

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
04.07.2022 № 116-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

03 лютого 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 08.07.2021 № Вн-127-Р/2021 у складі головуючої Жмурко О.В. та членів колегії Шумілової Л.Д., Гостевої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD (VG) (далі – апелянт) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 22.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «skyeng» за заявкою № т 2020 21377 (заявник – Пискунова О.М.).

Представники апелянта – Погорелова О.А., Крутько Ю.О.

Представник Укрпатенту – Палига Н.А.

Заявник – Пискунова О.М.

Заперечення апелянта – компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD проти рішення про державну реєстрацію торговельної марки «Skyeng» за заявкою № т 2020 21377 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 «skyeng» за заявкою № т 2020 21377 і вважає,

що заявлене позначення відносно усіх заявлених послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2, 3, 4 статті 6 Закону, а саме:

може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац шостий, пункт 2 статті 6 Закону);

є позначенням, яке на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац другий, пункт 3 статті 6 Закону);

комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абзац п'ятий, пункт 3 статті 6 Закону);






є позначенням, яке відтворює назву відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників (абзац третій, пункт 4 статті 6 Закону).

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

Апелянт – компанія MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD є власником свідоцтва України № 274131 від 10.04.2020 на торговельну марку «skyeng», зареєстровану відносно товарів 09 та послуг 35, 41 класів МКТП. Апелянт також зазначає, що володіє фірмовим (комерційним) найменуванням «SKYENG», під яким функціонує одна з найбільших онлайн шкіл англійської мови у Східній Європі, зокрема й в Україні. Факт використання та відомості фірмового найменування «Skyeng» з 2012 року серед споживачів на території України був досліджений та встановлений судами трьох інстанцій.

Апелянт заявляє, що для функціонування онлайн школи «Skyeng» її засновниками у 2012 році було зареєстровано доменне ім'я skyeng.ru, яке згодом перейшло у власність апелянта. Апелянт повідомляє про активне просування своїх послуг на особистих сторінках онлайн школи «Skyeng» у соціальних мережах Facebook, Instagram і на каналі Youtube. Станом на 2018 рік кількість підписаних користувачів сторінки «Skyeng» в Instagram складає близько 100 000 осіб, Facebook – 93 000 осіб. Відповідно до даних статистики відвідувачів веб-сайту www.skyeng.ru, з 2012 по 2018 роки цей сайт відвідало 1 364 051 користувачів з України.

Апелянт зауважує про те, що у своїй діяльності він активно використовує комерційне найменування «Skyeng» та зареєстровану торговельну марку за свідоцтвом № 274131 відносно товарів 09, послуг 35

та 41 класів МКТП у таких формах:  , ,
 ,  ,  , .

Апелянт зазначає, що Пискунова О. М., подаючи на реєстрацію позначення «skyeng» за заявкою № м 2020 21377, діяла недобросовісно, оскільки з 2016 по 2017 роки співпрацювала з компаніями LANGROOM LTD та MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD у рамках проекту «Онлайн школа англійської мови «Skyeng».

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка стала відомою в Україні і в разі використання тотожного позначення за заявкою № м 2020 21377 щодо заявлених послуг існує небезпека введення споживачів в оману щодо особи, яка надає такі послуги.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельної марки за свідоцтвом № 274131 за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками та вважає, що вони є тотожними.

Також апелянт проаналізував перелік послуг 45 класу МКТП заявленого позначення і вважає, що ці послуги є спорідненими з товарами 09 і послугами 35 та 41 класів МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом № 274131.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не може бути зареєстровано як торговельна марка, оскільки воно є схожим з комерційним найменуванням апелянта – «Skyeng», яке, на його думку, є відомим в Україні та почало використовуватися з 2012 року для надання послуг 35, 41 класів МКТП, тобто до 15.10.2020 – дати подання заявки № м 2020 21377.

Також апелянт вважає, що заявлене позначення не може бути зареєстровано, оскільки воно відтворює твір мистецтва, на використання якого не надано згоди власників авторського права або їх правонаступників. Апелянт стверджує, що у 2012 році Георгієм Соловйовим, Харитоновим Матвеевим, Денисом Сметньовим і Андрієм Яунземом було вигадано назву та розроблено логотип онлайн школи англійської мови «skyeng». За твердженням апелянта, автори цього твору згоди на реєстрацію заявленого позначення Пискуновій О.М. не давали.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи:

роздруківка сторінок з вебсайту <http://skyeng.ru> [1];

роздруківка статті з вільної енциклопедії «Вікіпедії» з інформацією про онлайн школу з вивчення англійської мови – «Skyeng» [2];

копія Протоколу огляду вебсайту www.analytics.google.com від 12.03.2018 р.[3];

копія Протоколу огляду вебсайту www.youtube.com від 02.04.2018 р. [4];

роздруківки статей з інтернет-журналів «Forbes» та «The Village» з інформацією про засновників школи «Skyeng» [5];

роздруківка статті з інтернет-журналу «Artsdelka» про ребрендинг відомих компаній у 2020 році [6];

копія відповіді на адвокатський запит від ТОВ «Работа Інтернешнл» [7];

