

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
16.08.2017 № 1138

**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

01 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 25.05.2018 № Р/50-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Салфетник Т.П., Добриніної Г.П., розглянула заперечення ІНТЕРНЕТІНІЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ (ЕЕ) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 25.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357.

Представник апелянта – патентний повірений Гривнак В. В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/197-18 від 22.05.2018 з додатками;
копії матеріалів заявки № т 2016 16357;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/314-18 від 24.07.2018;
клопотання до заперечення вх. № ВКО/309-18 від 24.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 25.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357, оскільки заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заяви переліку, пов’язаних із введенням у цивільний оборот автомобілів:

- 1) не має розрізняльної здатності;
- 2) є описовим для зазначених послуг 35 класу, вказує на їх призначення;

електронний автосалон – демонстрування зразків моделей автомобілів за допомогою електронних засобів інформації, що дозволяє здійснювати їх продаж.

АВТОСАЛОН – виставка чи її розділ, де демонструють автомобілі нових зразків.

“Потенциальный покупатель на огромном экране может в подробностях рассмотреть любую машину из модельного ряда автопроизводителя – вплоть до устройства двигателя, а также выбрать цвет кузова, варианты отделки салона и прочее”.

3) є оманливим для послуг, які мають інше призначення.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II ст. 6 п. 2).

<http://slovopedia.org.ua/36/53392/232994.html>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD>

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/1113/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD

[http://www.automobili.ru/news/auto/audi-postroila-elektronnyy-avtosalon-11530/.](http://www.automobili.ru/news/auto/audi-postroila-elektronnyy-avtosalon-11530/)

Апелянт – ІНТЕРНЕТІОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ (ЕЕ) не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357 і вважає, що наведені експертизою доводи щодо розрізняльної здатності, описовості та оманливості заявленого позначення не є належними та достатніми підставами для того, щоб стверджувати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, та наводить наступні доводи.

AUTOMOTO.UA – це пошукова система та ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН, започаткований в 2012 році та спеціалізацією якого є пошук оголошень про продаж автомобілів, мотоциклів, спецтехніки та інших транспортних засобів в Україні.

Своєрідність сайту automoto.ua є в тому, що це єдиний сайт, що надає користувачам можливість знайти інформацію на своїй Інтернет сторінці з майже 1000 автосалонів України.

Автосалон – це новостворене складне слово, похідне від грецького слова -

αὐτο - “сам” та французького слова “salon” - “салон” – виставка чи її розділ, де

демонструють автомобілі нових зразків.

Тлумачення слова “електронний” – можна звести до “пов’язаний із застосуванням властивостей електрона, заснований на їх використанні”. Сам по собі автосалон не може бути електронним. Будь-який автосалон може використовувати “електронні засоби” (дошки, екрани тощо) для інформування споживачів чи демонстрування автомобілів.

Позначення “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” – це семантично пов’язане словосполучення із двох слів, яке не виникає в процесі загальнозживаного усталеного словосполучення і не є значенневою закономірністю. Незаконотвірне поєднання двох слів ЕЛЕКТРОННИЙ та АВТОСАЛОН надало позначенню нового змісту, нової семантики.

Перша складова частина заявленого позначення – ЕЛЕКТРОННИЙ і є тим “елементом позначення знака”, який має розрізняльну здатність, як новий елемент в позначенні, тим самим здатний вирізнити послуги заявника серед інших послуг третіх осіб.

Апелянт вважає, що на сьогодні позначення “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” успішно сприяє вирізненню сайту automoto.ua від цілої низки електронних дощок оголошень на автомобільну тематику.

Апелянт зазначає, що інтенсивне використання слогана-знака “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” на сайті automoto.ua сприяло його впізнаваності та надало йому розрізняльної здатності.

Ураховуючи викладе, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 25.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357 та зареєструвати позначення відносно заявлених послуг 35 класу МКТП.

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 “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357 – словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП: “адміністративне оброблення замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аукціонний продаж; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп’ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керування діяльністю щодо програм з відшкодування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп’ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; 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; 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; оцінювання підприємницької діяльності; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпоротно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу транспортних засобів, деталей, машин та механізмів для транспортних засобів; 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 рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюдження рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги”.

За клопотанням від 24.07.2018 за вх. № ВКО/309-18 апелянт скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до таких: “демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн”.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі - Правила), відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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

Згідно з пунктом 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовуються в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не може бути віднесене до позначень, які перелічені у пункті 4.3.1.4. Правил.

Згідно з пунктом 4.3.1.7. Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо. Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів. При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи. З метою з'ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, у який може використовуватися щодо них знак. Якщо позначення є описовим, реєстрація повинна бути дозволена лише за умови доведення заявником набутої розрізняльної здатності та надання відповідних доказів.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, з метою визначення його семантичного значення, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що для українського споживача слова “електронний” та “автосалон” є словами іншомовного походження. Відомості щодо слів іншомовного походження, що вільно використовуються в українській мові нарівні з словами українського походження, містяться в словниках іншомовних слів, які надають науково-практичне пояснення таких слів та їх українські відповідники. За результатами пошуку за словниками іншомовних слів слово “електронний” означає: той, що стосується електроніки (наприклад, електронна теорія, електронні прилади)¹; слово “автосалон”

означає: від грецького – αὐτο – сам і французького - салон – виставка чи її

розділ, де демонструють автомобілі нових зразків².

Пояснення щодо слів “електронний” та “автосалон” міститься також у тлумачних та спеціальних словниках української мови:

Електронний – 1. фіз. прикм. до електрон; 2. фіз. пов'язаний із застосуванням властивостей електрона (у 1 знач.), заснований на їх використанні (електронна лампа); 3. мет. те саме, що електроновий³.

