

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

19 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.01.2017 № 153 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Теньової О.О., Ресенчука В.М., розглянула заперечення Кергета Ярослава Володимировича, Гошви Андрія Мироновича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.11.2016 про відмову в реєстрації знака «Resident Advisor» за заявкою № т 2015 03353.

Представник апелянтів – патентний повірений Владимірова Н.В.
Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 845 від 16.01.2017;
- доповнення до заперечення вх. № 2476 від 13.02.2017;
- клопотання вх. № 6952 від 18.04.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2015 03353.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.11.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Resident Advisor» за заявкою № т 2015 03353 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 38 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

«Resident Advisor» - английская компания основаная в 2001 году. Компания имеет свою штаб-квартиру в Лондоне, с дополнительными офисами в Берлине, Лос-Анджелесе, Сиднее и Токио. Компании «Resident Advisor» принадлежит журнал «Resident Advisor» (также известен как RA) - это онлайн журнал посвящённый музыке и мировой танцевальной сцене. Команда редакторов RA предоставляет новости, обзоры музыки и событий по всему земному шару, а также интервью с артистами. Журнал предоставляет услуги по продажам билетов, клубных каталогов, фото галереи, профилей лейбл звукозаписи. Интернет журнал

«Resident Advisor», отличается исключительным профессионализмом в области освещения событий, происходящих на электронной сцене.

Журнал «Resident Advisor» выиграл награду «Народный Голос» в 12-й ежегодной премии «Webby» в 2008 году».

Послуги, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з вищезазначеною компанією, що насправді не відповідає дійсності.

Підстава: пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

<https://translate.google.com.ua/>;

<http://www.kissfm.ua/>;

<http://nightlife.tochka.net/>;

<http://chv.tv/>;

<http://bimbomka.at.ua/>;

<http://djmp-3.com/>; <http://0day.kiev.ua/>.

Апелянти – Кергет Я.В., Гошва А.М. не погоджуються з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака «Resident Advisor» за заявкою № м 2015 03353 та наводять наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянти стверджують, що торговельна марка «Resident Advisor» на території України не зареєстрована.

Заявлене позначення не може ввести в оману споживачів, тому що при запиті позначення в популярних пошукових системах споживач бачить англomовні посилання, які пересічному громадянину України невідомі і незрозумілі, адже це позначення не є достатньо відомим в Україні.

Апелянти зазначають, що слово «Resident» має багато значень, серед них: «обиватель», «резидент», «постійний мешканець» і може вживатися як прикметник та мати переклад: «властивий, який постійно проживає». Слово «Advisor» має також багато значень: «консультант», «ментор», «радник». Зважаючи на зазначене, позначення може мати різний переклад і сприйняття, враховуючи заявлений перелік послуг 38 та 41 класів МКТП.

Крім того, згідно з дослідженням Британської Ради (British Council) в Україні серед осіб, які взяли участь в опитуванні, лише 7% вільно володіють англійською мовою.

Враховуючи цей факт та те, що сайт відповідного онлайн-журналу є виключно англomовним, можна стверджувати, що рівень його відвідування українськими споживачами є досить низьким, і споживач, який не знаючи, що існує такий журнал електронної музики, ніяк не зможе пов'язати відповідні поняття між собою.

Також апелянти звертають увагу, що зазначений онлайн-журнал більше відомий як скорочена назва «РА».

Зважаючи на викладене вище, апелянти просять відмінити рішення ДСІВ

від 02.11.2016 та прийняти рішення про реєстрацію заявленого позначення відносно заявленого переліку товарів і послуг.

В своєму клопотанні вх. 6952 від 18.04.2017 апелянти скоротили заявлений перелік послуг до наступних послуг:

38 клас МКТП: «наймання (прокат) апаратури для передавання повідомлень; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею»;

41 клас МКТП: «наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; послуги казино (азартні ігри); влаштування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; дресирування тварин; забезпечування спортивним устаткуванням; послуги звіринців (зоопарків); послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги персональних тренерів (фітнес); провадження фітнес-класів; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги спортивних таборів».

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 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), перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням 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 (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 ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін,

що міститься в матеріалах справи, і яку наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення «Resident Advisor» виконане друкованим шрифтом латиниці та заявлено на реєстрацію без зазначення кольору відносно послуг 38 та 41 класів МКТП. Клопотанням від 18.04.2017 вх. № 6952 апелянти скоротили перелік заявлених послуг 38 та 41 класів МКТП.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «Resident Advisor», яке складається з двох слів англійської мови, таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі Інтернет і встановила наступне.

Сталого перекладу словосполучення «Resident Advisor» в англійській мові не існує.

«Resident [ˈrezɪd(ə)nt] І п. 1) постійний житель; 2) резидент; іст. міністр-резидент; 3) особа, яка проживає за місцем служби; ординатор, прикомандирований до клініки для спеціалізації; 4) зоол. Мешканець; 5) резидент; II а. 1) який постійно живе, мешкає, проживає; службовець, який живе при установі; 2) (in) властивий; 3) зоол. який не мігрує, неперелітний (про птаха); 4) резидентний.