копія довідки про співпрацю Пискунової О. М. з компаніями LANGROOM LTD та MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD в рамках проекту «Онлайн школа англійської мови «Skyeng» у період з 2016 по 2017 роки [8];

копія договору про надання послуг щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 25-06/2021 від 25.06.2021 [9];

висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів № 226/18 від 14.11.2018 [10];

копія Постанови Верховного суду у судовій справі № 757/13485/19-ц від 07.10.2020 [11];

роздруківка інтерв'ю за посиланням <https://secretmag.ru/opinions/elena-piskunova-chemu-ya-nauchilas-brosiv-kareru-v-banke-radi-raboty-v-staratpe.htm> [12];

фотокопії використання логотипу «skyeng» в інтер'єрі офісів, вебсайтів, на малюнку [13];

ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/419/21 від 20.04.2021 [14];

клопотання про закриття провадження у справі № 201/419/21 [15];

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.06.2021 [16];

копія рішення Печерського районного суду м. Києва у справі за № 757/13485/19-ц від 09.08.2019 [17];

копія Постанови Київського апеляційного суду від 21.11.2019 у справі за № 757/13485/19 [18];

роздруківка рішення Центру арбітражу та медіації ВОІВ від 10.03.2021 [19];

роздруківка рішення Центру арбітражу та медіації ВОІВ від 23.04.2021 [20];

копія сертифікату про реєстрацію доменного імені skyeng.ru [21];

висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 16-07/21 від 16.07.2021 судового експерта Жили Б.В. [22];

копія заяви від 25.03.2021 про передачу права власності на торговельну марку «skyeng» за свідоцтвом України № 274131 [23];

копія заяви від 25.10.2021 про передачу права власності на торговельну марку «skyeng» за свідоцтвом України № 274131 [24];

копія договору між MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD та VIMBOX LIMITED про передачу права власності на торговельну марку «skyeng» за свідоцтвом України № 274131 [25];

копія постанови Дніпровського апеляційного суду від 18.08.2021 у справі за № 201/419/21 [26];

роздруківки з реєстру компаній Кіпру з інформацією про компанію VIMBOX LIMITED [27];

витяг (стор. 1, 2, 3) з відповіді Пискунової О.М. на скаргу, що розглядалась Центром арбітражу та посередництва BOIB [28];

роздруківки за посиланням <https://i-cyprus.com/ru/company/474202>, щодо компаній MESL, VIMBOX LIMITED та LANGROOM LTD з перекладом українською мовою [29];

копія заяви Харитона Матвєєва про створення засновниками школи «Skyeng» логотипу Skyeng у 2012 році, з перекладом українською мовою [30].

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 22.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «skyeng» за заявкою № т 2020 21377 та відмовити в державній реєстрації торговельної марки «skyeng» відносно всього заявленого переліку послуг 45 класу МКТП.

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 № т 2020 21377 компанією MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD було подане мотивоване заперечення № ТК-5273 від 18.01.2021 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, 4 статті 6 Закону: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо споріднених послуг; з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам.

24.03.2021 заявник (Пискунова О. М.) надіслала до Укрпатенту мотивовану відповідь на подане заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими, оскільки найменування юридичної особи MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD не містить у своїй назві позначення «Skyeng», а заявлені за заявкою № т 2020 21377 послуги 45 класу МКТП не є спорідненими з товарами 9 класу МКТП і послугами 35, 41 класів МКТП, відносно яких зареєстрована торговельна марка «skyeng» за свідоцтвом України № 274131. За результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Пискунова О.М. не погоджується з доводами апелянта та зазначає наступне.

Апелянтом не надано жодних документів, які підтверджують його господарську діяльність на території України. Також не підтверджено факт надання апелянтом послуг під позначенням «skyeng».

Заявник стверджує, що фактично господарська діяльність з надання послуг дистанційного навчання, запропонованих на сайті <https://skyeng.ru>, здійснюється не апелянтом, а іншою компанією нерезидентом – LENGROOM LTD, а домен skyeng.ru належить компанії VIMBOX LIMITED. Заявник також зазначає, що апелянт не має відношення до сторінок онлайн школи «Skyeng» в соціальних мережах Facebook, Instagram та на каналі Youtube.

Заявник не погоджується з твердженням апелянта щодо схожості заявленого позначення з фірмовим (комерційним) найменуванням апелянта. Заявник стверджує, що фірмове найменування «Skyeng» належить товариству з обмеженою відповідальністю «СКАЙІНГ», що веде діяльність в Україні відносно послуг 41 класу МКТП, яке не має заперечень проти реєстрації позначення за заявкою № т 2020 21377 відносно послуг 45 класу МКТП. При цьому, заявник переконаний, що українським споживачам послуг щонайменше 41 класу МКТП відоме фірмове найменування «Skyeng» і діяльність школи англійської мови, що здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙІНГ». Заявник вважає, що українські споживачі відрізняють і виділяють українську школу англійської мови «Skyeng» від інших однойменних шкіл світу.

Заявник проаналізував перелік послуг 35, 41 класів МКТП, відносно яких зареєстрована торговельна марка апелянта за свідоцтвом № 274131, і вважає, що ці послуги не є спорідненими з послугами 45 класу за заявкою № т 2020 21377. Крім того, заявник не має намірів вести діяльність в Україні відносно послуг 41 класу МКТП.

