

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 21.02.2020 № 301

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

РІШЕННЯ

21 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 27.06.2019 № Р/61-19 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Падучака Б.М., Жмурко О.В., Салфетник Т.П., Ткаченко Ю.В., розглянула заяву Комарова Дмитра Костянтиновича про визнання знака «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Кожарська І.Ю.

Зображення знака **СВІТ НАВИВОРИТ** (додається).

Аргументація заявника

Заявник – Комаров Д.К. у заяві від 24.06.2019 (вх. № ВКО/316-19) просить визнати знак «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні для послуг 35 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) станом на 01.12.2016.

«СВІТ НАВИВОРИТ» це українська пізнавальна телепрограма про подорожі до найекзотичніших країн світу, прем'єрний випуск якої відбувся 11 грудня 2010 року на каналі «1+1». «СВІТ НАВИВОРИТ» показує нетуристичні та маловивчені регіони планети. Автор проекту Дмитро Комаров у своїх репортажах фокусується насамперед на зворотному боці життя країни, який зазвичай не бачать туристи. Якщо ж репортаж робиться з популярного місця, то його розкривають для глядача з незвичного ракурсу, показуючи «виворіт».

Кожен сезон телепроєкту «СВІТ НАВИВОРИТ» присвячений одній країні або географічному регіону. З 2010 по 2019 рік заявник відвідав 14 країн світу та зняв 154 серії програми. Комаров Д.К. є керівником, автором, ведучим, режисером, сценаристом телепередачі «СВІТ НАВИВОРИТ».

Дмитро Комаров є автором літературно-письмового твору «Формат телевізійного проєкту «Світ навиворіт» (Мир наизнанку)» («The world inside out»)). Заявник також є власником комбінованих знаків, що містять у складі словесні елементи «СВІТ НАВИВОРИТ», «МИР НАИЗНАНКУ».

Популярності програми, яка виходить під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», сприяють публікації в мережі Інтернет та періодичних виданнях, а також нагороди, одержані заявником, та його благодійна діяльність.

До заяви додані документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака для товарів і послуг «СВІТ НАВИВОРИТ»:

1. Зображення знака.
2. Копії свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 77804 від 22.03.2018, свідоцтв №№ 187987, 187988, 207165, 207166, 239686, 239687 на знаки для товарів і послуг, інформація про подані заявником в Україні заявки на знаки для товарів і послуг та витяги з бази Madrid Monitor щодо міжнародних реєстрацій.
3. Копія довідки компанії «КВАРТАЛ КОНЦЕРТ».
4. Копія повідомлення Національного Реєстру Рекордів України.
5. Роздруківки сторінок сайтів мережі Інтернет щодо благодійної діяльності заявника.
6. Копія ефірної довідки Індустріального Телевізійного Комітету.

05.09.2019 (вх. № ВКО/461-19) заявник надав додаткові пояснення до заяви про визнання знака «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні, скоротив перелік заявлених послуг до таких: 35 клас МКТП «телевізійне рекламування», 41 клас МКТП «створювання телевізійних програм; створювання фільмів; телевізійні програми розважальні» та надав додаткові матеріали:

1. Роздруківка сторінок офіційного сайту 1plus1.ua телевізійного каналу «1+1» з інформацією щодо програми під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ».
2. Звіти «Відомості щодо перегляду телепрограми під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ» на каналі «1+1», «Анонси програми «СВІТ НАВИВОРИТ» з Дмитром Комаровим на каналі «1+1», підготовлений за даними Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК).
3. Дослідження ІТК телевізійної аудиторії програми «СВІТ НАВИВОРИТ» за січень 2016 року.
4. Роздруківка сторінки сайту мережі Інтернет myshows.me щодо рейтингів програми під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ» та перелік серій програми.
5. Роздруківка сторінки сайту inau.ua Інтернет Асоціації України з даними дослідження інтернет-аудиторії України.
6. Роздруківки сторінок сайтів Інтернет-видань gazeta.ua, obozrevatel.com, viva.ua, detector.media, kp.ua, artpages.org.ua, niklife.com.ua, tochka.net, edinstvennaya.ua, travel.1plus1.ua, соціальних мереж YouTube, Instagram.

