

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

27 квітня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 25.12.2014 № 96 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВОЛЮТ ЛІМІТЕД» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.10.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № т 2013 18588.

Представник апелянта – патентний повірений Соловійов В.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Дмитренко С.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 22.12.2014 вх. № 18510 проти рішення про відмову в реєстрації знака «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № т 2013 18588 з додатками.

2. Копія матеріалів заявки № т 2013 18588.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 23.10.2014 про відмову в реєстрації знака «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № т 2013 18588 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

1) є оманливим для послуг 41 класу, крім послуг: «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей», тому що до складу позначення входить зазначення – «державні лотереї».

«Лотерея – масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі».

2) для послуг 41 класу: «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей» є таким, що може ввести споживачів в оману відносно надавача послуг (відповідності його повноважень для здійснення певної діяльності).

«Державна лотерея – лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень «державна лотерея», «національна лотерея», «українська лотерея» у будь-яких відмінках і контекстах у рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Оператор державних лотерей – юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному Законом України «Про державні лотереї в Україні».

Операторами державних лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам цього Закону.

Суб'єкт господарювання набуває статусу оператора державних лотерей безстроково з моменту видачі ліцензії».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, ст.6, п.2).

Закон України «Про державні лотереї в Україні».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № m 2013 18588 відносно послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт не вважає заявлене позначення оманливим для послуг 41 класу МКТП (влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо поведіння державних лотерей) відносно особи заявника («ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД») у зв'язку з відсутністю у нього повноважень для здійснення певної діяльності.

Апелянт зазначає, що відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) знак вважається використаним, зокрема, якщо його застосовано в рекламі. Частиною 1 статті 4 Закону України «Про державні лотереї в Україні» заборонена реклама лотерей, які не мають статусу державних. На підставі цього апелянт стверджує, що в реалізації такої правомочності (права рекламування) обмежується власник знака, який не має статусу оператора державних лотерей, а не заявник у праві на реєстрацію знака для товарів і послуг.

Крім цього апелянт зазначає, що він є власником частки у розмірі 99,96% статутного капіталу ТОВ «М.С.Л.», який є оператором державних лотерей, між «ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» та ТОВ «М.С.Л.» укладено ліцензійний договір про використання заявленого позначення «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ»,

«ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» є власником зображувального знака «Тіп Топ» за свідоцтвом України № 190954, який входить до складу заявленого позначення.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 23.10.2014 та зареєструвати заявлене позначення «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № т 2013 18588 відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей».

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

Заявлене позначення є комбінованим, яке складається із словесних елементів – «Тіп Топ» і «Державні лотереї Тіп і Топ» та зображувального елемента у вигляді двох стилізованих облич, що усміхаються. Зображувальний елемент розташований між словами «Тіп» і «Топ». Комбінація цих елементів займає домінуюче положення. Словесний елемент «Державні лотереї Тіп і Топ» виконаний літерами стандартного шрифту і розташований праворуч під частиною словесного елемента «Топ».



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2013 18588

Позначення заявлено на реєстрацію відносно всього переліку послуг 41 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення Державної служби колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним додаткові матеріали.

Для з'ясування чи є очевидним, що заявлене позначення в процесі використання не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів відносно певного надавача послуг у зв'язку з відсутністю у нього повноважень для здійснення діяльності, пов'язаної з проведенням державних лотерей, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та окремих положень законодавства, що регулює відносини у лотерейній сфері.

За тлумаченням, наведеним у Великому тлумачному словнику сучасної української мови¹ – оманливий, -а, -е. 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо когось, чого-небудь//Примарний, уявний; несправжній. Вводити в оману – навмисно неправильно інформувати; обдурювати.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що оманливими позначеннями визнаються позначення, які повністю, або окремі елементи яких сприймаються споживачами як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину, або такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товару або характеру послуг.

З огляду на те, що апелянтом у запереченні та під час розгляду в апеляційному засіданні було заявлено про скорочення переліку послуг 41 класу МКТП, то розгляд заперечення здійснювався колегією з урахуванням такого скорочення.

