

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

16 червня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 25.02.2016 № 16 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Терехової Т.В., Теньової О.О., розглянула заперечення ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Швидкогроші” за заявкою № т 2014 12655.

Представник апелянта – Єфімчук О.Є.;
представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Заїкіна Л.Д.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 2570 від 24.02.2016;
- копії матеріалів заявки № т 2014 12655;
- додаткові матеріали вх. № 6074 від 21.04.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 22.12.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Швидкогроші” за заявкою № т 2014 12655 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що пов’язані з одержанням або вкладанням грошей, бо вказують на їх певні властивості.

Швидкогроші - гроші, що отримані чи вкладені, завдяки певним заходам, у короткий проміжок часу.

2) є оманливим для частини послуг 41 класу МКТП, що не передбачають швидке отримання чи вкладання грошей.

(пункт 1 статті 5; пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД не погоджується з рішенням ДСІВ від 22.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Швидкогроші” за заявкою № т 2014 12655 і наводить такі доводи.

Апелянт стверджує, що слово “Швидкогроші” є фантазійним або вигаданим, тобто не має смислового значення. Про це свідчить відсутність інформації щодо його семантики у таких загальнодоступних джерелах як тлумачні словники, енциклопедії, довідники, спеціальні видання, бази даних, мережа Інтернет.

Експертом не наведено жодного джерела дефініції “Швидкогроші” так само, як і обґрунтування того, що в українській або в іншій мові вживається слово “Швидкогроші” у наведеному значенні.

Іменнику “гроші” не притаманний прислівник “швидко”, зокрема, такий прислівник “швидко” не може виражати ані стан, ані якість, ані інші властивості грошей, тому утворене вигадане слово не має самостійного значення, тобто не існує в українській мові.

Крім того, заявлені послуги в жодному разі не зводяться до швидкого отримання грошей, а включають сукупність дій як оператора, так і споживача (гравця), які не обов’язково і не завжди закінчуються отриманням грошей, при цьому виграш у лотерею не обов’язково має грошове вираження, а його отримання не обов’язково є “швидким”.

Таким чином, позначення “Швидкогроші” не вказує на жодну з перелічених у пункті 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила) характеристик, і тому не може вважатися описовим відносно заявлених послуг 41 класу МКТП.

Щодо твердження експертизи про оманливість заявленого позначення апелянт зазначає, що у повідомленні про можливу відмову у реєстрації знака не вказано стосовно яких саме послуг позначення є оманливим.

У відповіді на повідомлення закладу експертизи про можливу відмову у реєстрації знака, що надіслана листом від 04.11.2015, з метою підсилення розрізняльної здатності заявленого позначення апелянт висловив прохання скоротити перелік послуг 41 класу МКТП до наступних: “влаштування лотерей; провадження державних лотерей; ігрові послуги через комп’ютерні мережі; телевізійні передачі з провадження лотерей”.

На думку апелянта у відношенні жодної із таких послуг позначення “Швидкогроші” не є оманливим, оскільки, не викликає в уявленні споживача послуг 41 класу асоціації з хибною якістю таких послуг (як і хибним виробником чи походженням), оскільки використовується для послуг, де у споживача є потенційна можливість виграти грошовий приз.

Також апелянт зазначив, що він є власником частки у розмірі 99,96 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю “М.С.Л.”, що є оператором державних лотерей, на підтвердження цього факту апелянт надав копію статуту зазначеного товариства.

Позначення “Швидкогроші” активно використовується в Україні з 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю “М.С.Л.” для лотерейної діяльності, внаслідок чого позначення набуло достатньої розрізняльної здатності відносно послуг 41 класу МКТП.

В доповненні до заперечення від 21.04.2016 № 6074 апелянт скоротив заявлений перелік послуг 41 класу МКТП та додатково надав матеріали, які, на його думку, підтверджують активне використання заявленого позначення протягом 2014-2016 років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 22.12.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Швидкогроші” за заявкою № т 2014 12655 та зареєструвати заявлене позначення для послуг 41 класу МКТП: “влаштування лотерей; провадження державних лотерей”.

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

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), при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

Як було зазначено вище, апелянт за заявкою № т 2014 12655 на реєстрацію знака “Швидкогроші” скоротив заявлений перелік послуг 41 класу МКТП до наступних послуг: “влаштування лотерей; провадження державних лотерей”.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил, 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, в 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.

Для дослідження заявленого на реєстрацію позначення колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Словесне позначення “Швидкогроші” виконане стандартним шрифтом літерами кирилиці та являє собою складне слово, утворене шляхом поєднання прислівника “швидко” та іменника “гроші”.

У тлумачних словниках відсутнє визначення слова “Швидкогроші”, в якості складного слова воно не має самостійного семантичного значення.

Прислівник - це самостійна частина мови, що включає слова, які позначають ознаку дії або стану, ознаку якості, ознаку ознаки або ознаку предмета. У поєднанні із іменником прислівники виражають ознаку предмета, відповідаючи на питання “який?”.

Натомість утворений від прикметника “швидкий” прислівник “швидко” виражає якісну ознаку дії та відповідає на питання “як?”. Такі прислівники звичайно у реченні пов’язуються із дієсловом.

Отже, поєднання прислівника “швидко” з іменником “гроші” є штучним та нетиповим для української мови, воно використано з метою створення у споживача асоціації із певною особливістю предмета “гроші”, а саме швидким їх одержанням.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Позначення може вважатися описовим, якщо воно виключно описує товар або послугу, тобто вказує, зокрема, на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, тощо.

На відміну від асоціативних позначень, описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим.

