка № т 2019 01761 була подана від імені Купцової О. В. Відповідно до Свідоцтва про зміну імені від 03.09.2019 прізвище Купцова О. В. було змінено на Фрей О. В.

Апелянт просить взяти до уваги наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

За результатами пошуку в онлайн енциклопедіях, довідниках, словниках та каталогах не знайдено жодної особи з іменем Юліана Купцова (<http://esu.com.ua/>, <https://uk.wikipedia.org/>, <https://vue.gov.ua/>, <http://ube.nlu.org.ua/>, <http://mus.art.co.ua/>, <https://ukraine.musicshore.com/c/catalog/>).

Відсутня інформація про співачку також на інтернет-сайтах «Зірки української естради», радіо-платформі суспільного мовника України Національної суспільної телерадіокомпанії, серед співаків України на сайтах «Українська пісня» та «UA musik» у розділі «Українські виконавці» (<http://sites.google.com/>, <http://www.nrcu.gov.ua/>, <http://pisnya.org.ua/>, <https://uamusic.com.ua/>), а також на відомих інтернет-порталах, які продають квитки на концертні заходи, що проходять в Україні (<https://kontramarka.ua/>, <https://internet-bilet.ua/>, <https://karabas.com/>, <https://www.afisha-ua.com/>).

У мережі Інтернет немає вебсайту Юліани Купцової та відсутня будь-яка інформація щодо участі співачки зі своїми піснями в концертних програмах, що транслюються на головних телевізійних каналах країни. Також немає публікації в українській журнальній та газетній періодиці щодо висвітлювання творчої діяльності співачки.

Апелянт проаналізував інформацію, розміщену на інтернет-сайтах, наведених у висновку експертизи, та зазначає наступне.

У статті «Kuptsova презентувала дебютний альбом», яка розміщена на сайті <https://bestpeopleclub.com/kuptsova-prezentovala-debyutnyj-albom.html>, наведено інформацію щодо концерту-презентації дебютного альбому співачки, який відбувся 27.07.2019, тобто після дати подання заявки № т 2019 01761 (28.01.2019).

На сайті <http://feme.ua/celebrity/interview/yuliana-kuptsova-kogda-ya-nachinala-mne-govorili-detka-u-tebya-est-polmilliona-dollarov-net-togda-gu.html> розміщено коротке інтерв'ю з Юліаною Купцовою, яке вийшло наприкінці 2018 року.

Відсутність концертних заходів, виступів, гастрольних графіків, телетрансляцій та публікацій, присвячених творчій діяльності Юліани Купцової, підтверджує відсутність у споживачів асоціацій з діяльністю такої особи та відповідно її відомості.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 20.02.2021 та зареєструвати позначення «KUPTSOVA, зобр.» за заявкою № т 2019 01761 відносно заявлених товарів 25 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № т 2019 01761 умовам надання правової охорони, 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).

За результатами проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене комбіноване позначення за заявою № т 2019 01761 для всіх товарів 25 класу МКТП, згідно з наведеним у матеріалах заявки переліком, відтворює прізвище відомої в Україні особи, а саме української співачки Юліани Купцової, і не може бути зареєстроване без її згоди (пункт 4 статті 6 Закону).

«Юліана Купцова пришла в музикальну індустрію недавно. Її пісні «Вітрильник», «Через терни до зірок», «Серцебиття» в різне время входили в топ-10 треків чарта радіостанції DJ FM, а кліп «Серцебиття» отримав бронзу в хіт-параді «На всі 100» телеканалу М2. В Caribbean Club відбувся концерт-презентація дебютного альбому співачки».