7. Роздруківки сторінок YouTube-каналу програми, яка виходить під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ».

11.10.2019 (вх. № ВКО/535-19) заявник надав доповнення до заяви, скоротив перелік заявлених послуг та просив визнати добре відомим знак «СВІТ НАВИВОРИТ» відносно послуг 41 класу МКТП «створювання телевізійних передач» станом на 01.01.2019, та надав додаткові матеріали:

1. Копії дипломів, одержаних заявником за 2013-2018 роки.
2. Лист ТОВ «Продакшн «СВІТ НАВИВОРИТ» від 25.09.2019.
3. Копія ліцензійного договору від 10.07.2017 між заявником та ТОВ «Продакшн «СВІТ НАВИВОРИТ» щодо надання дозволу на використання знаків за свідоцтвами №№ 187987, 187988.
4. Копія договору № 10/09/01 від 10.09.2018 між ТОВ «Продакшн «СВІТ НАВИВОРИТ» та ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» про виробництво (створення) аудіовізуального твору та передачу (відчуження) майнових прав.
5. Роздруківки сторінок сайтів Інтернет-видань щодо благодійної діяльності заявника.

30.10.2019 (вх. № ВКО/567-19) заявник надав додаткові матеріали до заяви про визнання знака «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні:

1. Копію додатку № 1.1 до договору № 10/09/01 про виробництво (створення) аудіовізуального твору та передачу (відчуження) майнових прав.
2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Колегія Апеляційної палати дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні, заслухала пояснення представника заявника та зазначає наступне.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Згідно з статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим.

Для визначення того, чи є знак «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, в якому знак є добре відомим, до фактичних та потенційних споживачів послуг під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ» заявником віднесено цільову аудиторію телеглядачів (18-54 років), учасників соцмереж, різноманітних заходів.

На підтвердження відомості знака «СВІТ НАВИВОРИТ» серед доречного кола споживачів заявник надав звіт, підготовлений за даними Індустріального Телевізійного Комітету, який є фаховим об'єднанням провідних телеканалів та медійних агенцій, що представляє інтереси телевізійної галузі України, одним з видів діяльності якого є дослідження телевізійної аудиторії.

Так, відповідно до даних дослідження телевізійної аудиторії (ТВ панель) щодо кількості глядачів програми під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ» за 2011-2019 роки, у 2011 році хоча б одну передачу бачили 7 064 943 осіб, у 2012 році – 29 023 291 осіб, у 2013 році – 29 594 212 осіб, у 2014 році – 27 536 429 осіб, у 2015 році – 28 723 954 осіб, у 2016 – 30 426 899 осіб, у 2017 році – 31 178 176 осіб, у 2018 році – 28 443 319 осіб, у 2019 році – 25 761 939 осіб.

Анонси цієї програми на каналі «1+1», за даними Індустріального Телевізійного Комітету, у 2011 році переглянули 10 928 736 осіб, а у 2019 році – 28 098 980 осіб (tampanel.com.ua).

Популярність серед глядачів програми, що виходить під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», заявник підтверджує даними рейтингів з баз даних про кінематограф: Internet Movie Database (IMDb), КиноПоиск, MyShows, що формуються за оцінками, які виставляють користувачі сайтів фільмам, серіалам, програмам тощо. Так, за рейтингом IMDb програма «СВІТ НАВИВОРИТ» займає 8,7 балів з 10, КиноПоиска – 8,3 з 10, MyShows – 4,56 з 5 (myshows.me/view/36471).

Обізнаності споживачів також сприяла інформація, яка розміщувалась на сторінках YouTube-каналу програми під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», який зареєстрований 29.10.2010. Так, станом на 28.08.2019 кількість підписників програми «СВІТ НАВИВОРИТ» на YouTube-каналі складає 723 845 осіб, а з 2010 по 2019 роки загальна кількість переглядів всіх серій програми на цьому каналі становила 137 448 243 (youtube.com/user/naiznankutv/about).

