

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.05.2019 № 826

**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

18 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.01.2019 № Р/6-19 у складі головуючого Саламова О.В. та членів колегії Запорожець Л.Г., Бурмістрової Н.Г. розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства “ВФ УКРАЇНА” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 16.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Роумінг у Туреччині, як вдома” за заявкою № т 2016 11127.

Представник апелянта – Вадіс В.О.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/242-18 від 19.08.2018;
 - копії матеріалів заявки № т 2016 11127;
 - додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/316-18 від 25.07.2018;
- вх. № ВКО/518-18 від 13.11.2018; вх. № ВКО/150-19 від 15.03.2019;
вх. № ВКО/212-19 від 15.04.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 16.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Роумінг у Туреччині, як вдома” за заявкою № т 2016 11127, оскільки:

1) в матеріалах заявки відсутній документ, що підтверджує право заявника на використання у своєму складі імітації офіційної назви держави – Турецька Республіка – “ТУРЕЧЧИНА”;

2) заявлене словесне позначення:

- є оманливим для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не відповідають визначенню “роумінг”, наявному у його складі.

Роуминг – один из видов обслуживания, предоставляемый пользователю какой-либо коммуникационной сети (компьютерной, пейджинговой, сотовой и т.п.); зона распространения, охвата сотовой или пейджинговой связи.

- є описовим для послуг 38 класу МКТП, що відповідають визначенню “роумінг” і вказує на вид послуг, місце їх надання та невизначені, але очікувані властивості.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розділ II, стаття 6, пункти 1,2).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (пункт 4.3.1.2, пункт 4.3.3.2).

Explanatory (Ru-Ru) (к версии АВВУУ Lingvo x3).

Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей.

Апелянт – Приватне акціонерне товариство “ВФ УКРАЇНА” (далі – ПрАТ “ВФ УКРАЇНА”) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Роумінг у Туреччині, як вдома” за заявкою № т 2016 11127 та наводить наступні доводи.

Компанія апелянта є лідером з надання послуг мобільного зв'язку в Україні та відома серед споживачів і має високу репутацію на ринку з 1992 року. ПрАТ “ВФ УКРАЇНА” постійно запроваджує для своїх користувачів вигідні пропозиції послуг зв'язку, однією з яких є послуга “Роумінг у Туреччині, як вдома”.

Апелянт звертає увагу на те, що офіційною назвою держави Туреччина є Турецька Республіка, а не “Туреччина”. Разом з тим, апелянтом проведено роботу, направлену на отримання дозволу на використання найменування “Туреччина” у складі заявленого позначення, однак, компетентного органу, який надає дозвіл на таке використання, в Турецькій Республіці не існує.

На думку апелянта, заявлене позначення не буде оманливим відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП, а саме: “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”.

Заявлене позначення не є описовим, оскільки: є оригінальним слоганом; складається з речення в якому присутня гра слів; не складається з одного слова “роумінг”, а містить п’ять слів, тлумачення яких може бути різним.

Заявлений слоган носить суто рекламний характер для залучення нових клієнтів до користування послугами заявника не тільки на території України, а і на інших територіях.

Користувачами послуг компанії апелянта є більше 23 млн. абонентів. Завдяки проведенню рекламних акцій з використанням заявленого позначення та тривалому використанню, споживачі асоціюють заявлене позначення саме з компанією ПрАТ “ВФ УКРАЇНА”.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 16.04.2018 за заявкою № т 2016 11127 та зареєструвати заявлене позначення “Роумінг у Туреччині, як вдома” відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП, а саме: “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”.

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.

Роумінг у Туреччині, як вдома

Заявлене словесне позначення складається з п’яти слів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 38 класу МКТП.

Апелянтом у запереченні змінено зміст вимог, а саме уточнено та скорочено перелік послуг 38 класу МКТП до наступних: “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”.

З огляду на це, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “Роумінг у Туреччині, як вдома” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 1, 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), відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП.

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

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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у 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 тощо.

Колегія зазначає, що описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує додаткових доказів та відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні бути вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

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

Заявлене позначення “Роумінг у Туреччині, як вдома” за характером є рекламним слоганом, який містить в собі три слова “Роумінг”, “Туреччині”, “вдома”, з'єднаними простим прийменником “у” та порівняльним сполучником “як”.

“Слоган (з англ. – slogan, to slog – сильно ударяти) – це коротка, але ємка рекламна фраза, рекламний девіз, який описує основну конкурентну перевагу товару або послуги; це коротка пропозиція або словосполучка, що несе в собі основну рекламну інформацію; це постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз”

(<https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28687/1/shevchenko%20O.U..pdf>)

Сполучник “як” у даному слогані є порівняльним сполучником (немов, немовби, наче (начебто)).(<http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1377>).

Роумінг (англ. *roaming* – “бродити, мандрувати”) – процедура надання послуг зв’язку (мобільний зв’язок, Wi-Fi) абоненту поза зоною покриття “домашньої” мережі (або базової станції) шляхом використання ресурсів базової станції іншого оператора мобільного зв’язку (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3>).

Роумінг, у, ч. Процедура надання послуг мобільного зв’язку абоненту одного оператора в системі іншого оператора (<https://www.slovnyk.ua/index.php?sword=%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3>).

Туреччина (тур. *Türkiye*), офіційна назва Турецька Республіка (тур. *Türkiye Cumhuriyeti*) – країна, що лежить в Азії між Чорним і Середземним морями...

(<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0>).

Вдома (удома), присл. У своєму домі, в своїй квартирі, садибі, на своєму подвір’ї//На Батьківщині, в рідному краю. (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007)).