<https://bestpeopleclub.com/kuptsova-prezentovala-debyutnyj-albom.html>

<http://feme.ua/celebrity/interview/yuliana-kuptsova-kogda-ya-nachinala-mne-govorili-detka-u-tebya-est-polmilliona-dollarov-net-togda-gu.html>.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), визначено, 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 представника апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-17751/2021 від 05.05.2021), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-28524/2021 від 14.07.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 01761, з'ясувала позицію представника Укрпатенту, що міститься в його письмових поясненнях (№ Вн-1539/2021 від 26.05.2021), та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається зі стилізованого зображення зірки, в середині якої розміщено словесний елемент «KUPTSOVA», виконаний заголовними літерами латиниці, розташованих на тлі прямокутника темного кольору.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 25 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення № Вх-28524/2021 від 14.07.2021 апелянт скоротив перелік заявлених товарів.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «KUPTSOVA, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 4 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 статті 6 Закону та пункту 4.3.2.2 Правил не реєструються як знаки позначення, які відтворюють, зокрема, прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Для застосування цієї підстави для відмови в реєстрації відомою в Україні особою вважається знана в світі особа, чиї заслуги визнані людством, а також особа, яка внаслідок своєї соціально-культурної і професійної діяльності в Україні набула широкої популярності в галузі науки, освіти, культури і мистецтва, в політиці, економічній галузі та інших професійних галузях і чиє ім'я або прізвище викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю такої особи в певній галузі. До такої категорії осіб відносяться, зокрема відомі діячі науки, освіти, мистецтва, культури, релігійні діячі, політики, економісти, спортсмени. Підтвердженням відомості особи є, зокрема факт включення інформації про неї до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також широке розповсюдження інформації про таку особу в засобах масової інформації.

Для встановлення правильності застосування підстави для відмови у реєстрації заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційних джерел, мережі Інтернет, а також перевірила відомості і посилання, надані апелянтом та якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала наступне.

«Енциклопедія сучасної України»², вільна енциклопедія «Вікіпедія»³ «Велика українська енциклопедія»⁴, «Українська бібліотечна енциклопедія»⁵, «Українська музична енциклопедія»⁶ не містять відомостей про співачку Юліану Купцову.

Український інтернет-журнал «Музика»⁷ за період з 19.01.2018 по 03.08.2021, каталог співаків та музикантів «Музичний берег»⁸ за період з 01.09.2019 по 11.02.2021 не містять відомостей про співачку Юліану Купцову.

¹ 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.

² <https://esu.com.ua/>

³ <https://uk.wikipedia.org>

⁴ <https://vue.gov.ua/>

⁵ <https://ube.nlu.org.ua/>

⁶ <http://irbis-nbuv.gov.ua> > item

⁷ <http://mus.art.co.ua/>

⁸ <https://ukraine.musicshore.com/c/catalog>

Відсутня інформація про співачку також на сторінках Інтернет сайтів «Зірки української естради»⁹, Українські виконавці | UAMUSIC¹⁰, Співаки та виконавці - Українська пісня¹¹.

Поряд з цим, за результатами пошуку в мережі Інтернет за ключовими словами «Юліана Купцова» містяться посилання з інформацією щодо української співачки Юліани Купцової:

«Учасниця проекту «Супермама» Юліана Купцова запремьєрила кліп о незабываемой любви»¹²;

«Kuptsova – биография, личная жизнь, смотреть клипы онлайн 2020 - ZVEZDY. В мае 2018 года KUPTSOVA презентовала видеоработу на сингл «СЕРЦЕБИТТЯ» – песня из будущего альбома певицы с одноименным названием, который вышел в июле 2019 года. В сентябре 2019 года вышел невероятно-трогательный клип на песню «ЗАЛИШИТЬСЯ». В сентябре 2020 года KUPTSOVA презентовала свой будущий хит о чувственной истории двух влюблённых сердец – «ПОСЛЕ ВСЕГО»»¹³;

«KUPTSOVA в Киеве! 27 июня 2021 года в Caribbean Club состоится концерт KUPTSOVA в Киеве!»¹⁴.

«Метка: Юлиана Купцова – ТЕЛЕГИД Включайся! Интервью «KUPTSOVA: радости Нового года», 07.01.2021, интервью «Супермама KUPTSOVA с премьерой клипа «После всего», 02.10.2020»¹⁵.

