

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.12.2017 № 1801

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

13 листопада 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 26.05.2017 № Р/1-17 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Цибенко Л.А., Добриніної Г.П., розглянула заперечення товариства з обмеженою відповідальністю “ФАМІЛЛІЄ” (далі – ТОВ “ФАМІЛЛІЄ”) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.03.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zirkabet Грай відповідально. Грай в задоволення., зобр.” за заявкою № m 2016 19815.

Представники апелянта – Білокур В.В., Сербін І.О. Колеснікова Ю.Е.
Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі - заклад експертизи) – Свиридюк О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
- заперечення (вх. № 07/36158-17 від 23.05.2017);
- копії матеріалів заявки № m 2016 19815;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. №№ ВКО/47-17 від 27.07.2017; ВКО/158-17 від 25.10.2017).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи від 17.03.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zirkabet Грай відповідально. Грай в задоволення., зобр.” за заявкою № m 2016 19815, відносно усіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), оскільки заявлене комбіноване позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

“Zirkabet – динамічно розвиваюча букмекерська контора. Предоставляє послуги бетинга (фінансові пари) на інтернет порталі www.zirkabet.com”, яка здійснює свою діяльність з використанням тотожного позначення.

“Зарегістровані користувачі мають доступ до величезній кількості подій у різних видах спорту. Відвідувачі сайту можуть круглодобово слідкувати в режимі он-лайн за спортивними подіями.

В огляді, представлено на сайті minfin.com.ua (24.11.2016), зазначається, що ринок on-line спортивного прогнозування та розваг досить насичений, але таких пропозицій, які можуть порівнятися з Zirkabet дуже мало.

Zirkabet керується компанією Radon B.V., зареєстрованою в комерційній реєстрації Кюрасао під номером 126922 та володіє ліцензією CIL згідно ліцензії Master gaming номер 5536 /JAZ . Radon Limited DSLR ((серія 750), адреса: Фтіа, об'їзд. дор. Біркіркара, Біркіркара БКР 2940, Мальта) - дочірня компанія Radon B.V.”

Використання заявленого позначення при наданні вищезгаданих послуг 41 класу, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані із букмекерською конторою “Zirkabet”, які насправді не відповідають дійсності.

Підстави: Закон України “ Про захист прав на знаки для товарів та послуг” (ст.6 п.2)

<http://minfin.com.ua/2016/11/24/24843939>

<https://www.zirkabet.com>

<http://www.footboom.com/betting/bookmaker/zirkabet>

<http://www.footboom.com/betting/bookmaker/zirkabet>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80>

Апелянт – ТОВ “ФАМІЛІЄ” не погоджується з рішенням ДСІВ від 17.03.2017 про відмову в реєстрації знака “zirkabet Грай відповідально. Грай із задоволення., зобр.” та просить взяти до уваги наступні доводи.

ТОВ “ФАМІЛІЄ” зареєстровано відповідно до чинного законодавства України як суб'єкт господарювання, відомості про реєстрацію якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань 30.01.2014.

Розширюючи сферу своєї діяльності, апелянт розпочав розробку стратегії надання послуг у сфері розваг (організація свят, корпоративів, тематичних вечірок і т.п.), у зв'язку з чим було прийнято рішення про реєстрацію власної торговельної марки.

З вересня 2016 року ТОВ “ФАМІЛІЄ” активно працює над виведенням на ринок України послуг у сфері розваг з високим рівнем якості під знаком “zirkabet”, у своїй маркетинговій стратегії робить основний акцент на проведення широкомасштабної рекламної компанії.

01.10.2016 між ТОВ “ФАМІЛЛЕ” та ТОВ “СИГНУМ ПРОДУКТ” було укладено Договір про надання маркетингових послуг, предметом якого є інформаційно – консультаційні та інші методи з просування на ринку України послуг із знаком “zirkabet Грай відповідально. Грай в задоволення., зобр.”.

