

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
23.01.2019 № 67

**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

20 грудня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 29.06.2018 № Р/62-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Шатової І.О., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ЗАРАТУСТРА” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 25.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “RIARDEN” за заявкою № т 2016 16676.

Представник апелянта – Козак О.О., Шиян А.Р.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/250-18 від 25.06.2018;
копії матеріалів заявки № т 2016 16676;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/522-18 від 15.11.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 25.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову реєстрації знака для товарів і послуг “RIARDEN” за заявкою № т 2016 16676, на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є таким, що може ввести в оману щодо послуг (особи, яка надає послуги).

Під торговими марками з домінуючим елементом “RIA” естонська компанія ІНТЕРНЕТШІЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШН ОУ з 2012 року надає послуги

щодо продажу, придбання, рекламування різноманітних товарів та послуг на одному з найпотужніших сайтів України – RIA.com та domRIA.com.

Домен RIA був зареєстрований у 1997 року. З моменту реєстрації сайт відвідали мільйони користувачів. RIA.com об'єднує на своєму порталі користувачів всієї країни (наразі сайтом залюбки користуються в Польщі, Німеччині, Литві, Росії тощо), для яких на сторінках сайту об'яв можна знайти більше мільйона товарів.

RIA.com – відомий онлайн-класифайд в Україні, який (у тому числі, але не виключно) поєднує низку відомих своїх субдоменів, субдоменів – лідерів звичайних для майже кожного українця тематичних сайтів щодо авто та нерухомості, бронювання готелей та авіа білетів, пошуку роботи тощо.

Dom.gia.com – каталог нерухомості, один з лідерів українського інтернету, володіє однією з найбільших баз нерухомості України, один з найбільших сайтів оголошень про нерухомість серед всіх вітчизняних сайтів – надає, завдяки субдомену на домені RIA.com та унікальному програмному забезпеченню і базам даних, покупцям та продавцям нерухомості зручний і масштабний ресурс, наданий у вигляді дошки онлайн-оголошень.

RIA.com – це модерновий проект, який зроблений командою професіоналів як майданчик для розміщення оголошень в базі даних та іншої реклами з продажу різноманітних товарів і послуг. Користувачі безкоштовно використовують зручні бази даних оголошень. Таким чином, здійснюється і збирання інформації до комп'ютерних баз даних сайту.

Сайт RIA.com посідає 20-ту сходинку серед сайтів в категорії купівлі-продажу товарів-шопінг. 1129-ту сходинку в світі серед мільйона відомих сайтів та 21 сходинку серед всіх відомих сайтів України.”

На сьогодні ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ є власником та співвласником низки торговельних марок з характерною розрізняльною часткою “RIA”, “PIA”: комбінований знак “RIA” (свідоцтво № 155397 від 25.04.12р.), словесний знак “RIA.UA” (свідоцтво № 171321 від 10.06.13р.), словесний знак “RIA.com” (свідоцтво № 184551 від 25.04.14р.), комбінований знак “dom RIA” (свідоцтво № 184552 від 25.04.14р.), комбінований знак “RIA. com” (свідоцтво №184554 від 25.04.14р.), з комбінований знак “dom RIA.com” (свідоцтво № 184643 від 25.04.14р.), щодо споріднених послуг 35 класу; комбінований знак “dom RIA.com” (свідоцтво № 198873 від 12.05.15р.), щодо споріднених послуг 36 класу; комбінований знак “PIA” (свідоцтво № 198869 від 12.05.15р.), щодо споріднених послуг 35 класу; комбінований знак “PIA” (свідоцтво № 76602 від 25.05.07р.), щодо споріднених послуг 36 класу.

Надання вищезазначених послуг 36 класу, які є спорідненими з послугами 35 класу, з використанням заявленого позначення, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з згаданим надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованими, добре відомими в Україні знаками, раніше зареєстрованими на власника ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ для послуг 35 класу:

“dom RIA”, дата, на яку знак став добре відомим: 01.07.16 р. Рішення Апеляційної палати від 14.11.16 р., затверджене наказом ДСІВ від 08.12.16 р. № 451-Н;

“auto-RIA”, дата, на яку знак став добре відомим: 01.07.15 р. Рішення Апеляційної палати від 22.02.16 р., затверджене наказом ДСІВ від 02.03.16 р. № 116-Н.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, р. II, ст.6, п.п. 2, 3.

Заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗАРАГУСТРА” заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “RIARDEN” за заявкою № m 2016 16676.

Апелянт стверджує, що:

слово “RIARDEN” є транслітерацією імені героя художнього роману Айн Ренд “Атлант розправив плечі” (персонаж Хенк Ріарден), який було опубліковано в 1957 році;

з моменту публікації даний роман був перекладений на 23 мови світу, тираж склав більше 6,5 млн. екземплярів, книга на сьогодні входить в перелік бестселерів усіх часів. Очевидно, що сфера впливу, розмір споживчої аудиторії та рівень пізнаваності даного твору значно вищий ніж у знаку RIA. Відтак, повне фонетичне та буквене співвідання слова RIARDEN з іменем одного з трьох головних персонажів відомого роману краще пояснює походження та значення знаку, а також викликає більш стійкі асоціації у споживачів, ніж часткове буквене співпадіння зі знаком RIA;

комерційною назвою “РІАРДЕН” пропонується послуга інвестиційного консалтингу – підбору найкращих об’єктів для придбання інвесторами, зниження ціни на такі об’єкти на користь інвестора, проведення інвестиційного аналізу, визначення шляхів підвищення прибутковості, аналіз ризиків та можливих втрат та ін. Апелянт надає послуги щодо супроводу купівлі-продажу нерухомості та земельних ділянок, управління інвестиціями у нерухомість від імені третіх осіб, перевірки документів новобудови, оформлення права власності, консультування;

всі послуги, які надаються на сайті dom.ria.com, направлені лише на продавців та орендодавців, а об’єктом послуг є не сама нерухомість, а оголошення про її продаж чи оренду.

На підтвердження зазначеного вище апелянт надав наступні матеріали:

1. Протокол про наміри передачі права користування знака для товарів та послуг, який свідчить про те що ТОВ “ЗАРАГУСТРА” має намір передати ТОВ “Компанія з управління нерухомістю “РІАРДЕН” право користування знаком для товарів та послуг “RIARDEN”, на який буде отримано свідоцтво.

2. Копії договорів про надання послуг ТОВ “Компанія з управління нерухомістю “РІАРДЕН” щодо комплексу послуг з підбору житлової

нерухомості, яка передається в оренду; продаж об'єкту житлової нерухомості; ріелторських послуг.

3. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЗАРАТУСТРА» і ТОВ «Компанія з управління нерухомістю «РІАРДЕН».

4. Скріншоти з сайту ТОВ «Компанія з управління нерухомістю «РІАРДЕН».

5. Скріншот з сайту реєстранта доменних імен imena.ua, на якому зареєстроване доменне ім'я riarden.com.ua, з інформацією, що власником та адміністратором домену є ТОВ «ЗАРАТУСТРА».

6. Скріншот з незалежного сайту kiev.ukrfirm.ru, на якому розміщена стаття про діяльність компанії ТОВ «РІАРДЕН».

7. Скріншот з сторінки www.facebook.com, на якій розміщена інформація про діяльність компанії ТОВ «РІАРДЕН».

8. Макет візитки директора ТОВ «РІАРДЕН» Молчанова А.Ю.

9. Лист/Повідомлення від ТОВ «КУА «Парадокс-Капітал» про співпрацю з ТОВ «РІАРДЕН».

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 25.04.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2016 16676 та зареєструвати позначення «RIARDEN» відносно послуг 36 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Заявлене за заявкою № m 2016 16676 словесне позначення «RIARDEN» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Позначення подано на реєстрацію для товарів 36 класу МКТП: «влаштування фінансування для об'єктів будівництва; збирання орендної плати; керування житловим будинком; керуванням нерухомим майном; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна)».


Заявлене позначення «RIARDEN» виконано заголовними літерами у латиниці. Позначення, ймовірно, є вигаданим, а його зміст не розкривається у доступних словниках.

