

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.04.2019 № 554

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

4 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.01.2019 № Р/5-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Красовського В.Г., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАКОНСАЛТИНГ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 25.04.2017 про реєстрацію знака «TicketsBox» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 21524.

Представник апелянта – патентний повірений Невинний М.Я.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/225-18 від 11.06.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2017 21524;
- письмові пояснення Укрпатенту вх. № ВКО/356-18 від 13.08.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/79-19 від 05.02.2019;
- додаткові пояснення апелянта вх. № ВКО/135-19 від 01.03.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 25.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про реєстрацію знака «TicketsBox» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 21524, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності;

2) є описовим для частини послуг 39, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), надавання яких пов'язане з придбанням/використанням квитків та споріднених до них послуг 35 МКТП (введення у цивільний оборот), бо є зазначенням на місце отримання квитків (засобів надання послуг).

«TicketsBox» (з англійської) – коробка (ящик; скриня; кабіна; будка) з квитками.

Підстави для висновку:

пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

«Universal (En-Uk) (до версії АВВУУ Lingvo x3)»;

«Новий англо-український словник. © 2004, Балла М.І. 140 тис. слів та словосполучень»;

«<https://www.google.com.ua/search?source=hp...>».

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІАКОНСАЛТИНГ» не погоджується з наведеним рішенням, вважає його необґрунтованим, таким, що прийняте без урахування всіх аргументів на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення ніяким чином не вказує на «місце отримання квитків (засобів надання послуг)», як зазначено у рішенні за заявкою.

Поняття «місце надання послуг» регламентоване у пункті 186.2 статті 186 Податкового кодексу України, згідно з яким місцем постачання послуг є, зокрема місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів.

Сприйняття споживачем частини заявленого позначення «Box», як місця надання послуг, є нереальним, а тому позначення у цілому сприймається ним як фантазійне стосовно заявлених послуг, проте при цьому можуть виникати будь-які асоціації.

На думку апелянта, заявлене позначення за всіма ознаками згідно з методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг відноситься до категорії асоціативних знаків, тобто є таким, що може викликати певні асоціації у споживача, проте безпосередньо не вказує на заявлені послуги, не є загальноживим терміном, і ніким до даного часу не використовувалось. Споживачеві для того, щоб дати

відповідь, який зміст закладений в цьому позначенні, необхідно домислювати, при цьому асоціації можуть бути абсолютно різні.

Апелянт також повідомляє, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки широкому використанню у зв'язку з наданням заявлених послуг.

Апелянт є власником сайту ticketsbox.com і майже два роки використовує його разом з доменами переадресації: ticketsbox.com; ticketsbox.com.ua; ticketsbox.in.ua; ticketsbox.kiev.ua; ticketsbox.net.ua; ticketsbox.org; ticketsbox.biz; тощо.

Для популяризації своїх послуг під заявленим позначенням апелянтом проводяться рекламні компанії, зокрема через мережу Інтернет, спрямовані на просування сайту, доменним ім'ям якого є заявлене позначення, шляхом SEO-оптимізації сайту та розміщення контекстової реклами у пошуковій системі «Google», а також із застосуванням зовнішньої реклами.

Ураховуючи наведене апелянт просить відмінити рішення від 25.04.2018 та прийняти рішення про реєстрацію знака «TicketsBox» за заявкою № m 2017 21524 відносно всіх заявлених послуг.

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

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

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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 товарів або надання послуг;

Відповідно до пункту 4.3.1.4 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), до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

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.

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, з метою перевірки обґрунтованості рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Заявлене на реєстрацію позначення «TicketsBox» є словесним позначенням, що виконане літерами друкованого шрифту, латиницею. Заявлене позначення являє собою словесний елемент, який утворений шляхом поєднання слів англійської мови: «Tickets» та «Box». Позначення подано на реєстрацію відносно переліку послуг 35, 39, 41, 43 класів МКТП.

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення «TicketsBox» не відноситься до позначень, які не мають розрізняльної здатності, передбачених пунктом 4.3.1.4 Правил.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема, на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т. Бусел, ВТФ «Перун», 2005) визначає слово «описовий» як такий, що «містить опис чогонебудь, має характер опису».

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.

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.