05.10.2016 між ТОВ “СМАРТ ФМ” та ТОВ “Сигнум Продукт” було укладено договір про надання послуг з розміщення реклами продукції апелянта під знаком “Zirkabet” в ефірі радіостанцій “Авторадіо”, “Ретро FM”, “NRJ”, “Наше радіо”, “Джем ФМ”, “Радио Пятница” на території України.

На даний час на сайті ТОВ “ФАМІЛЛЕ” розміщується інформація про послуги в сфері розваг (організація і проведення свят, корпоративів, ювілеїв, концертів) під знаком “Zirkabet” та лозунгом: “Незабываемый банкет – это ZIRKABET”.

Експертиза у своєму висновку спирається на інформацію, знайдену в мережі Інтернет стверджує, що послуги, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати асоціації, пов’язані з букмекерською конторою “Zirkabet”.

Апелянт зазначає, що поданий на реєстрацію знак не має жодного відношення до сайту zirkabet.com та азартних ігор, які через цей сайт проводяться. Відповідно до Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні” від 15.05.2009 на всій території України забороняється гральний бізнес, а також участь в азартних іграх, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати залежно від випадковості.

У той же час гральний бізнес законодавець визначає як діяльність, яка пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах тощо. Натомість в Україні, станом на сьогоднішній день, букмекерська діяльність залишається не визначеною та не розкривається в діючих нормативно-правових актах України.


ТОВ “ФАМІЛЛЕ” є законослухняним підприємством, яке будує свою господарську діяльність, суворо дотримуючись чинного законодавства України, не здійснює та не має наміру здійснювати на території України діяльність у сфері грального бізнесу.

Апелянт провів власні дослідження діяльності компанії “Radon B.V.”, які показали, що ця компанія здійснює свою діяльність з надання букмекерських послуг через світовий Інтернет - портал, доступ до якого можливий і на території України.

Апелянт зазначає, що асоціації, які пов’язані з букмекерською конторою “Radon B.V.”, послуги якої на території України заборонено законодавством та послуги, що надає ТОВ “ФАМІЛЛЕ”, на їхню думку не можуть викликати асоціацій, адже ТОВ “ФАМІЛЛЕ” не надає та не надаватиме послуги в сфері букмекерської діяльності, оскільки на сьогоднішній день, дана діяльність залишається невизначеною та не розкривається в діючих нормативно-правових актах.

Враховуючи викладене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 17.03.2017 року про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 19815, зареєструвати позначення “zirkabet Грай відповідально. Грай в задоволення., зобр.” для скороченого переліку послуг, а саме: розважальні послуги; організування видовищ (послуги імпресаріо); інформування щодо розваг; інформування щодо відпочинку; публікування текстів, крім рекламних.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення  за заявкою № т 2016 19815 (дата подання – 12.09.2016) умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

У статті 1 Закону встановлено, що знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені статтею 6 Закону. У абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону зазначено, 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.

Згідно з підпунктом 4.3.1.3 г) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил 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. Також у цьому пункті Правил вказано, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Великий тлумачний словник сучасної української мови терміни, що використані в Законі, визначає у наступних значеннях:


“Омана - 1. Уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне”.

“Асоціація – 3. Зв’язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т.ін. викликає інше” .

Тобто, під асоціацією розуміється встановлення, в результаті набутого досвіду, стійкого зв’язку між двома об’єктами, внаслідок чого, при появі одного об’єкта асоціативної пари, забезпечується актуалізація іншого.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що, оскільки апелянтом надані додаткові матеріали (вх. № ВКО/ 158-17 від 25.10.2017) щодо скорочення та уточнення переліку послуг 41 класу МКТП, розгляд заперечення здійснювався з урахуванням скороченого переліку послуг.


З огляду на зазначене, для встановлення того, чи є заявлене позначення  таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, необхідно встановити, чи може це позначення викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про певну якість, походження відповідних послуг або про певну особу, яка їх надає, і чи є таке уявлення правдоподібним.