Також заявник стверджує, що апелянт не володіє авторськими правами на твір мистецтва, який був би схожий з заявленим позначенням за заявкою № т 2020 21377.

На підтвердження доводів, наведених у відзиві на заперечення заявником надано:

копії листів-відповідей Міністерства економіки України, Державної податкової служби України, Міністерства освіти і науки України на адвокатський запит щодо діяльності MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD [31];

відповідь реєстратора доменних імен reg.ru щодо історії доменного імені skyeng.ru [32];

висновок експертної комісії Центру дослідження комп'ютерної злочинності від 26.07.2021 [33];

висновок судового експерта Жирко В.В. у сфері інтелектуальної власності від 02.03.2021 № СЕ-19/104-21/4629-ІВ у цивільній справі № 201/419/21 щодо фірмового найменування «Skyeng» [34];

витяг з судового реєстру по справі 202/7085/21 [35].

06.01.2022 заявник у своїх письмових поясненнях заявив про скорочення заявленого переліку послуг 45 класу МКТП, а саме про вилучення з переліку заявлених за заявкою № т 2020 21377 послуг – послуги соціальних мереж в режимі онлайн.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD у задоволенні заперечення та зареєструвати позначення «skyeng» за заявкою № т 2020 21377 відносно скороченого переліку 45 класу МКТП – консьерж-послуги; послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших.

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, 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-26710/2021 від 02.07.2021), додаткових матеріалах і поясненнях (№ Вх-30365/2021 від 27.07.2021, № Вх-32544/2021 від 12.08.2021, № Вх-50102/2021 від 14.12.2021, № Вх-1939/2022 від 18.01.2022, № Вх-2089/2022 від 19.01.2022, № Вх-2738/2022 від 24.01.2022), копіях матеріалів заявки № т 2020 21377, письмових поясненнях заявника (№ Вх-30703/2021 від 28.07.2021, № Вх-248-Е/2022 від 06.01.2022), та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2020 21377 (дата подання заявки 15.10.2020) позначення «skyeng» виконано оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Останні три літери позначення «eng» виконані напівжирним шрифтом. Позначення подано на реєстрацію у синьому кольорі.

The logo for 'skyeng' is displayed in a blue, lowercase, sans-serif font. The letters are bold and evenly spaced.

Зображення позначення за заявкою № т 2020 21377

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП – послуги соціальних мереж в режимі онлайн; консьєрж-послуги; послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших.

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 шостим пункту 2, абзацами другим і п'ятим пункту 3, абзацом третім пункту 4 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).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил 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 позначень встановлений пунктом 4.3.2.6 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.

Вказана апелянтом у запереченні торговельна марка «skyeng» за свідоцтвом України № 274131 (дата подання заявки 13.04.2018) є словесним позначенням виконаним оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Останні три літери позначення «eng» виконані напівжирним шрифтом. Позначення зареєстровано без зазначення кольорів.

The logo for 'skyeng' is displayed in a lowercase, sans-serif font. The letters are black and set against a light gray rectangular background.

Зображення торговельної марки за свідоцтвом України № 274131.

Торговельна марка за свідоцтвом України № 274131 зареєстрована відносно:

товарів 09 класу МКТП – диски магнітні; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні видання завантажні; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні носії; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; магнітні носії інформації; оптичні диски; оптичні носії інформації; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB;

послуг 35 класу МКТП – адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зав'язків з громадськістю; консультування з організування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові

досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оброблення текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування показів мод на рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зав'язків з громадськістю; послуги щодо оптового продажу товарів 9 класу, зазначених у переліку; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу товарів 9 класу, зазначених у переліку; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; розроблення рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської

підтримки спортивних подій; створювання програм щодо замовлення товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 9 класу, зазначених у переліку, (крім їх транспортування), та рекламної інформації щодо цих товарів та надаваних послуг 35, 41 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів 9 класу, зазначених у переліку, на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 9 класу, зазначених у переліку, та переліку надаваних послуг 35 та 41 класів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги;

послуг 41 класу МКТП – академії (освіта); викладання; влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення колоквиумів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення концертів; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування і проведення симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні навчальні заклади; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; інформування щодо освіти; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; написання текстів; організування виставок на культурні або освітні потреби; організування конкурсів (освітніх або розважальних); освітні послуги; освітні послуги, що надаються школами; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги клубів (розважальні або освітні); послуги перекладачів; практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних.

Для визначення ступеню схожості заявленого за заявкою № m 2020 21377 позначення та протиставленої торговельної марки за

свідоцтвом № 274131 колегія Апеляційної палати здійснила їх порівняльний аналіз та встановила, що обидва позначення складаються з однакової кількості співпадаючих складів і звуків, що мають однакову послідовність у розташуванні, відповідно, мають тотожне звукове (фонетичне) відтворення і звучать у транскрипції з англійської мови як [skai-'ɪŋg] [скай-інг].