«Стаття «В шоу «Супермама» примет участие певица и экс-жена миллионера Юлиана Купцова», 01.06.2020»¹⁶.

«Интервью звезд. Юлиана Купцова: Когда я начинала, мне говорили... – Feme.ua, 11.12.2018 – Юлиана Купцова пришла в музыкальную индустрию всего год назад...»¹⁷.

«KUPTSOVA презентовала дебютный альбом - Best People ... 28.07.2019. – Поздравить певицу вышли на сцену звездные гости, друзья Юлианы: ... Всего лишь за год, по сути начав с нуля, Юлиана Купцова добилась большого успеха»¹⁸.

При цьому, за результатами дослідження наведених відомостей колегія Апеляційної палати встановила, що інформація про творчу діяльність української співачки Юліани Купцової з'явилась тільки наприкінці 2018 року.

Не знайдено інформації про телетрансляції концертів Юліани Купцової, її участь у концертних програмах, що транслюються на головних телевізійних каналах країни, на інтернет-сайтах «Зірки української естради», «Українська

⁹ <https://sites.google.com>

¹⁰ <https://uamusic.com.ua/artists>

¹¹ <http://pisnya.org.ua/vykonavci>

¹² <https://radioclub.ua/news/uchastnica-proekta-supermama-yuliana-kupcova-zapre-9650.html>

¹³ <https://zvezdy.com.ua/kuptsova-biografiya-lichnaya-zhizn-smotret-kliipy-onlajn-2020/>

¹⁴ <https://kontramarka.ua/ru/kuptsova-68665.html>

¹⁵ <https://telegid.com/tag>

¹⁶ <https://www.stb.ua/2020/06/01/v-shou-supermama-...>

¹⁷ <https://feme.ua/celebrity/interview/yuliana-kuptso-...>

¹⁸ <https://bestpeopleclub.com/kuptsova-prezentovala-de-...>

пісня», «UA music», українському інтернет-журналі «Музика», каталозі співаків і музикантів «Музичний берег», в енциклопедичних виданнях, зокрема «Українська музична енциклопедія».

Отже, на думку колегії Апеляційної палати, ім'я Юліани Купцової не відповідає критеріям відомої в Україні особи, а прізвище Купцова не викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю цієї особи, тому з огляду на обставини справи ім'я Юліани Купцової не може бути враховано для застосування підстави для відмови, визначеної абзацом четвертим пункту 4 статті 6 Закону.

У запереченні апелянт зазначав, що його діяльність пов'язана з наданням послуг у сфері комерційної діяльності і керуванні підприємницькою діяльністю. На користь використання заявленого позначення апелянтом надано (у копіях):

договір № 01/11/19-Ф від 01.11.2019 про надання послуг у сфері комерційної діяльності і керування, укладений апелянтом з ТОВ «Долфі-Україна» та звіти з маркетингових послуг, специфікації щодо проведених заходів за лютий, травень 2020 року, акти прийому-передачі виконаних робіт за січень, квітень, червень 2020 року до цього договору;

договір № 27 від 03.02.2020 про надання послуг у сфері комерційної діяльності і керування, укладений апелянтом та ТОВ «ТЕХНОМЕДИКА»;

фото роздаткового матеріалу, маркованого заявленим позначенням, що надається апелянтом учасникам семінарів та тренінгів (ручки, футболки, кепки, блокноти, чашки);

бланк з логотипом, що використовується у діловодстві апелянта.