Виходячи з норм Закону (абзацу п’ятого пункту 2 статті 6, абзаців третього та п’ятого пункту 5, абзацу другого пункту 7 статті 16, абзацу другого пункту 4 статті 18) та Правил, а також зі змісту визначення “асоціація”, небезпека введення споживача в оману стосовно особи, яка виробляє товар або надає послуги, що маркуються певним позначенням, тобто небезпека виникнення у споживача під час сприйняття ним такого позначення асоціацій, що не відповідають дійсності, існує у випадку, якщо таке позначення здатне ввести в оману внаслідок того, що воно може асоціюватись з іншими виробниками (надавачами) такого самого чи спорідненого товару (послуги).

Згідно з пунктом 9.165 “Основи інтелектуальної власності” – К.: Юридичне видавництво “Ін Юре”, 1999: “Товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або меншою мірою. У даному випадку тестом, звичайно, є визначення того, чи є вони подібними до ступеня змішування. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він


використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є ймовірність введення споживачів в оману відносно походження товарів”.

У випадку, коли до появи під певним знаком послуги на ринку там вже була присутня споріднена послуга іншої особи під схожим знаком, споживачі можуть бути введені в оману стосовно дійсного комерційного походження такого товару або послуги. Споживач може бути введений в оману відносно походження послуг, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що послуги насправді різних надавачів походять від однієї господарюючої особи. Тому, можливість введення знаком споживачів в оману щодо особи, яка надає послугу, тісно пов'язана з тотожністю або схожістю позначень різних осіб, спорідненістю послуг, для яких призначені або використовуються схожі знаки, внаслідок чого між ними та особою, від якої походять послуги, виникає асоціативний зв'язок.

Заявлене позначення “” складається із зображувального та словесного елементів. Словесний елемент “zirkabet”, виконано латиницею, рядковими літерами, жирним шрифтом, жовтого, білого та чорного кольорів і складений з двох частин. Перша частина - “zirka” виконана у білому кольорі з чорним обрамленням, при цьому, крапка букви “i” виконана у вигляді маленької зірочки жовтого кольору, обрамленої чорним кольором. Друга частина - “bet” виконана літерами жовтого кольору, обрамленими чорним кольором. Словесна частина знаходиться праворуч від зображення, стилізованого під п'ятикутну зірку чорного кольору на фоні жовтого кола. Коло обведене жирною чорною лінією. Фігура зірки зміщена в верхню праву частину жовтого кола, верхній та правий кути зірки нечіткі та торкаються чорного обідка кола.

Під словом “zirkabet” розташована словесна частина зі слів “Грай відповідально. Грай в задоволення.”, що виконано кирилицею, маленькими літерами напівжирним шрифтом чорного кольору. Слово “Грай” починається із заголовної літери.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення збігається з протиставленим знаком “” за звучанням спільного словесного елемента “zirkabet”, а також за візуальним (графічним) виконанням порівнюваних позначень (літерами латинської абетки, ідентичністю оригінального шрифту, зображувальних елементів та кольорів).

Визначення слова “zirkabet”, що є спільним для обох порівнюваних позначень, не міститься в жодних іншомовних словниках.

Разом з тим, словесний елемент “zirkabet” являє собою поєднання двох словесних елементів “zirka” та “bet”, що мають наступний спільний зміст.

Словесний елемент “zirka” є транслітерацією українського слова “зірка”. Відповідно до Публічного електронного словника української мови

<http://ukrlit.org/slovnyk/zirka> (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 4. — С. 571 - 572.) слово “зірка” має такі значення: 1. Самосвітне небесне тіло, що являє собою скупчення розжарених газів. 2. *перен.* Про дуже видатну, прославлену людину. 3. Геометрична фігура з гострокінцевими, перев. п’ятьма виступами по колу; предмет такої форми.

Словесний елемент “bet” у перекладі з англійської мови означає заклад, парі, ставка (<http://www.englishukrainiandictionary.com/uk/словник-англійська-українська/bet>).


