

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

13 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.03.2016 № 25 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Цибенко Л.А., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ясно» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047.

Представники апелянта – Єфімчук О.Є., Писарюк А.К.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3724 від 16.03.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2014 08047;
- додаткові матеріали вх. № 8501 від 30.05.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 14.01.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «влаштування лотерей; провадження державних лотерей; провадження лотерей» є таким, що може ввести споживача в оману відносно дійсного 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».

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

Закон України «Про державні лотереї в Україні».

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125204.html

Апелянт заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047 та зазначає наступне.

Заявлене позначення не містить вказівки на будь-якого виробника чи надавача послуг, у зв'язку з чим не може призвести до введення споживача в оману в ході його використання.

Згідно з чинним законодавством наявність чи відсутність ліцензії у особи жодним чином не обмежує її у праві на реєстрацію торговельної марки.

При проведенні експертизи помилково ототожнено поняття «надавача послуг» з обсягом його правосуб'єктності для здійснення певної діяльності.

Апелянт зазначає, що встановлено лише два випадки, коли словосполучення «державна лотерея» не може використовуватися особою, яка не є оператором державних лотерей, причому жоден із цих випадків не передбачає заборони включення зазначеного словосполучення до складу торговельної марки.

Правовий статус апелянта не суперечить вимогам Закону України «Про державні лотереї в Україні», тому він може потенційно одержати право на проведення державних лотерей і набути статус оператора.

Достатньою підставою для застосування критерію «оманливість щодо особи, яка надає послугу» є обґрунтоване встановлення того факту, що заявлене на реєстрацію позначення породжує у споживачів асоціації з певним виробником, яке насправді не відповідає дійсності.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 14.01.2016 та зареєструвати заявлене позначення «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047 відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування лотерей; провідіння державних лотерей; провідіння 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 словесне позначення «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію для послуг 41 класу МКТП.

Під час проведення експертизи за заявкою № т 2014 08047 апелянтом було скорочено заявлений перелік послуг 41 класу МКТП до наступних: «влаштування лотерей; провадження державних лотерей; провадження лотерей».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення 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).

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 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.

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 мови – оманливий, -а, -е. 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо кого-, чого-небудь// Примарний, уявний; несправжній. Вводити в оману – навмисно неправильно інформувати;

обдурювати. (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

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.

Стосовно характеристики та сутності переліку послуг 41 класу МКТП «влаштування лотерей; провадження державних лотерей; провадження лотерей» колегія зазначає наступне.

Відповідно до частини першої 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;

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

У частині першій статті 3 Закону України «Про державні лотереї в Україні» визначено принцип державної монополії на проведення лотерей, який полягає у забороні випуску та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на таку діяльність, 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 третьої 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; провадження державних лотерей; провадження 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.

Разом з тим, права власника свідоцтва на знак жодним чином не впливають на умови та порядок проведення господарської діяльності, здійснення якої 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 відносно дійсного надавача послуг, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови – електронік, -а, ч., *розм.* Фахівець з електроніки, електронної техніки; електроніка, -и, ж. 1. Наука про електронні та йонні процеси у вакуумі, газах і твердих тілах. // Галузь техніки, що охоплює розробку, виробництво і застосування електронних та йонних приладів. 2. *збірн., розм.* Електронні прилади.

Словесний елемент «державна лотерея» прямо вказує на вид масової гри – лотерею, що є державною лотереєю.

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

Виходячи із визначення понять «лотерея» та «державна лотерея», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання заявлене позначення для послуг «влаштування лотерей; провадження державних лотерей; провадження лотерей» не буде оманливим відносно дійсного надавача послуг.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати погодилась з проханням апелянта дискламувати частину заявленого позначення, а саме словесний елемент «державна лотерея».

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом були надані копії наступних документів:

- лист Міністерства юстиції України від 08.10.2014 щодо відсутності нормативно-правового акта для отримання нових ліцензій;

- лист Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України від 15.08.2014 щодо права на здійснення діяльності на підставі раніше виданих ліцензій.

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 «Ясно» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 14.01.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047 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 «ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ ЕЛЕКТРОНІК» за заявкою № т 2014 08047 без надання самостійної правової охорони словесному елементу «державна лотерея» відносно послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування лотерей; провадження державних лотерей; провадження лотерей».

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

Головуючий

М.Ю.Потоцький

Члени колегії

Л.А.Цибенко

Ю.В.Ткаченко