Автосалон – виставка (і продаж) автомобілів нових моделей⁴.

¹<http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=7248&action=show>

²<http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=341&action=show>

³ <https://eslovnkyk.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9>

⁴ <https://eslovnkyk.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD>

Загальнономовні словники, тлумачні та спеціальні словники української мови не містять перекладу, офіційного тлумачення чи наукового пояснення словосполучення “електронний автосалон” у цілому.

У зв’язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що словосполучення “електронний автосалон” у цілому не вживається в українській мові як вказівка на будь-який певний товар чи послугу, є вигаданим словосполученням, отже не має однозначної семантики. Тлумачення заявленого позначення вимагає роздумів, певних асоціацій та домислювань для розуміння його суті.

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що воно не описує скорочений апелянтом перелік послуг 35 класу МКТП, отже не може вважатися описовим.

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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Колегія Апеляційної палати зазначає, 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.

Враховуючи те, що заявлене позначення не є описовим, та не містить неправдивих відомостей, щодо властивостей або інших якісних характеристик скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим і в процесі використання воно не буде вводити в оману споживачів.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт стверджував, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Заслухавши доводи апелянта та вивчивши представлені матеріали колегія Апеляційної палати з’ясувала, що ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ (ЕЕ) разом із низкою інших товариств є учасником відомої в Україні медіа-корпорації RIA, яка включає такі відомі онлайн класифайди як RIA.com, auto.ria.com, dom.ria.com, market.ria.com, automoto.ua тощо.

Разом з тим ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ (ЕЕ) є основним володільцем об'єктів інтелектуальної власності медіа-корпорації RIA: кілька десятків торговельних марок в Україні, декілька добре відомих знаків в Україні, низки патентів на корисні моделі, промислові зразки та володіє майновими правами на комп'ютерні програми та бази даних.

Однією з важливих ланок корпорації є лінія авто: auto.RIA, automoto, market.RIA.

Знак для товарів і послуг “automoto” зареєстрований у 2010 році, а сайт automoto.ua⁵ почав свою активну діяльність на початку 2012 року. Позначення “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” почало використовуватися на вищезгаданому сайті з моменту подачі заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН”, тобто з липня 2016 року. Зокрема, заявлене позначення застосовується у рубриках порталу за наступними посиланнями: “Розширений пошук авто”⁶, “Купити легковий автомобіль”⁷, “Автомобілі з Німеччини в Києві”⁸, “Автомобілі з Польщі в Києві”⁹, “Продаж спецтехніки”¹⁰, “Продаж мотоциклів”¹¹, “Автомобілі з Європи”¹², “Знайдено 911 автосалонів”¹³, “ЦІКАВЕ”¹⁴, “Поради водіям”¹⁵, “Огляди автомобілів”¹⁶, “Продати авто в Україні”¹⁷, “Технічні характеристики автомобілів по маркам”¹⁸.

За інформацією, розміщеною на сайті automoto.ua, сервіс дає можливість здійснювати пошук пропозицій про продаж авто по всій Україні, надаючи максимально повні та актуальні результати. На сайті обробляється інформація з більш ніж 100 автосайтів України. Щодня в базі знаходиться більше 700 тисяч оголошень, 9-16 тисяч з яких є свіжими надходженнями за поточний день¹⁹.

За дослідженням багатofункціонального аналітичного сервісу Google Analytics за період з 2012 по 2018 роки сайтом скористалося майже 13 000 000 користувачів, а за період з 2017 по травень 2018 року сайт відвідало 3 700 000 нових користувачів.

Сайт automoto.ua має територіальне поширення на всю Україну. Користувачами сайту є представники всіх областей України, у тому числі і жителі Севастополя та Криму.

За інформацією авторитетної міжнародної веб-аналітичної платформи SimilarWeb, яка надає аналіз та статистику щодо відвідувачів сайтів, сайт automoto.ua в період з червня 2017 по травень 2018 року відвідало більше

⁵ <https://www.whois.com/whois/automoto.ua>

⁶ <https://automoto.ua/uk/search>

⁷ <https://automoto.ua/uk/car?mileage=1>

⁸ <https://automoto.ua/uk/car/Europe/Germany>

⁹ <https://automoto.ua/uk/car/Europe/Polsha>

¹⁰ <https://automoto.ua/uk/spectehnika>

¹¹ <https://automoto.ua/uk/moto>

¹² <https://automoto.ua/uk/car/Europe>

¹³ <https://automoto.ua/uk/avtosalony>

¹⁴ <https://automoto.ua/uk/interesting>

¹⁵ <https://automoto.ua/uk/driver-advice>

¹⁶ <https://automoto.ua/uk/overview>

¹⁷ <https://automoto.ua/uk/car/add>

¹⁸ <https://automoto.ua/uk/harakteristiki-avto>

¹⁹ <https://automoto.ua/uk/about>

9 000 000 візитерів. У середньому сайт відвідує більше 700 000 відвідувачів у місяць.

Як показує статистика SimilarWeb, сайт automoto.ua посідає 120 сходинку в Україні серед кількох тисяч українських сайтів.

У 2017 році сайт “automoto.ua”, поряд з яким використовується заявлене позначення, відзначено Українською народною премією як найкращий сервіс пошуку авто в 2017 році.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП набуло розрізняльної здатності відносно апелянта.

Зважаючи на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ІНТЕРНЕСНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ (ЕЕ) задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 25.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “ЕЛЕКТРОННИЙ АВТОСАЛОН” за заявкою № т 2016 16357 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: “демонстрування товарів; збирання інформації у комп’ютерні бази даних; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп’ютерних базах даних; пошук даних у комп’ютерних файлах для інших; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп’ютерну мережу в режимі он-лайн”.

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Т. П. Салфетник

Г. П. Добриніна