При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Порівнювані позначення мають однаковий домінуючий елемент, у зв’язку з яким заявлене позначення асоціюється з протиставленим позначенням в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, колегія Апеляційної палати приходить до висновку про їх схожість до ступеню сплутування.

У додаткових матеріалах (вх. № ВКО/158-17 від 25.10.2017) представник апелянта стверджує, що знак “zirkabet” є результатом інтелектуальної діяльності директора ТОВ “ФАМІЛІЄ”. Слово “zirka” – означає “зірку – людину”, яка проводить концерти, весілля, дні народження, інші свята та заходи, і розважає публіку та відвідувачів. Приставка “bet” є скороченим позначенням ім’я відомого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Таким чином, як зазначає представник апелянта, поєднання слова “zirka” з приставкою “bet” є вираженням любові Сафаряна Г.М. до улюбленого композитора та захоплення улюбленою справою. Зазначені обґрунтування апелянта колегія Апеляційної палати не приймає, оскільки малоімовірно, що пересічний споживач буде сприймати це позначення інакше ніж за прямим семантичним значенням слів “zirka” і “bet”, а також те, що “zirkabet”, як складова порівнюваних знаків буде сприйматися споживачами по-різному.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або послуг.

При встановленні однорідності послуг визначається імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що 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.


Заявлене позначення “” подане на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: “розважальні послуги; інформування щодо розваг; організування видовищ (послуги імпресаріо); інформування щодо відпочинку; публікування текстів, крім рекламних”.

За інформацією, розміщеною в мережі Інтернет, на яку посилається заклад експертизи у своєму висновку, протиставлений знак належить

букмекерській онлайн - конторі “Zirkabet”, яка була заснована в 2014 році та управляється компанією Radon B.V. Зазначена компанія здійснює діяльність на ринку on-line спортивного прогнозування та розваг за допомогою Інтернет-порталу www.zirkabet.com. Зареєстровані користувачі мають доступ до великої кількості подій в різноманітних видах спорту. Букмекерська компанія приймає ставки на підсумки спортивних та інших подій з наперед невідомим результатом, в тому числі прийом ставок відбувається із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж. Мета Zirkabet – створити найбільш безпечну та інноваційно - розважальну ігорну платформу для дорослих.

Порівнявши послуги, що надаються під порівнюваними позначеннями, колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що і в першому і у другому випадку вони стосуються сфери розважальних послуг, у зв'язку з чим ці послуги є спорідненими.

Крім того, спорідненість послуг та асоціативна пов'язаність позначень посилюється схожістю їх домінуючих елементів та наявністю словесного елемента “bet”, що як було з'ясовано вище, у перекладі з англійської мови означає заклад, парі, ставка.


З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення “” для послуг 41 класу МКТП у свідомості споживачів можуть виникнути асоціації, пов'язані із іншою особою, які насправді не відповідають дійсності, і, таким чином, його використання апелянтом не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати знаків відносно споріднених послуг, є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає такі послуги, тобто помилкова ідентифікація споживачем надавача послуг.


Відомості, надані апелянтом у додаткових матеріалах (від 25.10.2017 вх. № ВКО/158-17), не є переконливими та не підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності у зв'язку з тривалим використанням і не можуть розглядатись колегією Апеляційної палати як належні докази, які мають значення для розгляду заперечення.

Отже, апелянтом не доведено, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності як знак для конкретних послуг 41 класу МКТП відносно особи апелянта.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 10.7 Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись Законом.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення “” для послуг

41 класу МКТП є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, з урахуванням доводів апелянта та наданих ним додаткових матеріалів, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “” за заявкою № т 2016 19815 відносно послуг 41 класу МКТП, застосована у рішенні ДСІВ від 17.03.2017, є правомірною та вмотивованою.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю “ФАМІЛІЄ” у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 17.03.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “zirkabet Грай відповідально. Грай в задоволення., зобр.” за заявкою № т 2016 19815 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Головуючий колегії

В.М. Ресенчук

Члени колегії

Л.А. Цибенко

Г.П. Добриніна