

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

14 березня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 26.09.2016 № 90 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Ресенчука В.М., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ-радіо» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 01.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RadioFM» за заявкою № m 2016 00578.

Представники апелянта – Торохтій Я.О., Лешко О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 14719 від 22.09.2016;
- копії матеріалів заявки № m 2016 00578;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 20443 від 26.12.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 01.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RadioFM» за заявкою № m 2016 00578, оскільки:

1) для частини послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку та споріднених до них послуг 35 та 41 класів:

- не має розрізняльної здатності;
- є загальноновживаним, як позначення послуг певного виду, а саме: «радіо транслювання». RadioFM – радіотранслювання на FM діапазоні. Radio (анг.) – Радіо 1) Пересилання на відстань без дротів інформації за допомогою радіохвиль. FM – обиходное обозначение радиовещательного поддиапазона УКВ ССІВ.

2) є оманливим для послуг, що не відповідають вищенаведеному визначенню;

3) є схожим настільки, що його можна сплутати для всіх послуг 35, 38 та 41 класів з словесним знаком «РАДИО FM», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Окунева Дениса Сергійовича, UA (заявка № 2002 021160 від 18.02.2002, свідоцтво № 63721 від 17.07.2006), щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ. II, ст. 6, пп. 2, 3), Explanatory (Uk-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3), Великий тлумачний словник сучасної української мови. Видавництво «Перун», 2005, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%92_CCIR, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Fm>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «НБМ-радіо» (далі – ТОВ ТРК «НБМ-радіо») заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RadioFM» за заявкою № м 2016 00578.

Апелянт зазначає, що позначення є штучно створеним словом і характеризується наявністю певних індивідуальних ознак. Позначення має розрізняльну здатність, оскільки не відноситься до тих, що вказані у пункті 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Оригінальність заявленого позначення та уточнення заявлених послуг 35, 38, 41 класів МКТП свідчить про те, що воно не є загальноновживаним і оманливим.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака та дійшов висновку, що вони не схожі за фонетичною та графічною ознаками схожості, оскільки відрізняються фонетичною транскрипцією, виконані різними шрифтами та складаються з різної кількості слів, завдяки чому мають різне зорове враження.

Апелянт порівняв скорочений перелік послуг 35, 38, 41 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та зазначає, що послуги не є спорідненими, оскільки мають різне коло споживачів та канали надання послуг.

Крім того, апелянт заявляє, що відповідно до статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності необхідно враховувати всі фактичні обставини на користь реєстрації знака та наводить такі доводи.

Заявлене позначення «RadioFM» є назвою нового мультимедійного розважального музичного Інтернет порталу, який планується розміщувати на сайті radiofm.ua. Суть діяльності мультимедійного порталу полягає в тому, що він буде використовуватися як платформа для мовлення різних радіостанцій в мережі Інтернет як українських, так і зарубіжних. На порталі планується розміщення інформаційних та відео матеріалів, зокрема актуальних новин шоу бізнесу, інформації про заходи музичного характеру, що будуть доступні з будь-якого місця за допомогою мережі Інтернет.

Розробка порталу почалася у жовтні 2015 року, а 30.12.2015 між заявником та об'єднанням підприємств «УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ АЛЬЯНС» укладені додаткові угоди про трансляцію радіо через мережу Інтернет з веб-сайту radiofm.ua. Тобто здійснена значна підготовка для використання заявленого на реєстрацію позначення «RadioFM». На сьогодні сайт вже створений і надані матеріали презентації музичного порталу RadioFM є доказом використання заявленого позначення для скороченого переліку заявлених послуг.

Таким чином, апелянт вважає, що споживачі не будуть введені в оману та завдяки відомості діяльності радіо групи вирізнять надавача послуг.

Крім того, під позначенням «RadioFM» не буде здійснюватися радіо транслювання, що підтверджується скороченим переліком заявлених послуг, а Інтернет не є діапазоном FM.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 01.07.2016 за заявкою № т 2016 00578 та зареєструвати заявлене позначення «RadioFM» відносно скороченого переліку послуг 35, 38, 41 класів МКТП, а саме:

35 клас – збирання інформації у комп'ютерні бази даних, оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних, оптимізація відвідуваності веб-сайтів, пошук даних у комп'ютерних файлах для інших, рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн, систематизування інформації у комп'ютерні бази даних;

38 клас – забезпечування доступу до баз даних, забезпечування спілкування в інтернет-чатах, забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн, передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера, передавання цифрових файлів;

41 клас – готування публікації за допомогою електронних настільних видавничих засобів, забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн, забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн.