Під час установаження графічної (візуальної) схожості досліджуваних позначень колегія визначила, що позначення мають однакове загальне зорове сприйняття, оскільки вони виконані однаковим видом шрифту, характеризуються однаковим графічним відтворенням літер, зокрема трьох останніх літер «eng», однаковим розташування літер по відношенню одна до одної та однаковим алфавітом. Відмінність полягає у виконанні позначення за заявкою № т 2020 21377 у синьому кольорі, який не впливає на загальне зорове сприйняття позначень, що свідчить про їхню сильну схожість, майже тотожність.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Для визначення смислової (семантичної) схожості заявленого позначення і протиставленої торговельної марки колегія звернулася до доступних словників іноземних мов і з'ясувала, що таке слово як «skyeng» у словниках відсутнє. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що словесний елемент «skyeng» є фантазійним і не має смислового значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення «skyeng» за заявкою № т 2020 21377 збігається з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 274131 у всіх елементах за виключенням кольорового виконання, що свідчить про високий ступінь їхньої схожості.

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 визначається згідно з пунктом 4.3.2.5 Правил. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

З огляду на те, що заявником у додаткових поясненнях від 06.01.2022 та під час розгляду в апеляційному засіданні було заявлено про скорочення переліку послуг 45 класу МКТП, то оцінка спорідненості товарів і послуг здійснювалася колегією з урахуванням такого скорочення.

Для визначення спорідненості послуг 45 класу МКТП, щодо яких заявлено на реєстрацію торговельну марку «skyeng» за заявкою № т 2020 21377, та товарів 09 і послуг 35, 41 класів МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку «skyeng» за свідоцтвом № 274131, колегія Апеляційної палати з метою встановлення характеристик і сутності заявлених

за заявкою № m 2020 21377 послуг 45 класу МКТП, а саме: консьєрж-послуги; послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших, звернувшись до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел, у тому числі мережі Інтернет, та з'ясувала наступне.

За визначенням он-лайн Словника української мови: КОНСЬЄРЖ, -а, ч. Двірник, швейцар. // Людина, в чій обов'язки входить забезпечення постояльців у готелі або мешканців будинку всім необхідним і створення для них комфортних умов¹.

Додатковими рисами, відтінками, що супроводжують основний зміст поняття «КОНСЬЄРЖ», є супровід, допомога.

Відомості мережі Інтернет щодо консьєрж-послуг (консьєрж-сервісу) дозволяють стверджувати, що на сучасному ринку послуг цей вид послуг широко використовується разом із наданням банківських послуг держателям платіжних карток фізичним особам², а також клієнтам банків фізичним особам-підприємцям, підприємствам (бізнес консьєрж-сервіс)³. Послуги консьєрж-сервісу також є невід'ємною складовою послуг готелів⁴ і самостійним видом послуг, які надаються спеціальними агентствами^{5,6}.

До широкого спектру послуг, одержання яких забезпечується послугами консьєрж-сервісу, належать послуги з організації дозвілля (бронювання, замовлення та покупка квитків до кінотеатрів, нічних клубів, театрів, а також на концерти, спортивні заходи); подорожей (організація та/або розробка спеціальних/персональних турів та/або туристичних маршрутів та інші туристичні послуги, бронювання та доставка авіа- та залізничних квитків, замовлення та бронювання номерів у готелях, поради по мандрівках, організація трансферів, розробка туристичного маршруту, оформлення туристичного страхового полісу, оренда авто, замовлення послуг гіда-екскурсовода тощо); послуги із задоволення інформаційно-консультативних запитів (розклад літаків, потягів, автобусів; довідкова інформація щодо державних установ, медичних закладів, банкоматів, відділень банку тощо) та запитів побутового характеру (допомога із підбором домашнього персоналу, пошук та замовлення клінінгових послуг, хімчистка та інші побутові послуги, аварійне відкриття замків); послуги для задоволення потреб бізнесу (юридичні, бухгалтерські консультації, послуги кур'єра, послуги перекладача, дизайнера, розширена перевірка та аналіз контрагентів) (www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/concierge.html; raiffeisen.ua/biznesu/blog/biznes-konsyerzh-servis--unikalniy-servis-dlya-biznes-kliyentiv-135).

¹ <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94%D1%80%D0%B6>

² https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/promotions/concierge.html

³ <https://raiffeisen.ua/biznesu/blog/biznes-konsyerzh-servis--unikalniy-servis-dlya-biznes-kliyentiv-135>

⁴ <http://money-news.te.ua/2015/05/24/posluhy-konsjerzh-servisu/>

⁵ <https://www.kanna->

[services.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/](https://www.kanna-services.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/)

⁶ <https://dluxeconcierge.com/services/>

За даними веб-ресурсу <https://www.kanna-services.com> компанія «KANNA Service» надає консьєрж-послуги та послуги з управління приватною власністю, які включають в себе, зокрема, догляд за дітьми, навчання, курси іноземних мов, бронювання ресторанів, допомога в придбанні квитків на концерти та спортивні заходи, організація свят, організація екскурсій та подорожей.

Відомості веб-сторінки компанії Dluxeconciierge (<https://dluxeconciierge.com>) свідчать про розвиток в Україні консьєрж-послуг преміум класу, до яких віднесені послуги з організації дозвілля; ведення справ; інформаційні послуги; послуги медицини, оздоровлення і спорту; туристичні послуги; послуги з добору хатнього персоналу; фінансові, юридичні та охоронні послуги тощо.