Стосовно характеристики та сутності послуг 41 класу МКТП «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей» колегія зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» лотерея – масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;

державна лотерея – лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови, голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», стор. 1529, 963, 1525.

оператор державних лотерей – юридична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення державних лотерей у порядку, визначеному цим Законом;

У частині 1 статті 3 Закону України «Про державні лотереї в Україні» визначено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом.

Статтею 5 Закону України «Про державні лотереї в Україні» встановлені вимоги до державних лотерей, зокрема забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень «державна лотерея», «національна лотерея», «українська лотерея» у будь-яких відмінках і контекстах у рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї відповідно до цього Закону.

Згідно з пунктом 24 частини 3 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» такий вид господарської діяльності як випуск та проведення лотерей підлягає ліцензуванню.

Виходячи із вказаних вище норм законодавства колегія Апеляційної палати констатує, що такі послуги, як «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей» є безпосереднім видом господарської діяльності, здійснення якої за законом дозволено лише тим суб'єктами господарської діяльності, які одержали відповідну ліцензію та мають статус оператора державних лотерей. При цьому, права власника свідоцтва на знак жодним чином не впливають на умови та порядок проведення господарської діяльності, здійснення регламентовано законодавством відповідної сфери. Така діяльність, навіть із застосуванням зареєстрованого знака, має здійснюватися з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства у відповідній сфері.

Для того щоб визначити чи є заявлене позначення оманливим або здатним ввести в оману, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

Словесний елемент «Тіп Топ» не має визначення у словниках, проте Інтернет ресурс «Словарь молодежного сленга» (<http://teenslang.su/id/1774>) пропонує таке смислове значення цього виразу як - оцінка ситуації та її перспектив як дуже сприятливої (синонім — Все буде добре!). Отже, на думку колегії, в комбінацію словесного елемента «Тіп Топ» та зображувального елемента у вигляді двох усміхнених облич, яка займає домінуюче положення у складі заявленого позначення, покладено ідею імовірності одержання сприятливого результату.

Словесний елемент «Державні лотереї Тіп і Топ» прямо вказує на вид масової гри - лотерею, що є державною лотереєю під назвою «Тіп і Топ».

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення не містить будь-яких елементів, які б вказували на особу (суб'єкта господарської діяльності), що надає послуги, а надто на особу заявника. Тобто заявлене позначення не

містить очевидних фактів щодо особи, яка надає послуги, а відтак заявлене позначення у цілому чи його окремі елементи не можуть сприйматися споживачами як неправильні, неправдиві або такі, що створюють помилкове уявлення про дійсні повноваження особи, у тому числі щодо його права надавати послуги з «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей».

Натомість, колегія Апеляційної палати зазначає, що частина словесного елемента заявленого позначення - «Державні лотереї» стосовно вказаних послуг містить ознаки, що властиві описовим позначенням, оскільки безпосередньо вказує на сутність цих послуг.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. Абзацом восьмим цього пункту визначено, що позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи та доступних інформаційних джерел колегією Апеляційної палати також встановлено, що компанія «ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» є власником частки у розмірі 99,96% статутного капіталу ТОВ «М.С.Л», що підтверджується статутом цього товариства, яке є оператором державних лотерей; між ТОВ «М.С.Л» та компанією «ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» укладено ліцензійний договір від 01.10.2014 про надання дозволу на використання знака для товарів і послуг за заявкою № т 2013 18588; заявлене позначення активно використовується ТОВ «М.С.Л» під час влаштування лотерей і проведення державних лотерей; апелянт є власником комбінованого знака для товарів і послуг «Тіп Топ» за свідоцтвом № 190954.

Ураховуючи викладене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому позначенню може бути надана правова охорона без надання самостійної правової охорони словесному елементу «державні лотереї».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД» задовольнити.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 23.10.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № т 2013 18588 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак для товарів і послуг «Тіп Топ державні лотереї Тіп і Топ» за заявкою № т 2013 18588, без надання самостійної правової охорони словесному елементу «державні лотереї», відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування лотерей; проведення державних лотерей; телевізійні передачі щодо проведення державних лотерей».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

О.В.Жмурко

М.Ю.Потоцький