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 «RadioFM» є словесним, виконаним літерами латиниці, друкованим шрифтом. Літери «R», «F», «M» є заголовними, усі інші – рядковими.

Позначення подано на реєстрацію для послуг 35, 38 та 41 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «РАДИО FM» за свідоцтвом № 63721 виконаний стандартним шрифтом друкованими заголовними літерами кирилиці та латиниці.

Знак зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35 (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) 38 (зв'язок, крім послуг щодо радіомовлення та радіотелефонного зв'язку) 41 (освіта; виховування; забезпечення навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів) класів МКТП.

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, зокрема:

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

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

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

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 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 України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила), 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 використовувались 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень

враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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, з метою перевірки обґрунтованості рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.5, 4.3.1.9 та 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Для з'ясування того чи є заявлене позначення «RadioFM» загальноживаним як позначення послуг певного виду (радіотранслявання) при його використанні щодо частини заявлених послуг 38 та споріднених до них послуг 35 та 41 класів МКТП та оманливим для інших видів послуг колегія Апеляційної палати звернулася до окремих положень законодавства у сфері радіомовлення, а також до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі Інтернет, окрім тих, що були вказані у рішенні ДСІВ.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення»: радіомовлення – виробництво, комплектування та розповсюдження аудіопередач (аудіопрограм) з використанням радіочастотного ресурсу, що приймаються будь-якою кількістю приймачів;

ретрансляція – прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником;

трансляція (телерадіотрансляція) – початкова передача, яка здійснюється наземними передавачами, за допомогою кабельного телебачення або супутниками будь-якого типу в кодованому або відкритому вигляді телевізійних чи радіопрограм, що приймаються населенням;

технічні засоби мовлення – сукупність радіоелектронних засобів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми і передачі доводяться до споживачів.

Radio (анг) – радіо 1) пересилання на відстань без дротів інформації за допомогою радіохвиль;

Радіо – засіб масової інформації (радіомовлення) (Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ));

Радіо (від лат. промінь) – галузь науки, техніки і культури, пов'язана з передаванням на віддаль інформації за допомогою радіохвиль. 2. перен. пристрій для приймання радіохвиль (Словник іншомовних слів. <http://slovopedia.org.ua/>).

Радіо – пересилання на відстань без дротів інформації за допомогою радіохвиль (Великий тлумачний словник української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).

Радіо (від лат. (латинський) *radio* – випромінюю 1) спосіб бездротової передачі повідомлень на відстань за допомогою *радіохвиль*, винайдений *А.С.Поповим* (1895). 2) Галузь науки і техніки, пов'язана з вивченням фізичних явищ, лежачих в основі цього способу (*радіофізика*), і з його використанням для зв'язку (*радіозв'язок*), звукового мовлення (*радіомовлення*), передачі зображень (*телебачення*), сигналізації, контролю і управління (*радіотелемеханіка*), виявлення різних об'єктів і визначення їх місця (*радіолокація*) розташування і в багатьох ін. цілях (див. *Радіотехніка*). 3) У обмеженому розумінні – радіомовлення як один з найбільш масових засобів поширення інформації (політичною, культурною, учбовою, пізнавальною) (*vseslova.com.ua/*).

FM – скорочення *frequency modulation* – частотна модуляція (модуляція коливань шляхом зміни у часі частоти, особливо для виконання звукового сигналу (<https://translate.google.com>)).

FM – обозначение частотной модуляции. FM – обиходное обозначение радиовещательного поддиапазона УКВ ССІR (<https://ru.wikipedia.org/>).

FM-радіо (англ. *FM broadcasting*) – технологія радіотрансляції, винайдена Едвіном Говардом Армстронгом, який використав частотну модуляцію (FM), щоб забезпечити високу точність відтворення звуку по радіо. Термін FM є аббревіатурою терміну «частотна модуляція» (англ. *frequency modulation*). При частотній модуляції інформація передається за допомогою зміни частоти сигналу-носія, цим вона відрізняється від амплітудної модуляції (AM), яка змінює амплітуду сигналу, лишаючи частоту незмінною (<https://uk.wikipedia.org/>)

Інтернет-радіо або веб-радіо – група технологій передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет. Також як термін інтернет-радіо або веб-радіо може розумітися радіостанція, що використовує для мовлення технологію потокового мовлення в Інтернет (<https://uk.wikipedia.org/>).