Advisor=Adviser [ədˈvaɪzə] п. 1) див. advise + -er; 2) радник; консультант; 3) амер. наставник, куратор» (<http://www.lingvo.ua/>).

Таким чином, словосполучення «Resident Advisor» серед споживачів, які володіють англійською мовою, може мати різний переклад та семантичне значення.

В мережі Інтернет міститься інформація про музичний он-лайн журнал, присвячений музиці та світовій танцювальній сцені під назвою «Resident Advisor» (також відомий як «RA»), власником якого є однойменна англійська компанія створена в 2001 році. Журнал знаходиться за адресою: www.residentadvisor.net та здійснює продаж квитків, клубних каталогів, розміщує новини, огляди музики та музичних подій у всьому світі, здійснює інформування про події, публікує інтерв'ю з музикантами та фото різних заходів (https://en.wikipedia.org/wiki/Resident_Advisor).

«Resident Advisor» (також известный как «RA», рус. постоянный советник) – это онлайн-электронный музыкальный журнал, посвященный мировой танцевальной сцене. Команда редакторов RA предоставляет новости, обзоры музыки и событий, а также интервью с артистами. Сайт также предоставляет услуги, которые включают перечни событий, продажа билетов, каталоги, посвященные клубами и промоутерам, фотогалереи, профили артистов и звукозаписывающих компаний, чарты диджеев, онлайн-общество, и подкаст «RA». Сайт выиграл награду «Народный голос» на 12-м ежегодном награждении Webby Awards в 2008 году.

В конце каждого года «Resident Advider» публикует свои чарты, где подводит итоги года. В 2009 году здесь была опубликована сотня лучших диджеев

года. Каждый посетитель сайта «Resident Advisor» имел реальную возможность в режиме он-лайн проголосовать за того диджея, которого он любит и чье творчество он уважает.

«RA» основан в 2001 году Полом Клементом, Ником Сабины и Дэвидом Беркли как сайт, предоставляющий новости и информацию, касающуюся австралийской танцевальной музыкальной сцены. Он перерос свой первоначальный региональный статус и до 2002 года завоевал мировую электронную музыкальную индустрию.

«RA» поддерживает, выступает партнёром, продвигает и принимает участие в различных событиях и ночных клубах. Данные события включают: клубные вечеринки «RA»; события во время Фестиваля «Synar» в Барселоне; вечеринки на ежегодной Зимней Музыкальной Конференции (WMC) в Майами; сотрудничество с такими фестивалями как: Transmediale в Берлине, «Decibil» в Сиэтле и «Amsterdam Dance Event (ADE)» в Амстердаме».

На підставі зазначеної інформації колегія Апеляційної палати приходить до висновку що однойменна англійська компанія «Resident Advisor» здійснює діяльність в музичній сфері, а позначення «Resident Advisor» використовує для онлайн-електронного музичного журналу: <https://www.residentadvisor.net>.

Апелянти просять зареєструвати заявлене позначення відносно послуг 38 класу МКТП: «наймання (прокат) апаратури для передавання повідомлень; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею» та 41 класу МКТП: «наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; послуги казино (азартні ігри); влаштування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; дресирування тварин; забезпечування спортивним устаткуванням; послуги звіринців (зоопарків); послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги персональних тренерів (фітнес); провадження фітнес-класів; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги спортивних таборів».

Проаналізувавши скорочений апелянтами перелік послуг 38 та 41 класів МКТП та послуги, які надаються англійською компанією, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що вони відносяться до різних сфер діяльності.

У зв'язку із зазначеним, надання апелянтами послуг 38 та 41 класів МКТП з використанням заявленого за заявкою № т 2015 03353 позначення, відповідно до їх скороченого переліку, не буде породжувати у свідомості споживачів помилкові уявлення, пов'язані з діяльністю відповідної англійської компанії та її музичного он-лайн журналу «Resident Advisor» та, відповідно, не буде вводити в оману споживача щодо особи, яка надає послуги.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість реєстрації заявленого позначення відносно скороченого переліку послуг.

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. Заперечення Кергета Ярослава Володимировича, Гошви Андрія Мироновича задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 02.11.2016 про відмову в реєстрації знака «Resident Advisor» за заявкою № m 2015 03353 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак «Resident Advisor» відносно наступного переліку послуг 38 та 41 класу МКТП:

«Клас 38: наймання (прокат) апаратури для передавання повідомлень; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею;

Клас 41: наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; послуги казино (азартні ігри); влаштування спортивних змагань; гімнастичне навчання; забезпечування необхідним для гольфа; дресирування тварин; забезпечування спортивним устаткуванням; послуги звіринців (зоопарків); послуги спортивно-оздоровчих клубів; послуги персональних тренерів (фітнес); провідіння фітнес-класів; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; хронометраж спортивних змагань; наймання (прокат) спортивних майданчиків; послуги спортивних таборів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

О.О. Теньова

В.М. Ресенчук