

**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 голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 07.11.2014 № 76 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Жмурко О.В., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОРИКА» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 29.08.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999.

Представник апелянта – патентний повірений Топунов М.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Малюгіна В.А.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. № 15721 від 03.11.2014 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999 з додатками.
2. Копія матеріалів заявки № т 2013 13999.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 29.08.2014 про відмову в реєстрації знака «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення:

1) є оманливим для всіх послуг 41 класу, крім послуги «влаштування лотерей», зазначення на яку наявне у складі позначення.

«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 послуги 41 класу «влаштування 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».

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

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

Закон України «Про державні лотереї в Україні».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОРИКА» не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999 відносно послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

На думку апелянта, заявлене позначення не є оманливим не тільки для послуги 41 класу МКТП «влаштування лотерей», але також для заявлених послуг цього класу: «розваги (дозвілля, забави); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги щодо ігор на гроші», оскільки для учасників лотерей «лотерея» - це спосіб проведення дозвілля, гра на гроші, що не суперечать визначенню слова «лотерея», наведеному закладом експертизи.

Апелянт зазначає, що він є розповсюджувачем державної лотереї і відповідає всім зазначеним у Законі України «Про державні лотереї в Україні» вимогам для даного виду діяльності. На підтвердження вказаного ним надані відповідні документи.

Крім цього, апелянт вважає, що заявлене позначення для послуги 41 класу МКТП «влаштування лотерей» не буде оманливим відносно дійсного надавача послуг (відповідності його повноважень для здійснення певної діяльності), тому що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про державні лотереї в Україні» апелянт має право на використання слова «лотерея» та словосполучення «державна лотерея».

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 29.08.2014 та зареєструвати заявлене позначення «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999 відносно скороченого переліку заявлених послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування лотерей; розваги (дозвілля, забави); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги щодо ігор на гроші».

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 комбіноване позначення «ЛОТО СВІТ державні лотереї» представляє собою словесно-графічну композицію, виконану у червоному, чорному та білому кольорах.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2013 13999

Позначення заявлено на реєстрацію для послуг 41 класу МКТП: «влаштування лотерей; розваги (дозвілля, забави); наймання (прокат) ігрового обладнання; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги щодо ігор на гроші; послуги казино (азартні ігри)».

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 звернулась до інформаційно-довідкових джерел та окремих положень законодавства, що регулює відносини у лотерейній сфері.

За тлумаченням, наведеним у Великому тлумачному словнику сучасної української мови<sup>1</sup> – 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.

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; розваги (дозвілля, забави); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги щодо ігор на гроші» 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

---

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

(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 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 така послуга як «влаштування 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 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, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

Словесний елемент заявленого позначення «ЛОТО СВІТ» складається з двох слів «лото» і «світ». Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови – світ – 1. Сукупність усіх форм матерії як єдине ціле; всесвіт. Лото – гра, в якій для виграшу треба першим накрити ряд цифр або малюнків на спеціальній карті.

Словесний елемент «державні лотереї» 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, 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 з надання послуги «влаштування лотерей».

Виходячи із визначення понять «лотерея» та «державні лотереї», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що в процесі використання заявлене позначення буде оманливим для послуг «розваги (дозвілля, забави); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; послуги щодо ігор на гроші», крім послуги «влаштування лотерей», оскільки воно буде породжувати у свідомості споживача неправдиві асоціації, що не відповідають реальному характеру цих послуг.

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 вказано, 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.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявленому позначенню може бути надано правову охорону з виключенням з самостійної правової охорони словосполучення «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 «НОРИКА» задовольнити частково.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 29.08.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999 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 «ЛОТО СВІТ державні лотереї» за заявкою № т 2013 13999 без надання самостійної правової охорони словесному елементу «державні лотереї» відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування 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