Для дослідження перекладу та тлумачення словесного елементу «TicketsBox», заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«ticket» [tikit] n 1) квиток; railroad (tram) t. залізничний (трамвайний) квиток; return t. зворотний квиток; open-date t. некомпостований квиток; through t. квиток прямого сполучення; 2) ярлик; price t. етикетка з ціною; 3) квитанція; талон; номерок; cloak room t. номерок на вішалці; 4) посвідчення; картка; member's t. членський квиток; 5) оголошення (про здачу внайми) \ 6) амер. розм. повістка в суд за порушення правил вуличного руху; 7) амер. список кандидатів на виборах; national t. список кандидатів на пост президента і віце-президента; mixed t. виборчий бюлетень з кандидатами із списків різних партій...

«box» [boks] n 1) коробка; ящик; скриня; скринька (поштова тощо); 2) козли; 3) стійло; 4) театр, ложа; 5) купе; бокс; маленька кімнатка, відділення з перегородкою; 6) тас. букса, втулка; 7) тех. опока; b. respirator коробка протигаза; 2. v 1) замикати, класти в ящик (коробку); 2) подавати (документи) в суд». (Новий англо-український словник. Балла М.І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700с.).

При дослідженні семантики заявленого позначення колегія Апеляційної палати не виявила словосполучення «ticketsbox» із сталим самотійним семантичним значенням, а переклад окремих складових позначення «ticketsbox» може бути різним.

Пересічний споживач може перекласти словосполучення «ticketsbox» як “коробка (ящик, скриня) з квитками”, однак, з урахування граматики англійської мови, останнє має переклад «ticket box».

При цьому, колегія Апеляційної палати вважає, що “коробка (ящик, скриня, кабіна) з квитками” не є зазначенням місця отримання квитків, оскільки, квитки продаються через квиткові каси, автомати для продажу квитків або онлайн сервіси з продажу квитків.

В англійській мові сталими словосполученнями, які вказують на місце продажу квитків (квиткові каси, автомати для продажу квитків) є: «ticket booth,

ticket office, ticket agency, ticket center, ticket desk, ticket window, box office, booking-office, booking hall, ticket book, ticket machine» (<https://www.multitran.ru/>).

Отже, позначення «TicketsBox» однозначно не вказує на місце отримання або засобів надання послуг 39, 41 класів МКТП, надання яких пов'язане з придбанням/використанням квитків, та споріднених до них послуг 35 класу МКТП.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення можна віднести до категорії асоціативних знаків, які викликають асоціації про особливості товарів і послуг, пробуджують ідею або образ позначуваного об'єкта і потребують певної уяви споживачів, проте не описують їх прямо.

Враховуючи наведене, позначення «TicketsBox» не є описовим для послуг 35 класу МКТП: «розміщування на веб-сторінках в мережі Інтернет рекламної інформації щодо культурних, спортивних та розважальних заходів; сприяння продажам для інших», послуг 39 класу МКТП: «влаштування подорожей; замовлення квитків для подорожей; попереднє замовлення подорожей; попереднє замовлення транспортних засобів» та послуг 41 класу МКТП: «влаштування і проведення концертів; замовлення квитків на видовища».

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, надані апелянтом в якості підтвердження використання заявленого позначення щодо заявлених товарів та послуг, а саме:

роздруківки веб-сайту <https://ticketsbox.com/>;

роздруківки веб-сайту <https://analytics.google.com> з інформацією про відвідуваність веб-сайту <https://ticketsbox.com/>;

довідку ПП «Майстерня діксі» вих. № 17/08 від 17.08.2018 з інформацією про зареєстровані доменні імена «ticketsbox»;

довідку ТОВ «ГРОДОС» вих. № 3 від 21.08.2018 щодо розробки веб-сайту <https://ticketsbox.com/>;

довідку ТОВ «МЕДІАКОНСАЛТИНГ» вих. № 261118/01 від 26.11.2018 з інформацією щодо просування веб-сайту <https://ticketsbox.com/>;

копії договорів про надання рекламних послуг № 5-ПЗ від 04.06.2018, № 1922-9074 від 04.09.2018, № 020/09-1 від 20.09.2018, № 28в-18 від 28.09.2018, № БП17146 від 01.11.2018;

копії актів звіряння взаєморозрахунків від 03.12.2018;

фотографії зовнішньої реклами з позначенням «TicketsBox».

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАКОНСАЛТИНГ» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 25.04.2018 про реєстрацію знака «TicketsBox» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2017 21524 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «TicketsBox» за заявкою № т 2017 21524 відносно заявленого переліку послуг 35, 39, 41, 42, 43 класів МКТП.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. Г. Красовський

Л. А. Цибенко