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України “Про державні лотереї України” від 06.09.2012 № 5204-VI 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.

Цим законом також визначено термін “приз (виграш)” - це кошти, майно, майнові чи немайнові права, які підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення.

Таким чином, послуги щодо влаштування і провадження лотерей передбачають для споживача надання йому можливості взяти участь у розіграші призового фонду, при цьому перемога має випадковий характер. Швидке одержання грошей не є властивістю послуг 41 класу МКТП “влаштування лотерей; провадження державних лотерей”, оскільки кошти підлягають виплаті гравцю виключно у разі його виграшу в лотерею.

Проаналізувавши позначення “Швидкогроші” за заявою № т 2014 12655 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що його семантичний зміст може асоціюватись у свідомості споживача з послугами 41 класу МКТП “влаштування лотерей; провадження державних лотерей”, але однозначно без

додаткових суджень та пояснень не вказує на властивості зазначених послуг, а тому не є описовим при використанні щодо зазначених послуг.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні (<http://www.minfin.gov.ua>), розпочата 24.06.2014 оператором ТОВ “М.С.Л. ” державна грошова лотерея “Швидкогроші” є миттєвою.

Згідно з визначенням терміну “миттєва лотерея”, наведеним у пункті 1 статті 1 Закону України “Про державні лотереї України”, це лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети (інші засоби, які передбачені умовами лотерей, які дозволяють засвідчити участь у лотереї), закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення, тобто до розповсюдження серед гравців лотереї. При проведенні миттєвої лотереї гравець може безпосередньо після внесення ставки визначити, чи є його лотерейний білет або інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі, виграшним чи ні.

Отже, лотерея, для якої фактично використовується позначення “Швидкогроші”, є миттєвою грошовою лотереєю, тобто передбачає швидке одержання результату участі у грі і, зокрема, швидкої виплати коштів у разі виграшу.

Оскільки позначення “Швидкогроші” може викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про характер послуг щодо влаштування та провадження лотерей і таке уявлення не є помилковим колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим для послуг 41 класу МКТП “влаштування лотерей; провадження державних лотерей”.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

На підтвердження факту надання послуг щодо влаштування лотерей та провадження державних лотерей з використанням позначення “Швидкогроші” на території України та набуття ним розрізняльної здатності апелянт надав такі документи:

- зразок лотерейного білету “Швидкогроші”;
 - умови проведення державної грошової миттєвої грошової лотереї “Швидкогроші”;
 - фотографію використання заявленого позначення у місці продажу лотерейних білетів;
 - макет лотерейного квитка державної грошової миттєвої грошової лотереї “Швидкогроші”;
 - роздруківки веб-сайтів: azart.in, msl.ua;
 - копії сторінок Всеукраїнської лотерейної газети “АЗАРТ” № 47 за 17-23.11.2014, № 8 за 23.02-01.03.2015, № 29 за 20-26.07.2015, № 36 за 07-13.09.2015 з інформацією та рекламою про лотерею “Швидкогроші”;
 - довідку ТОВ “М.С.Л.” від 19.04.2016 № 293 про обсяги реалізації лотерейних білетів державної лотереї “Швидкогроші” за період 2014 – 2016 рр.;
 - роздруківку з Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, який веде Міністерство фінансів України, із зазначенням у ньому дати початку проведення лотереї “Швидкогроші” - 24.06.2014;
 - копію сторінок договорів про розповсюдження державної лотереї “Швидкогроші”, відомості про реалізацію білетів лотереї “Швидкогроші” окремими розповсюджувачами;
 - роздруківку з веб-сайту zhovta.info з оголошенням про місця продажу державної лотереї “Швидкогроші” у населених пунктах Полтавської області;
 - роздруківку оголошення від 19.01.2015 про точки продажу державної лотереї “Швидкогроші” по Україні, розміщеного на веб-сайті оператора державних лотерей ТОВ “М.С.Л.”;
 - копію додатку до договору від 06.12.2011 № 0612-11 про надання послуг з популяризації та просування миттєвої лотереї “Державна лотерея “Швидкогроші””.
- Окрім того, на підтвердження того, що ТОВ “М.С.Л.” має право проводити державні лотереї апелянтом надані такі додаткові матеріали:
- копія ліцензії Міністерства фінансів України на випуск та проведення лотерей (серія АВ № 446755 від 02.09.2013);
 - копія листа Міністерства фінансів України від 14.01.2016 № 31-13040-06-27/584 про продовження дії ліцензії до прийняття нормативно-правових актів, необхідних для видачі нових ліцензій;
 - копія листа Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України від 15.08.2014 № 04-30/10-561 щодо переліку суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Дослідивши надані матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що у 2013 році Товариством з обмеженою відповідальністю “М.С.Л.”, власником частки якого у розмірі 99,96 % статутного капіталу є апелянт, одержано ліцензію на випуск і проведення лотереї “Швидкогроші”, а 24.06.2014 розпочато проведення лотереї. Протягом 2014 року зазначеним товариством здійснено активну популяризацію послуги серед споживачів та реалізовано 597 267 лотерейних білетів, маркованих позначенням “Швидкогроші”.

Зазначені обставини свідчать про початок активного використання заявленого позначення та набуття ним розрізняльної здатності до дати подання заявки № т 2014 12655.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення “Швидкогроші” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 ЕВОЛОТ ЛІМІТЕД задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 22.12.2015 про відмову в реєстрації знака “Швидкогроші” за заявкою № т 2014 12655 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Швидкогроші” відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: “влаштування лотерей; проведення державних лотерей”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Т.В.Терехова

О.О.Теньова