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «СВІТ НАВИВОРИТ», на вказану в заяві дату 01.01.2019 отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака

Знак «СВІТ НАВИВОРИТ» використовується заявником на території України з 11 грудня 2010 року, дати виходу телепередачі подорожей під цим знаком на каналі «1+1». Дмитро Комаров поєднував в собі роль ведучого, сценариста, редактора, режисера. Знімальна група програми складалася лише з двох чоловік – ведучого Дмитра Комарова та оператора, а вся робота з підготовки випусків була зроблена заявником разом з режисером монтажу.

10.07.2018 заявник, як власник знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 187987, 187988, що містять у своєму складі словесні елементи «СВІТ НАВИВОРИТ», «МИР НАИЗНАНКУ», уклав ліцензійний договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОДАКШН «СВІТ НАВИВОРИТ», відповідно до якого надав дозвіл на використання знаків за цими свідоцтвами. 10.09.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОДАКШН «СВІТ НАВИВОРИТ» уклало договір № 10/09/01 про виробництво (створення) аудіовізуального твору та передачу (відчуження) майнових прав, відповідно до якого за завданням Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «СТУДІЯ 1+1» приймає на себе зобов'язання про виробництво (створення) циклу телевізійних передач під назвою «Світ навиворіт».

На підтвердження тривалості використання знака заявником надано перелік серій десяти сезонів програми за 2010-2019 роки, які виходили на каналі «1+1». Кожен сезон телепроекту «СВІТ НАВИВОРИТ» присвячений одній країні або географічному регіону. З 2010 по 2019 рік заявник відвідав 14 країн світу, таких як Камбоджа, Індія, Танзанія, Ефіопія, Занзібар, Кенія, В'єтнам, Індонезія, Мексика, Куба, Болівія, Непал, Японія, Бразилія, та зняв 154 серії.

Усі серії передачі, яка виходить під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», також розміщені на сайтах мережі Інтернет 1plus1.video/ru/mir-naiznanku, liveam.tv/svit-navivorit.html, simpletravel.info/videoputeshestviya/mir-naiznanku та на каналі YouTube. На підтвердження зазначеного заявником надано роздруковки сторінок сайтів, скрин-шоти сторінок серій з кількістю переглядів, ефірні довідки виходу передачі на каналі «1+1» за 2014-2019 роки.

Телевізійна передача, під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», виходила не тільки в Україні, а й в Молдові, Білорусі, Казахстані, Латвії, Німеччині, Ізраїлі, Тайвані, Таїланді, про що свідчить наданий заявником лист Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «СТУДІЯ 1+1».

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та документи, що їх підтверджують, доводять факт тривалого використання знака «СВІТ НАВИВОРИТ» відносно заявлених послуг.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується

Добра відомість знака «СВІТ НАВИВОРИТ» досягнута завдяки активному і тривалому його просуванню, яке здійснювалося різними способами, зокрема, у мережі Інтернет, в Інтернет-виданнях, участю заявника в публічних та соціальних заходах.

Просування знака й популяризація телепередачі подорожей, яка виходить під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», здійснювалася за допомогою мережі Інтернет, зокрема, шляхом розміщення статей про заявника та телепередачу в Інтернет-виданнях «Gazeta.ua», «Обозреватель», «Детектор медіа», «КП» в Україні», «VIVA», «Теленеделя», «NikLife», «Единственная», канали YouTube, соціальних мережах Instagram, Facebook, інших сайтах мережі Інтернет, що підтверджують надані заявником роздруківки сторінок сайтів мережі Інтернет gazeta.ua, obozrevatel.com, detector.media, kp.ua, viva.ua, tv.ua, niklife.com.ua, edinstvennaya.ua, travel.1plus1.ua, artpages.org.ua, tochka.net, mediananny.com, instagram.com, facebook.com, youtube.com за 2010-2017 роки.

Популярності програми, маркованої знаком «СВІТ НАВИВОРИТ», сприяють також нагороди, одержані заявником, участь заявника у публічних заходах, та його благодійна діяльність.

Так, у 2013 році програма під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ» нагороджена премією «Фаворит телепреси-2013» в номінації «Краща програма за підсумками глядацького голосування». У 2016 році заявник одержав статуетку «Телетріумф» національної телевізійної премії в номінації «Найкращий ведучий розважальної програми». У 2016 році передача об'єднала понад 100 тисяч підписників з різних країн на YouTube-каналі і отримала спеціальну нагороду – срібну кнопку від YouTube.

