

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
26.11.2018 № 1759

**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

22 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 22.08.2018 № Р/87-18 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Козелецької Н.О., Красовського В.Г., розглянула заперечення ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 20.06.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДОМРИА” за заявкою № т 2016 20625.

Представник апелянта – Гривнак В.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/376-18 від 22.08.2017;
матеріали заявки № т 2016 20625.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 20.06.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “ДОМРИА” за заявкою № т 2016 20625, оскільки, заявлене словесне позначення для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим на стільки, що його можна сплутати з словесним знаком “DOMRIA” раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Рудіса Арвідаса, Республіка Литва (LT) (свідоцтво № 121989 від 26.04.2010, заявка № т 2008 22208 від 26.12.2008) щодо споріднених послуг.

Підстави для висновку: пункт 3 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака “ДОМРИА” за заявкою № т 2016 20625,

оскільки, вважає, що наведена експертизою підстава щодо заявленого позначення не є належною та достатньою для того, щоб стверджувати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони.

Апелянт стверджує, що сайт dom.gia.com є одним з найбільш популярних серед українців. Майже кожен, хто продає або купує нерухомість в Інтернет, бажаючи отримати послуги від “dom.RIA”, вводять на клавіатурі “domria”, “домриа” або “домрія” та знаходять сайт dom.RIA.com.

Для багатьох професійних ріелторів, забудовників та агентств нерухомості сайт dom.RIA.com під брендом “dom.RIA” є основним майданчиком продажу квартир, будинків, офісів, гаражів, комерційної нерухомості, оренди нерухомості, оренди земельних ділянок.

За даними дослідження міжнародної веб-аналітичної платформи “SimilarWeb” (червень 2017 року) середня кількість користувачів в період з червня 2016 року по травень 2017 року склала майже 2,5 мільйони за місяць.

Апелянт стверджує, що власник протиставленого знака не має інших реєстрацій в Україні та не веде бізнесу в Україні. Протиставлений знак “DOMRIA” був зареєстрований як паразитичний маркетинг щодо знаків Корпорації “RIA”.

Крім того, заявка про реєстрацію знак “DOMRIA” за свідоцтвом № 121989 була подана на реєстрацію 26.12.2008, у той час як рішенням Апеляційної палати від 04.04.2012 знак “RIA” визнано добре відомим в Україні станом на 01.12.2008.

Підтвердженням пріоритетного використання знаків “DOMRIA” також є експертний висновок Вінницької Торгово-промислової палати від 23.01.2012. У висновку зазначено зведені дані щодо відвідування сайту dom.gia.ua по регіонах України. Ці дані свідчать, що вже в 2007 році, тобто до дати подання заявки про реєстрацію знака “DOMRIA” на ім’я Рудіса Арвідаса, вже здійснювалось активне використання сайту dom.gia.ua.

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2016 20625 та зареєструвати позначення “ДОМРИА” стосовно усього переліку послуг 35 класу МКТП.

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону 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 схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими 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 України 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 ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення “ДОМРІА” виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Протиставлений знак “DOMRIA” за свідоцтвом України № 121989 виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами латиниці.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знаків обумовлюється тотожністю їх звучання.

Щодо графічної схожості заявленого позначення з протиставленим знаком за свідоцтвом № 121989 колегія Апеляційної палати зазначає, що вони схожі між собою видом шрифту (стандартний), розміром літер (заголовні), розташуванням літер по відношенню одна до одної, а відрізняються тим, що виконані літерами різних абеток.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Словесні елементи “ДОМРІА” та “DOMRIA” є фантазійним. Виходячи із зазначеного заявлене позначення та протиставлений знак є семантично тотожними.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки, асоціюється з ним в цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та

заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення “ДОМРІА” подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак “DOMRIA” за свідоцтвом України № 121989 зареєстровано для товарів 16 та послуг 35 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі вони є однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати представник апелянта наголошував на тому, що заявлене позначення використовується апелянтом в значних обсягах протягом тривалого часу. На підтвердження використання апелянтом надано документи щодо діяльності сайту dom.gia.com, на якому пропонується сервіси з розміщення та пошуку оголошень про продаж та оренду нерухомості, каталог ріелторів, агентств нерухомості та компаній-забудовників, новини ринку нерухомості.

Проаналізувавши матеріали справи, колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянтом при наданні послуг здійснюється використання позначення відмінного від заявленого та не доведено тривале використання знака відносно заявленого переліку 35 класу МКТП.

Представник апелянта зазначав про те, що власник протиставленого знака не використовує його та не веде бізнес в Україні, натомість знак “RIA” визнаний добре відомим на 01.12.2008, тобто ще до дати подання заявки власником протиставленого знака.

Колегією Апеляційної палати проаналізовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 04.04.2012 про визнання знака “RIA” добре відомим в Україні станом на 01.12.2008 та встановлено, що вказаний знак визнано добре відомим відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Сьомий Континент” для деяких товарів 16 та послуг 35 класу МКТП, тобто відносно іншої особи, а не апелянта.

Також, ураховуючи те, що апелянтом не надано рішення суду про дострокове припинення дії свідоцтва № 121989 колегія Апеляційної палати не може прийняти на користь реєстрації заявленого позначення доводи апелянта щодо невикористання протиставленого знака.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони за заявкою № m 2016 20625, зазначені в пункті 3 статті 6

Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано.

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. Відмовити ІНТЕРНЕТІНІЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ у задоволенні заперечення.

2. Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2018 про відмову в реєстрації знака “ДОМРІА” за заявкою № т 2016 20625 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Н. О. Козелецька

В. Г. Красовський