

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
№ _____

**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

30 серпня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 31.05.2017 № Р-57-17 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Терехової Т.В., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “СІНОПТИК.ЮА” (далі – ТОВ “СІНОПТИК.ЮА”) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171.

Представник апелянта – Крилов М.Д.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 2133 від 07.02.2017);
- копії матеріалів заявки № т 2014 13171;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 7919 від 03.05.2017, вх. № ВКО/40.17 від 20.07.2017).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.12.2016 ДСІВ прийнято рішення від про відмову в реєстрації знака “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171, оскільки для всіх заявлених послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками “SINOPTIK” (свідоцтво № 117868 від 25.01.2010) та “СІНОПТИК” (свідоцтво № 137699 від 26.04.2011), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Комісарука М.Б. щодо споріднених послуг.

Пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – ТОВ “СИНОПТИК.ЮА” не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 1317, вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Позначення “SINOPTIK.UA” є транслітерацією найменування юридичної особи апелянта ТОВ “СИНОПТИК.ЮА”, зареєстрованого відповідно до чинного законодавства України, а також назвою сайту у всесвітній мережі Інтернет www.sinoptik.ua.

Апелянт з 2011 року провадить діяльність у сфері надання послуг у всесвітній мережі Інтернет щодо повідомлень про прогноз погоди, а саме здійснює адміністрування та інформаційне наповнення сайту www.sinoptik.ua.

Власником свідоцтв України № 117868 та № 137699 на знаки для товарів і послуг “SINOPTIK” та “СИНОПТИК”, що протиставлені заявленому позначенню, є Комісарук М.Б., який також є засновником ТОВ “СИНОПТИК.ЮА”. Йому належить 99,9% статутного капіталу цього підприємства.

Крім цього, апелянтом надано заяву власника протиставлених знаків Комісарука М.Б. від 19.07.2017 про надання згоди на реєстрацію позначення “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171 на ім’я ТОВ “СИНОПТИК.ЮА” відносно всіх заявлених послуг 38 класу МКТП.

Ураховуючи наведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення ДСІВ від 22.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2014 13171 та зареєструвати знак для товарів і послуг “SINOPTIK.UA” за зазначеною заявкою відносно всіх заявлених послуг 38 класу МКТП.

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.

Позначення “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171 є словесним позначенням, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці у поєднанні двох словесних елементів “SINOPTIK” та міжнародного двобуквенного коду України “UA”, розділених крапкою таким чином, що представляє собою доменне ім’я другого рівня в домені UA.

Позначення заявлено для послуг 38 класу МКТП: “агентства новин (інформаційні агентства); електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; зв’язок за допомогою комп’ютерних терміналів; комп’ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп’ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в Інтернеті; посилення повідомин; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з’єднання; надавання телекомунікаційного зв’язку із світовою комп’ютерною мережею”.

Протиставлені знаки “SINOPTIK” та “СИНОПТИК” за свідоцтвами № 117868 та № 137699, відповідно є словесними позначеннями, виконаними стандартним шрифтом великими літерами латиниці і кирилиці.

Знаки зареєстровані для послуг 38 та 38 і 42 класів МКТП відповідно.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 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 від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

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

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента “SINOPTIK”. Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення мають однакове графічне виконання, тому є схожими.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Оскільки словесний елемент “SINOPTIK” є спільним для порівнюваних позначень, це обумовлює їх семантичну схожість.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності послуг колегія порівняла перелік послуг заявленого позначення з переліком послуг, щодо яких зареєстровані протиставлені знаки, та дійшла висновку, що вони є такими самими, що й послуги 38 класу МКТП, та однорідними до послуг 42 класу МКТП.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “SINOPTIK.UA” за заявкою № m 2014 13171 є схожим

настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами № 117868 та № 137699, оскільки асоціюється з ними в цілому.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171 відносно заявлених послуг 38 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні ДСІВ від 22.12.2016 правомірно.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до положень статті 6^{quinquies} С (1) Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених послуг 38 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом додаткові матеріали та усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

Так, для підтвердження факту використання заявленого позначення, апелянтом надано такі матеріали:

- копія статуту ТОВ “СИНОПТИК.ЮА”;
- витяги із звітів про проведення дослідження Opinion Software Media за 2016 рік;
- дані за результатами рейтингу bigmir)net (позиція сайту www.sinoptik.ua у щотижневому рейтингу bigmir)net);
- дані за результатами загального рейтингу LiveInternet;
- дані за результатами дослідження міжнародної дослідницької компанії TNS за I квартал 2015р.;
- дані за результатами рейтингу компанії Gemius Україна за вересень 2015р.;
- статистика сайту www.sinoptik.ua у рейтингу bigmir)net;
- дані за результатами рейтингу по групі “Погода” на LiveInternet;
- дані за результатами рейтингу SimilarWeb Rank щодо сайту www.sinoptik.ua у зрізі усього Інтернету за розділами “Погода світ” та “Погода Україна”;
- вибіркові копії актів виконаних робіт (надання послуг) з телеканалами ICTV, UBR, Інтер та з телеканалом 24;
- вибіркова статистика рекламних виходів на телеканалах ICTV, 1+1 та на телеканалі 24 за 2016 рік;
- заява власника свідоцтв України № 117868 та № 137699 на знаки для товарів і послуг “SINOPTIK” та “СИНОПТИК” Комісарука М.Б. про надання згоди на реєстрацію позначення “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171 стосовно всіх заявлених послуг 38 класу МКТП на ім'я ТОВ “СИНОПТИК.ЮА”.

Колегія Апеляційної палати вивчила надані апелянтом матеріали, а також відомості наявних у вільному доступі інформаційних джерел та зазначає наступне.

За інформацією з реєстрів доменних зон, доступ до яких забезпечується ресурсами <https://www.whois.com> та <https://www.imena.ua>, колегією Апеляційної палати встановлено, що домен sinoptik.com.ua зареєстровано 09.01.2008, а домен sinoptik.ua – 16.02.2010 на ім'я Комісарука М.Б.

Датою подання заявки на реєстрацію знака “SINOPTIK” за свідоцтвом України № 117868, на ім'я Комісарука М.Б. є 21.10.2009.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>) датою внесення запису про проведення державної реєстрації ТОВ “Синоптик.ЮА” є 29.12.2011. Комісарук М.Б є засновником юридичної особи з часткою внеску до її статутного фонду 99,99%.

Надані апелянтом результати дослідження Інтернет аудиторії в Україні Opinion Software Media, дослідження СMeter міжнародної дослідницької компанії TNS та рейтинги bigmir.net, LiveInternet, SimilarWeb Rank, що складаються відповідно до статистичних даних щодо відвідуваності сайтів, демонструють лідируючі позиції Інтернет сайту www.sinoptik.ua в українському сегменті мережі Інтернет та підтверджують його широку відомість серед споживачів з першого кварталу 2015 року і по сьогоднішній день.

Таким чином, знак для товарів і послуг “SINOPTIK” за свідоцтвом України № 117868, який є відмітним елементом заявленого позначення, з 2008 року активно використовується на території України його власником у складі доменного імені в мережі Інтернет.

В свою чергу, заявлене позначення “SINOPTIK.UA” до дати подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг з 2010 року почало використовуватись в якості доменного імені другого рівня в домені UA, за яким функціонує відомий Інтернет сайт www.sinoptik.ua, а з 2011 року в якості фірмового найменування апелянта.

Крім того, з метою збільшення кількості відвідувачів сайту апелянт здійснював маркетингові заходи із просування сайту www.sinoptik.ua, зокрема, організовував рекламні кампанії на загальнонаціональних телеканалах, завдяки чому заявлене позначення стало відомим та впізнаваним серед споживачів на території України.

Оскільки Комісарук М.Б., як власник протиставлених свідоцтв України № 117868 та № 137699, є засновником та бенефіціарним власником юридичної особи апелянта колегія Апеляційної палати вважає, що внаслідок використання заявленого позначення можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги 38 класу МКТП, відсутня.

Ураховуючи викладені обставини, зокрема, тривалість і обсяги використання заявленого позначення, а також волевиявлення власника протиставлених свідоцтв Комісарука М.Б. щодо згоди на реєстрацію позначення “SINOPTIK.UA” на ім'я апелянта для всіх заявлених послуг 38 класу МКТП,

колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 “СИНОПТИК.ЮА” задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 22.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “SINOPTIK.UA” за заявкою № т 2014 13171 відносно заявлених послуг 38 класу МКТП.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.В.Терехова

Г.П.Добриніна