Майданчик IZI.TRADE (<https://izi.trade>), що офіційно приєднаний до системи Prozorro та надає можливість постачальникам брати участь у державних тендерах опублікованих в системі, пропонує скористатися консьєрж-сервісом індивідуальної підтримки учасника. До послуг цього консьєрж-сервісу входить: закріплення індивідуального менеджера, відповідального за ефективність участі замовника в тендерах доступного 7 днів на тиждень; проведення обстеження підприємства (інтерв'ювання), аналіз предмету участі в торгах, підбір класифікаторів; проведення персонального навчання менеджерів замовника по роботі з системою izi.trade, по процесу участі в тендерах від А до Я; огляд стратегії вдалих торгів; підготовка аналітики по тендерам, планам, учасникам, замовникам в розрізі відібраних класифікаторів; підтримка замовника в участі в закупівлях⁷.

За результатами проведеного аналізу відомостей інформаційно-довідкових джерел та мережі Інтернет колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що такий вид послуг, як консьєрж-послуги за своєю суттю є посередницькими (допоміжними) послугами, а також послугами рекомендаційного характеру щодо одержання людиною широкого спектру послуг, які надаються іншими особами для задоволення її персональних і соціальних потреб, зокрема у сферах подорожування (туризму); оренди житла, автомобілів; ремонту автомобілів; дозвілля; клінінгу; медичних послуг; послуг перекладачів; послуг навчання; правової допомоги, а також у сфері бізнес консультивання та багатьох інших.

Отже, консьєрж-послуги віднесені до соціально-культурних послуг – послуг із задоволення персональних духовних, інтелектуальних потреб і підтримання нормальної життєдіяльності споживача. До соціально-культурних послуг можуть бути віднесені медичні послуги, послуги культури, туризму, освіти тощо. Як свідчать наведені вище відомості, консьєрж-послугами є й послуги супроводження певних бізнес-процесів, що надаються суб'єктам підприємництва. В даному випадку колегія погоджується із доводами заявника, про те, що консьєрж-послуги не обмежуються послугами,

⁷ <https://izi.trade/services/conciierge>

що надаються консьержами у загальнословниковому значенні цього слова. Крім того, слід зауважити, що досліджуваний вид послуг сформульовано у переліку 45 класу МКТП як «консьерж-послуги», а не «послуги консьержів».

Вказані вище висновки колегії щодо консьерж-послуг підтверджуються й у рішеннях Офісу Європейського Союзу з інтелектуальної власності від 17.10.2018 за заявкою 017892633 та від 30.05.2019 за заявкою 018011807 щодо торговельної марки «Black Card»⁸, в останньому, зокрема зазначено, що послуги консьержа охоплюють широкий спектр допоміжних послуг, які можуть бути пов'язані з орендою автомобілів та бронюванням лімузинів для інших, організацією туристичних турів для інших, організацією подорожей, організацією бронювання квитків на розважальні, спортивні та культурні заходи, бронюванням та бронюванням квитків для шоу, театрів, концертів, фестивалів, спортивних заходів або інших заходів чи заходів з культурними або розважальними цілями, бронювання подорожей, а саме, бронювання житла для мандрівників, здійснення запитуваних особистих та соціальних заходів та бронювання, персональні послуги покупок тощо. Того факту, що ці послуги класифікуються в різні класи, недостатньо, щоб розглядати ці послуги окремо.

Таким чином, колегія Апеляційної палати переконана, що консьерж-послуги, як такі, можуть надаватися, у зв'язку з певними послугами (їх супроводжувати) у 35, 39, 41, 43, 45 класах МКТП, що дозволяє розглядати їх як пов'язані між собою досить прямим і специфічним чином.

Стосовно визначення поняття спорідненості товарів і/або послуг колегія Апеляційної палати зазначає, що це поняття означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою і/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів та вид матеріалу, з якого товари виготовлені) чи призначенням, і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи схожих торговельних марок, ймовірно, може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що послуги 45 класу МКТП «консьерж-послуги», що надаватимуться під заявленим позначенням «skueng» викликатимуть у споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження, зокрема з такими послугами 35 класу МКТП, як: комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; підбирання персоналу, а також таких послуг 41 класу МКТП, як: інформування щодо освіти; навчання індивідуальне; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги перекладачів; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання), оскільки потенційними споживачами цих послуг можуть бути пересічні споживачі і підприємці; між цими послугами існує певний зв'язок, зумовлений їх характером, спрямованим на задоволення однакових потреб

⁸ <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced>

щодо організації навчання і безпосередньо навчанням, а також послідовністю їх замовлення споживачем.

Стосовно послуг 45 класу МКТП – послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Он-лайн Словник української мови надає наступні визначення понять: АУДИТ, - у, ч. 1. Інститут незалежного зовнішнього контролю фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб. 2. Перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, повноти відповідно до чинного законодавства. // Перевірка фінансової діяльності комерційного підприємства, банку і т. ін.

НОРМАТИВ, у, чол., спец. Показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється, виконується що-небудь⁹.