«Технічний прогрес не стоїть на місці. А радіомовлення не стоїть осторонь цього процесу. І наразі вже необов'язково мати приймач та антену, аби слухати певну радіостанцію. Іноді потрібен лише комп'ютер, що має підключення до всесвітньої мережі Інтернет, аби увімкнути вашу улюблену радіостанцію в будь-якій точці земної кулі. Наразі Україну у віртуальних просторах представляють вже десятки радіоголосів. Серед них є такі, що ведуть ефірне мовлення в містах нашої держави, а є й ті, що працюють виключно для Web-серферів. Сигнал деяких з них можна приймати у будь-якій точці земної кулі, інші доступні лише абонентам українських провайдерів. Українські радіомовні компанії транслюють свої програми в Інтернеті, або ж планують розпочати таке мовлення у майбутньому (<http://www.proradio.org.ua/netradio/>).

«Зараз онлайн-радіо слухають шість мільйонів українців. Серед переваг онлайн-радіо – простота й відсутність перешкод. Якщо в FM-діапазоні хвилі можуть накладатись одна на одну, в онлайнні це виключено. Також онлайнне радіо не знає кордонів: його можна слухати будь-де. Воно інтегроване з соціальними мережами, тому людина в реальному часі може ділитися контентом, який слухає. До переваг веб-радіо належить можливість записати на свій гаджет пісню, що грає

в ефірі, та проглянути плейлист» (journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/2878/ Сучасне радіо – це не тільки звук, але й зображення – Роман Заяць).

FM-радіо (радіо для мобільного устройства) – это приложение для прослушивания интернет-радиостанций. FM-радіо дає можливість прослушувати самі різні інтернет-радіостанції різних жанрів (песні, музика, бесіди, новини, юмор, шоу, концерти і інші програми) (<http://uafm.org/>).

В мережі Інтернет наявна велика кількість радіо-онлайн, наприклад, Люкс ФМ, Ретро FM, KISS FM, Радіо Lounge FM, Радіо Хит ФМ, Радіо Київ 98 FM, FM FM Radio, Радіо Город ФМ, Стильное радіо «Перець ФМ», Радіо Best FM, Радіо 107 FM тощо, які містять у своєму складі словосполучення «RadioFM».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що ознаками, які характеризують позначення як загальноживане для товарів (послуг) є:

- використання цього позначення як видової назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки та властивості, і позначенням, яке використовується в якості його назви;

- застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) незалежними один від одного виробниками товарів або надавачами послуг;

- застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальноживаних для товарів (послуг) певного виду.

Основними інформаційними джерелами для віднесення заявленого позначення до загальноживаного як позначення товару (послуги) певного виду, є офіційні документи, зокрема, класифікатори, переліки прийнятих назв та каталоги, енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні та двомовні словники, тощо.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів.

У зв'язку з викладеним, колегія Апеляційної палати констатує, що словосполучення «RadioFM» утворене із слів radio (радіо) та FM (ФМ), які внесені до різних словників, мають одне значення (тлумачення) і використовуються у галузі зв'язку, а саме, радіотранслявання на відповідному діапазоні ультракоротких хвиль (радіохвиль).

Зміст заявленого позначення зрозумілий звичайному споживачу без додаткових суджень та мислень. Отже, заявлене позначення є загальноживаним для будь-яких послуг, що надаються за допомогою радіомовлення, ретрансляції (телерадіотрансляції) та технічних засобів мовлення.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлений та скорочений перелік послуг 35, 38, 41 та встановила, що заявлене позначення складається лише з позначень, що є загальноживаними відносно частини послуг 38, 35 та 41 класів МКТП, оскільки не відповідає основному призначенню знака, встановленому у статті 1 Закону, – відрізняти послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними послуг інших осіб.

Для всіх інших послуг заявленого та скороченого переліку є очевидним, що заявлене позначення в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача, оскільки такі послуги не відносяться до радіотранслявання на FM діапазоні і не відповідають наведеним визначенням.

Результати порівняльного аналізу заявленого позначення «RadioFM» та протиставленого знака «РАДИО FM» за свідоцтвом № 63721 свідчать про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання словесних елементів «Radio» та «РАДИО», що є транслітерацією одного і того ж слова літерами латиниці та кирилиці, та елемента FM.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), а відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та рядкові), алфавітом.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

За семантикою досліджувані знаки схожі, оскільки мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленим словесним знаком до ступеня сплутування.

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 товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35, 38, 41 класів МКТП та вважає, що враховуючи вид (рід) послуг, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність послуг одній особі, частина послуг заявленого позначення є спорідненими з послугами протиставленого знака.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню за заявкою № т 2016 00578, зазначені в пунктах 2, 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

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 «Телерадіокомпанія «НБМ-радіо» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 01.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «RadioFM» за заявкою № т 2016 00578 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

В.М.Ресенчук

Т.П.Салфетник