Протиставлений знак  є комбінованим, словесні елементи якого виконані латинськими літерами. Словесний елемент «dom» виконано літерами білого кольору на помаранчевому тлі. Словесний елемент «RIA» виконано заголовними літерами білого кольору та сірому тлі, а над літерою «I» розміщено зображувальний елемент у вигляді зірки.

Знак визнано добре відомим станом на 01.07.2016 рішенням Апеляційної палати від 14.11.2016, затвердженим наказом ДСІВ від 08.12.2016 № 451-Н, щодо таких послуг 35 класу МКТП: Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; написання рекламних текстів; оброблення

текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних).



Протиставлений знак  є комбінованим, словесні елементи якого виконані латинськими літерами. Словесний елемент “auto” виконано літерами білого кольору на червоному тлі. Словесний елемент “RIA” виконано заголовними літерами білого кольору та сірому тлі, а над літерою “I” розміщено зображувальний елемент у вигляді зірки.

Знак визнано добре відомим станом на 01.07.2015 рішенням Апеляційної палати від 22.02.2016, затвердженим наказом ДСІВ від 02.03.2016 № 116-Н, щодо таких послуг 35 класу МКТП: Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; написання рекламних текстів; оброблення текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “RIARDEN” за заявкою № т 2016 16676 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 абзацу п'ятого 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 підпунктом 4.3.1.3 г) Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

До таких позначень згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил 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. Також у цьому пункті Правил вказано, 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.

Відповідно до пункту 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого і протиставлених знаків і встановила, що він відрізняється від протиставлених знаків за фонетичною ознакою (різна кількість звуків), за графічною (візуальною) ознакою (різне загальне зорове сприйняття в силу комбінації зображувальних та кольорових елементів, різного виду шрифтів та написання слів) та за семантичною ознакою (слово "ріарден" не має семантичного значення, а словесні елементи "dom RIA" та "auto RIA", які є фантазійними, в силу діяльності їх власника, асоціюються з інтернет-оголошеннями щодо нерухомості та автомобілів).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, оскільки не асоціюється з ними у цілому.

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.

Визначаючи однорідність (спорідненість) послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з послугами, для яких зареєстровані протиставлені знаки, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Колегія перевірила перелік послуг 36 класу МКТП за заявкою № т 2016 16676 та переліки послуг 35 класу МКТП, щодо яких протиставлені знаки визнані добре відомими в Україні, та вважає їх спорідненими. Проте, зважаючи на те, що заявлене позначення і протиставлені знаки були визнані колегією як не схожі настільки, що їх можна сплутати, то відсутня принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Аналізуючи заявлене позначення на предмет того чи є воно таким, що може ввести в оману щодо послуг (особи, яка надає послуги), колегія виходить з того, що позначення визнається таким, що може ввести в оману щодо особи надавача послуг, якщо воно породжує асоціації з певним надавачом послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегією Апеляційної палати було встановлено, що заявлене позначення та протиставлені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати. Крім того, колегією були проаналізовані відомості про фактичне використання заявленого позначення в мережі Інтернет, зокрема на сайті ТОВ “Компанія з управління нерухомістю “РІАРДЕН”¹.

За результатами проведеного дослідження, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що словесне позначення “RIARDEN” за заявкою № т 2016 16676 не є таким, що може викликати асоціації, пов’язані з ІНТЕРНЕТІВНІМ ОНЛАЙН ТРАНЗАКЦІЙНІМ ОУ, яка надає послуги під знаками



Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення “RIARDEN” щодо скороченого переліку послуг 36 класу МКТП: влаштування фінансування для об’єктів будівництва; збирання орендної плати; керування житловим будинком; керуванням нерухомим майном; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна).

¹ <http://riarden.com.ua/>

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 “ЗАРАТУСТРА” задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 25.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “RIARDEN” за заявкою № т 2016 16676 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак “RIARDEN” за заявкою № т 2016 16676 відносно послуг 36 класу МКТП: влаштування фінансування для об’єктів будівництва; збирання орендної плати; керування житловим будинком; керуванням нерухомим майном; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна).

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

І. О. Шатова

Ю. В. Ткаченко