Послуга 45 класу МКТП «аудит щодо відповідності встановленим нормативам» є спорідненою з послугами 35 класу МКТП пов'язаними з оцінюванням підприємницької, господарської діяльності, оскільки ці послуги мають взаємозв'язок, зумовлений об'єднуючим їх поняттям щодо аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства, а також характером цих послуг і порядком їх надання.

Послуга 45 класу МКТП «юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших» є спорідненою до послуги 35 класу МКТП «узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін», оскільки ці послуги мають однакове призначення щодо предмету послуги – укладання угод.

З метою всебічної оцінки порівнюваних позначень з огляду на імовірність їх сплутування споживачами, колегія оцінила їхню розрізняльну здатність відносно заявлених послуг. Така розрізняльна здатність торговельної марки залежить від сприйняття її споживачами, яким вона адресована, а також від того, чи є торговельна марка вигаданою (фантазійною), що не має смислового значення.

Ураховуючи, що позначення «skyeng» є фантазійним – таким, що не має смислового значення, воно має високий ступінь розрізняльної здатності, зокрема й завдяки своєму графічному виконанню (зображенню), оскільки є оригінальним. Відповідно імовірність того, що використання заявленого позначення «skyeng» для заявлених послуг 45 класу МКТП може викликати у споживачів цих послуг асоціації щодо єдиного комерційного джерела походження послуг, що надаються за торговельною маркою за свідоцтвом № 274131, є дуже високою.

⁹.Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. — Стор. 443. <http://sum.in.ua/s/normatyv>

За результатами проведеного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «skyeng» за заявкою № m 2020 21377 є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «skyeng» за свідоцтвом України № 274131.

Стосовно доводів заявника про неможливість установлення спорідненості між послугами, що класифіковані за різними класами МКТП, зокрема послуг 35, 41 класів та 45 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 1 статті 2 Ніщцької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків¹⁰ з урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

Положення статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків¹¹ визначають, що кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніщцької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації.

Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніщцької класифікації.

Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніщцької класифікації.

Закон та Правила не розкривають суть терміну «споріднені товари і/або послуги». Узагальнюючи надане тлумачними словниками визначення терміну «споріднений», спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою і/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів та вид матеріалу, з якого товари виготовлені) чи призначенням, і використання щодо таких товарів і/або послуг тотожних чи схожих знаків, ймовірно, може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

Таким чином, належність порівнюваних товарів і/або послуг до одного й того ж класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів

¹⁰ Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. (Закон України № 1762-III від 01.06.2000).

¹¹ Договір ратифіковано Законом України № 1263-VI від 15.04.2009.

і/або послуг спорідненими і не можуть вони вважатися відмінними один від одного на тій підставі, що вони фігурують у різних класах МКТП.

У додаткових поясненнях і в апеляційному засіданні Пискунова О.М. заявляла про те, що вона не веде і не планує ведення своєї діяльності у сфері освіти, що охоплюється переліком послуг 41 класу МКТП за свідоцтвом № 274131, наголошуючи про відсутність імовірності сплутування позначень під час їх використання. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що така заява не має значення для правильної оцінки позначень щодо їх схожості, тому не може бути врахована.

Стосовно доводів апелянта про те, що торговельній марці «skyeng» за заявкою № m 2020 21377 не може бути надано правову охорону, оскільки вона може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а також є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються торговельні марки, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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

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

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

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

як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 489 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

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

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

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

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;

застосування його у будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад, споживача.

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

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

Для з'ясування того, чи є позначення «skyeng» за заявкою № m 2020 21377 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає заявлені послуги 45 класу МКТП, а також встановлення наявності

або відсутності таких обставин, як відомість в Україні комерційного (фірмового) найменування апелянта «Skyeng» до дати подання вказаної заявки (15.10.2020) колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

У запереченні та під час апеляційного засідання апелянт стверджував, що володіє фірмовим (комерційним) найменуванням «Skyeng», яким іменується і під яким функціонує онлайн школа англійської мови. Зазначена апелянтом онлайн школа англійської мови «Skyeng» функціонує на веб сайті з доменним іменем skyeng.ru, яке, згідно з відомостями наданими апелянтом, вперше було зареєстровано 26.04.2012 р. з інформацією про власника домену – MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD [21]. Інформація про володіння вказаним доменом до дати подання заявником заявки № m 2020 21377 компанією апелянта підтверджується також відкритими відомостями ресурсу Whois, зокрема відомостями наданим заявником [32], які свідчать, що володільцями домену skyeng.ru від дати 27.04.2012 до 13.08.2013 була приватна особа, з 14.08.2013 до 16.08.2020 – MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD, з 17.08.2020 до 10.06.2021 – VIMBOX LIMITED.

Зв'язок компаній MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD і VIMBOX LIMITED апелянт підтверджує укладеним договором про передачу права власності на торговельну марку за свідоцтвом № 274131 [25], а також роздруківками з реєстру компаній Кіпру з інформацією про компанію VIMBOX LTD та з веб ресурсу за посиланням <https://i-cyprus.com/ru/company/474202> щодо компаній MESL, VIMBOX LIMITED та LANGROOM LTD [27, 29].