Вдома (удома), присл. Хоч і добре було в гостях, а вдома таки краще (Анатолій Шиян, Переможці, 1950, 269) (<http://sum.in.ua/s/vdoma>).

Отже, заявлене позначення – це слоган, який у певній мірі, опосередковано описує основну перевагу послуги, що пропонується, а саме: очікуваний результат (як вдома), місце їх надання (у Туреччині).

Разом з цим, заявлене позначення не описує безпосередньо послугу 38 класу МКТП “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”, а має асоціативний характер, оскільки містить індивідуальні ознаки, пов’язані з очікуваним результатом (постійною якістю) і потребує додаткових суджень та мислень від споживачів щодо особливостей цієї послуги.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення “Роумінг у Туреччині, як вдома” не складається виключно з позначень чи даних, що є описовими при використанні для заявлених послуг 38 класу МКТП, а навпаки є оригінальним слоганом з певним асоціативним змістом про особливості послуги, що потребує у певній мірі додаткових домислів, а тому таке позначення в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим.

При розгляді заперечення колегія Апеляційної палати також розглянула факти використання апелянтом заявленого позначення, спираючись на положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути

предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Колегія Апеляційної палати дослідила додані до заперечення документи і інформацію з мережі Інтернет та зазначає наступне.

23 травня 2017 року ПрАТ “МТС Україна” змінило свою назву (найменування) на ПрАТ “ВФ Україна”, що підтверджується наступними документами:

копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копією витягу із Статуту ПрАТ “ВФ Україна” в новій редакції від 28.04.2017;

копією витягу № 03-17 з протоколу Загальних зборів № 38 від 28.04.2017; листом від на ПрАТ “ВФ Україна” від 11.01.2018 про зміну назви підприємства.

“Компанія змінила свою назву в рамках продовження партнерства з британською компанією Vodafone. Програма співпраці української та британської компаній включає в себе виведення на ринок тарифів та послуг під брендом Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фірмових магазинів і дилерських точок продажу, а також розробку і запуск нових послуг і сервісів на базі технологій 3G.

“МТС Україна” є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 млн абонентів. Оператор входить до міжнародної телекомунікаційної групи МТС. Vodafone – британська компанія, один з найбільших телекомунікаційних операторів у світі. Компанія працює в 26 країнах і має партнерські угоди з операторами ще в 55 країнах світу” (<https://www.unian.ua/economics/transport/1939159-mts-ukrajina-zminila-nazvu-uridichnoji-osobi.html>).

Апелянт є власником свідоцтва України № 246793 від 10.09.2018 на знак для товарів і послуг “Роумінг у Європі, як вдома” для послуг 38 класу МКТП “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”.

На підтвердження використання заявленого позначення “Роумінг у Туреччині, як вдома” відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП апелянтом надано копії договорів на розміщення рекламних матеріалів та додатків до них з: ТОВ “ТАБАКО ГРОУП” № 280 (до договору № MD-14-507137 від 18.06.2014); ТОВ “Оптімум Медіа Україна” № MD-15-510459 від 20.10.2015; ТОВ “ЮНІВЕРСАЛ МЕДІА УОРЛДВАЙД” № 26 (до договору № 240615UM від 24.06.2015); ТОВ “ЮНІВЕРСАЛ МЕДІА УОРЛДВАЙД” № 66, № 71 (до договору № 020715UM від 01.07.2015); ТОВ “ЮНІВЕРСАЛ

МЕДІА УОРЛДВАЙД” № MD-16-500330 від 06.01.2016 та № MD-16-502015 від 15.02.2016.

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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення не є оманливим для скороченого апелянтом переліку послуг 38 класу МКТП, що відповідають визначенню “роумінг”, наявному у його складі.

Згідно з пунктом 1 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, зображують або імітують офіційні назви держав.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Відповідно до абзацу 1 пункту 4.3.1.2 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 6 Закону, встановлюється, зокрема, чи не зображує заявлений знак виключно офіційні назви держав.

Апелянтом в додаткових матеріалах до заперечення надано лист (вих. № 2019/60892787/23135872 від 13.03.2019) з посольства Турецької Республіки в Україні відносно надання дозволу на використання імітації назви держави “Турецька Республіка” у складі заявленого позначення “Роумінг у Туреччині, як вдома” та завірений переклад до нього.

У наданому листі від 13.03.2019 посольство Турецької Республіки в Україні доводить апелянту до відома про те, що ним було перенаправлено до Офісу патентів та торговельних марок Турецької республіки запит ПрАТ “ВФ Україна” щодо питання використання імітації офіційної назви держави у заявленому позначенні. У відповіді, що надійшла від вищезазначеного відомства, йдеться про те, що використання слова “Туреччина” у запропонованому форматі позначення не суперечить Закону Турецької Республіки “Про промислову власність” № 6769, з посиланням на територіальний принцип.

З урахуванням викладеного вище, а також положень статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності

врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації заявленого позначенням “Роумінг у Туреччині, як вдома” за заявкою № т 2016 11127 для скороченого переліку послуг 38 класу МКТП, а саме: “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”.

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 Приватного акціонерного товариства “ВФ УКРАЇНА” задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 16.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Роумінг у Туреччині, як вдома” за заявкою № т 2016 11127 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “Роумінг у Туреччині, як вдома” за заявкою № т 2016 11127, без надання самостійної правової охорони словесному елементу “Туреччині”, відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП, а саме: “телекомунікаційні послуги (послуги роумінгу)”.

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

Головуючий колегії

О. В. Саламов

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Н. Г. Бурмістрова