Досягнення телеведучого та автора програми, яка виходить під знаком «СВІТ НАВИВОРИТ» на каналі «1+1», внесені до Національного Реєстру Рекордів України. У 2015 році після виходу 100-го випуску програма «СВІТ НАВИВОРИТ» була внесена до Національного Реєстру Рекордів України за «Найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох людей». У 2018 році під час туру містами України Дмитро Комаров роздав 10 185 автографів та встановив рекорд «Наймасовіша автограф-сесія», а у 2019 році заявник разом з досвідченим пілотом пролетіли містами України на невеликому літаку та встановили рекорд «Максимальна кількість посадок у різних аеродромах України впродовж трьох днів», які були внесені до Національного Реєстру Рекордів України.

У 2017 році заявник створив благодійну ініціативу «ЧашкаКофе», що допомагає важкохворим дітям, яку реалізував через власні сторінки у соціальних мережах, виступаючи гарантом того, що зібрані гроші цілком підуть на лікування дітей. Всього за час існування «ЧашкаКофе» було зібрано понад 25 млн грн, які допомогли врятувати життя тяжкохворим дітям. Інформація про благодійний проект «ЧашкаКофе» розміщувалася на сторінках Інтернет, зокрема, viva.ua, 1plus1.ua, all.net.ua, dp.informator.ua, fakty.ua, kp.ua, clutch.ua, politeka.net, tsn.ua.

В рамках популяризації знака й телепередачі подорожей заявник, який є автором та ведучим програми «СВІТ НАВИВОРИТ», брав участь у всеукраїнському турі, який проходив з 01.12.2017 по 03.02.2018 у таких містах України: Полтава, Харків, Северодонецьк, Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк, Київ. При цьому, кількість глядачів цього заходу склала понад 20 000 осіб.

За результатами дослідження представлених заявником документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування знака «СВІТ НАВИВОРИТ».

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака

Надані заявником документи підтверджують факти реєстрації в Україні та інших країнах за міжнародною процедурою знаків, які містять у своєму складі словесний елемент «СВІТ НАВИВОРИТ».

Комаров Д.К. є власником свідоцтв України на знаки:



за свідоцтвом № 187987 від 10.07.2014 відносно послуг 35, 41 класів МКТП, за свідоцтвом № 207165 від 25.12.2015 відносно послуг 39, 43 класів МКТП, за свідоцтвом № 239686 від 26.03.2018 відносно товарів 08, 16, 25, 32 та послуг 35,36,42 класів МКТП;



за свідоцтвом № 187988 від 10.07.2014 відносно послуг 35, 41 класів МКТП; за свідоцтвом № 207166 від 25.12.2015 відносно послуг 39, 43 класів МКТП, за свідоцтвом № 239687 від 26.03.2018 відносно товарів 08, 16, 25, 32 та послуг 35, 36, 42 класів МКТП.

Заявник також є власником міжнародних реєстрацій на знак



: № 1429880 відносно послуг 35, 41 класів МКТП, дія якої поширена на 11 країн; № 1359451 відносно товарів 08, 16, 25, 32 та послуг 35, 36, 42 класів МКТП, дія якої поширена на 3 країни; № 1235486 відносно послуг 39, 43 класів МКТП, дія якої поширена на 2 країни.

Крім того, 04.06.2019 заявником подано заявку на реєстрацію словесного знака «Світ навиворіт» відносно послуг 35, 41 класів МКТП.

На підставі наведених доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття і підтримання правової охорони цього знака та знаків, що є його складовою частиною, в Україні та за її межами.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявником доведені фактори, які можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак «СВІТ НАВИВОРИТ» став добре відомим в Україні для послуг 41 класу МКТП «створювання телевізійних передач» станом на 01.01.2019.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак «СВІТ НАВИВОРИТ» добре відомим в Україні відносно Комарова Дмитра Костянтиновича для послуг 41 класу МКТП «створювання телевізійних передач» станом на 01.01.2019.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Б. М. Падучак

О. В. Жмурко

Т. П. Салфетник

Ю. В. Ткаченко

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 21.11.2019

Зображення знака

СВІТ НАВИВОРІТ