За даними апелянта [3, 4] у період з 2012 до 2018 рр. сторінку на домені skyeng.ru відвідало 1,3 млн користувачів з України. З 2013 року ролики щодо діяльності школи «Skyeng» на Youtube переглянуло 2,3 млн користувачів з України.

На підтвердження відомості і популярності онлайн школи «Skyeng» апелянтом надано роздруківки статей інтернет видань «Forbes», «Artsdelka» про засновників школи та ребрендинг відомих компаній у 2020 році, серед яких «Skyeng» і такі компанії як «BMW», «Nissan» тощо [5, 6].

Згідно з представленими апелянтом відомостями сторінка онлайн школи «Skyeng» була зареєстрована на українському вебсайті www.rabota.ua 26.09.2014. Вакансії щодо пошуку працівників в Україні почали розміщуватися на цій сторінці з 31.03.2015 [7].

В якості доказів, що підтверджують доводи апелянта про діяльність в Україні онлайн школи англійської мови «Skyeng», зокрема, як суб'єкта господарювання, тобто особи, що надає освітні послуги, а також підтверджують факт відомості в Україні комерційного (фірмового) найменування онлайн школи «Skyeng», що належить компанії MODERN

EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD на дату подання заявки № m 2020 21377, апелянтом надані копії рішень судових органів [11, 17, 18].

Згідно з матеріалами судових рішень, копії яких надані апелянтом, і які є у відкритому доступі для будь-якої особи, судом першої інстанції (рішення Печерського районного суду м. Києва у справі за № 757/13485/19-ц від 09.08.2019 [17]) оцінені документи, надані в якості доказів використання комерційного (фірмового) найменування «Skyeng» на території України. Копії окремих з цих документів також додані апелянтом до заперечення [3, 7, 10]. Зокрема, судом встановлено, що власником домену skyeng.ru (на дату 09.08.2019) є MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD, що підтверджується й відомостями ресурсу Whois, зокрема відомостями, наданими заявником [32]. Висновки суду першої інстанції щодо належності комерційного (фірмового) найменування «Skyeng» компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD підтверджені також судами апеляційної (Постанова Київського апеляційного суду від 21.11.2019 у справі за № 757/13485/19 [18]) та касаційної (Постанова Верховного суду у судовій справі № 757/13485/19-ц від 07.10.2020 [11]) інстанцій.

Стосовно доводів заявника про належність домену skyeng.ru компанії VIMBOX LIMITED та передачі права на торговельну марку за свідоцтвом України № 274131 від MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD до VIMBOX LIMITED колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідність певної торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки (дату міжнародної реєстрації) або на дату пріоритету, якщо такий заявлено.

При цьому слід урахувати на користь реєстрації обставини, що правомірно склалися після дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки (дати міжнародної реєстрації) або дати пріоритету, якщо такий заявлено.

Для комерційного (фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та виключності. Тобто його використання не повинно носити одноразового характеру і повинно мати місце саме на час звернення про розгляд спору (оглядовий лист ВГСУ від 28.02.2017 № 01-06/521)¹².

Згідно з відомостями ресурсу Whois [32] володільцем домену skyeng.ru від дати 17.08.2020 є VIMBOX LIMITED.

Згідно з відомостями офіційного бюлетеню «Промислова власність» від 22.12.2021 № 51 володільцем свідоцтва № 274131 на торговельну марку з 22.12.2021 є компанія VIMBOX LIMITED. Права на торговельну марку «skyeng» набуті компанією VIMBOX LIMITED на підставі договору від 21.08.2020 про передачу права власності від компанії MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD.

¹² https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17#Text

На думку колегії Апеляційної палати, вказані обставини не спростовують твердження апелянта про відомість комерційного (фірмового) найменування «Skyeng» в Україні на дату подання заявки № т 2020 21377, дату подання заперечення та після неї.

За результатами аналізу представлених апелянтом доказів та наданих вище висновків щодо схожості заявленого позначення і торговельної марки за свідоцтвом № 274131 колегія Апеляційної палати вважає, що у випадку існування на ринку України послуг 45 класу МКТП, які заявлені за заявкою № т 2020 21377, вірогідність того, що споживач сприйматиме пропозицію про ці послуги, як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства особи власника торговельної марки «skyeng» за свідоцтвом № 274131 та особи, що здійснює свою діяльність та ідентифікується на ринку за комерційним (фірмовим) найменуванням «Skyeng», є дуже високою.

За таких обставин споживачі можуть думати, що надавані послуги мають спільне комерційне походження, що насправді не відповідає дійсності, а отже будуть введені в оману щодо особи, яка надає послуги.

За висновком колегії Апеляційної палати, зробленим на підставі порівняльного аналізу досліджуваних позначень, заявлене за заявкою № т 2020 21377 позначення «skyeng» схоже до ступеню сплутування з торговельною маркою «skyeng» за свідоцтвом № 274131.

Ураховуючи те, що комерційне (фірмове) найменування «Skyeng» відтворює торговельну марку за свідоцтвом № 274131, колегія Апеляційної палати вважає позначення за заявкою № т 2020 21377 схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням «Skyeng».