За результатами розгляду додаткових матеріалів колегія Апеляційної палати встановила, що діяльність апелянта пов'язана з наданням маркетингових послуг, а саме з проведенням тренінгів, зокрема таких як: «Управління маркетингом на підприємстві», «Організація та просування продажів», «Тактики впливу та переконання в ділових переговорах», «Планування маркетингових та рекламних заходів, розрахунок ефективності», наданням консультацій з питань комерційної діяльності й керування (проведення маркетингових заходів).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення за заявкою № т 2019 01761 відносно скороченого переліку товарів 25 класу 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 і 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 Фрей Ольги Вікторівни задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 20.02.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «KUPTSOVA, зобр.» за заявкою № т 2019 01761 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «KUPTSOVA, зобр.» за заявкою № т 2019 01761 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП у такій редакції:

25 клас: «Бандани (хустки); безрукавки; берети; боа (горжетки); боді (спідня білизна); ботильйони; бриджі; бюстгальтери; бюстгальтери-корсети; взуття для купання; взуття пляжне; взуття; вилоги рукавів; вироби трикотажні (одяг); вишитий одяг; вовняні куртки; водонепроникні костюми для катання на водних лижах; вставки для сорочок; вуалі (одяг); гамаші; гетри; готові підкладки (частини одягу); грації; деталі металеві для взуття; джемperi; дитячі нагрудники з рукавами непаперові; дитячі нагрудники непаперові; еспадрильї; жилети; знімні коміри; калоші; капелюхи; капелюхи паперові (одяг); каптури (одяг); капці; каркаси (остови) для капелюхів; кашне; кепки, що є наголовними уборами; кишені для одягу; кімоно; кімоно для дзюдо; кімоно для карате; козирки для наголовних уборів; козирки, що є наголовними уборами; колготки; комбінації (спідня білизна); комбінезони (одяг); коміри (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; костюми для купання; костюми маскарадні; краватки; купальники; купальники гімнастичні; куртки; легінси (штани); лівреї; манжети (одяг); манишки; маски для сну; митри (наголовні убори); мітенки; муфти (одяг); муфти для ніг неелектронагрівні; навушники (одяг); наголовні убори; накидки хутрянні; натільний одяг; носкові частини взуття; одяг верхній; одяг готовий; одяг для автомобілістів; одяг для велосипедистів; одяг для гімнастики; одяг з вичиненої шкіри; одяг з габардину; одяг з джерсі; одяг із штучної шкіри; одяг непромокальний; одяг паперовий; одяг пляжний; одяг; одяг, що містить речовини для схуднення; орарі; пальта; панталони; панчішні вироби; панчохи; панчохи, що поглинають піт; парки; пелерини; перев'язи для одягу; передки взуттєві; перукарські пеньюари; піврукавички; півчоботи; підбори; підв'язки для панчіх; підошви для взуття; підпахівники; підтяжки; піжами; плавки; пластри; плащі; пов'язки наголовні (одяг); пончо; пояси (одяг); пояси-гаманці (одяг); придане для новонароджених (одяг); пристосовання для захисту підборів взуття; пуловери; п'ятки для панчіх; ранти для взуття; рибальські жилети; ризи; робочий одяг; робочі халати; рукавиці лижні; рукавички (одяг); сандалі; сандалі для купання; сарафани; сарі; саронги; светри; сорочки; сорочки з короткими рукавами; спідниці; спідниці спідні; спідниці-шорти; спідні пояси; спідня білизна; спідня білизна, що поглинає піт; спортивне взуття; спортивний трикотажний одяг; спортивні майки; сукні; теплі панчішні вироби; тоги; трико гімнастичні; труси; труси дитячі (спідня білизна); труси жіночі; труси-боксери; туфлі; туфлі гімнастичні; туфлі спортивні; тюрбани; устілки для взуття; фартухи (одяг); формений одяг; футболки; халати; халати банні; халяви чобіт; хустинки для нагрудних кишень; хустки нашійні; хутро (одяг); циліндри (наголовні убори); черевики лижні; чоботи; чоботи зі шнурками; шалі; шапки, що є

наголовними уборами; шапочки для душу; шапочки для купання; шарфи; шипи для футбольних бутсів; шкарпетки; шкарпетки, що поглинають піт; шлейки для одягу (підтяжки); шлейки для панчіх; шлейки для шкарпеток; штани; штрипки для гетрів; штрипки для штанів; шуби».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Л. А. Цибенко

Члени колегії

І. О. Шатова

Н. Г. Бурмістрова