Стосовно доводів про відсутність у найменуванні юридичної особи MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD позначення «Skyeng», а також тверджень, що згідно з висновком експерта В.В. Жирка від 02.03.2020 № СЕ-19/104-21/4629-ІВ [34] комерційне (фірмове) найменування «Skyeng» належить ТОВ «СКАІНГ» колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до пункту 78 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12¹³, комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦКУ).

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім'я. Його виникнення слід пов'язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення

¹³ Пленум Вищого господарського суду України, Постанова 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text>

юридичної особи, позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦКУ), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства.

Наданий заявником висновок судового експерта [34] у цивільній справі № 201/419/21 щодо фірмового найменування «Skyeng» не брався колегією до уваги, оскільки він стосується позову, що перебуває у провадженні суду у справі з іншим предметом спору, і відповідно, не стосується предмета заперечення і не має значення для правильного його розгляду.

У запереченні та в апеляційному засіданні апелянт просив застосувати до заявленого за заявкою № m 2020 21377 позначення «skyeng» підставу для відмови в наданні правової охорони, встановлену абзацом третім пункту 4 статті 6 Закону, згідно з яким не може одержати правову охорону, позначення, яке відтворює назву відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Для застосування підстави, визначеної абзацом третім пункту 4 статті 6 Закону, твори науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них вважаються відомими в Україні, якщо вони доведені до загального відома (добре знані) необмеженій кількості осіб в різних місцевостях України та є доступними для них, і які стійко асоціюються з авторами, що їх створили.

Підтвердженням відомості творів науки, літератури і мистецтва або цитат і персонажів з них, творів мистецтва та їх фрагментів є, зокрема оприлюднення інформації про них шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічного сповіщення, публічної демонстрації, публічного відтворення за допомогою будь-яких засобів. Наприклад, такими засобами можуть бути друковані (газети, журнали, видання з визначеним тиражем) та аудіовізуальні (радіомовлення, телебачення, кіно, звуко-, відеозапис) засоби масової інформації, засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, довідники, каталоги).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала доводи апелянта і надані ним докази та зазначає, що за твердженням апелянта створений ним об'єкт (зображення позначення «skyeng») належить до об'єкту авторського права, визначеного пунктом статі 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон про авторське право) – твору образотворчого мистецтва.

До творів образотворчого мистецтва належить скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо (стаття 1 Закону про авторське право).

З огляду на представлені апелянтом докази опублікування твору [13] та створення об'єкта авторського права [30], цим об'єктом є малюнок логотипу «skyeng».

Відповідно до положень частин першої і другої статті 11 Закону про авторське право первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Частиною першою статті 13 Закону про авторське право визначено, що співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Питання передачі права на використання твору врегульовані положеннями статті 32 Закону про авторське право, згідно з якими автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору.

Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

Представлені апелянтом в якості доказів виникнення авторського права на твір документи, а саме: фотокопії використання логотипу «skyeng» в інтер'єрі офісів, вебсайтів, на малюнку [13], фотокопія заяви Харітона Матвеева про створення ним разом із Георгієм Соловйовим, Денісом Сметньовим і Андреем Яунземом логотипу «skyeng» та передання ними права на використання цього логотипу компаніям MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD і VIMBOX LIMITED, зокрема, для цілей реєстрації ними відповідних торговельних марок [30], не містять примірника твору із зазначенням імені його автора (авторів) та дати створення, а отже не підтверджують авторство.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що твердження апелянта про те, що заявлене позначення «skyeng» відтворює назву відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти, які доведені до загального відома (добре знані) необмеженій кількості осіб в різних місцевостях України та є доступними для них, і які стійко асоціюються з авторами, що їх створили, є не доведеними.

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 установленної 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.

Доводи апелянта щодо недобросовісних дій заявника, доменних та інших спорів, а також документи, надані в якості доказів на їх підтвердження [8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 28] не бралися колегією до уваги, оскільки не стосуються предмета заперечення і не мають значення для правильного його розгляду. Документи апелянта [1, 2, 5, 6, 21, 26, 27, 29] не відповідають вимогам пунктів 8 і 10 глави 5 розділу I Регламенту, тому також не бралися колегією до уваги.

Надані заявником документи [31, 33], які, на думку заявника, підтверджують відсутність ведення господарської діяльності MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD в Україні, не спростовують висновків суду про відомість комерційного (фірмового) найменування «Skyeng» в Україні.

Інші доводи заявника щодо сумніву у правомірності міжнародних реєстрацій торговельних марок компанії VIMBOX LIMITED, законності дій патентних повірених тощо не стосуються предмета заперечення і не бралися колегією до уваги.

Повноваження представників апелянта підтвержені засвідченою копією довіреності від 22 червня 2021 року, яка відповідає вимогам пункту 11 глави 4 розділу I Регламенту.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення Укрпатенту від 22.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «skyeng» за заявкою № m 2020 21377 і задоволення заперечення MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD.

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 MODERN EDUCATIONAL SOLUTIONS LTD задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 22.04.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «skyeng» за заявкою № m 2020 21377 скасувати.

3. Відмовити Пискуновій О.М. в державній реєстрації торговельної марки «skyeng» за заявкою № m 2020 21377.

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.

Головуюча колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

Л. Д. Шумілова

А. І. Гостєва