

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
30.10.2017 № 1579

**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

28 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/41-17 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Кулик О.С., Теньової О.О. розглянула заперечення Зінченка О. О. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 05.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “АГРОТЕНДЕР” за заявкою № т 2015 14935.

Представник апелянта – Лерантович Е.Т.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 2481 від 13.02.2017 проти рішення про відмову в реєстрації для товарів і послуг “АГРОТЕНДЕР” за заявкою № т 2015 14935;
- копії матеріалів заявки № т 2015 14935;
- додаткові матеріали до заперечення вх. ВКО/59-17 від 14.09.2017.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.01.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “АГРОТЕНДЕР” за заявкою № т 2015 14935, оскільки заявлене словесне позначення є:

1) описовим для частини послуг 35 класу, що надаються у зв’язку з діяльністю агропромислових комплексів, вказує на їх призначення. “АГРОТЕНДЕР”, аграрний тендер – “торги, в тому числі міжнародні, що влаштовуються з метою найбільш вигідного продажу агропромислової продукції”;

2) оманливим для послуг 35 класу, не пов'язаних з діяльністю агропромислових комплексів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, (Розділ II, стаття 6, пункт 2)

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АBBYU Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка.

© Издательство “Перун”, 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Зінченко О.О. заперечує проти рішення ДСІВ від 05.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “АГРОТЕНДЕР” за заявкою № т 2015 14935 та зазначає наступне.

Апелянт є фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Він здійснює свою діяльність через власний сайт <https://agrotender.com.ua/>, який зареєстровано в 2011 році. Портал створено для підтримки вітчизняного сільгоспвиробника та має на меті допомогти сільгоспвиробникам вибрати та прийняти найбільш вигідну пропозицію, що зробить їх бізнес більш продуктивним. Позначення “АГРОТЕНДЕР” також активно представлений в соціальних мережах таких як Facebook, Вконтакте, Однокласники тощо. Апелянт зазначає, що завдяки використанню заявлене позначення набуло розрізняльної здатності та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

Як стверджує апелянт, сайт <https://agrotender.com.ua/> за показниками незалежного світового рейтингу liveinternet.ru є одним із найвідвідуваніших аграрних інтернет-ресурсів України. Щодня сайт відвідують більше 10000 осіб, за останні три роки сайт відвідало більше 4 млн. користувачів, що підтверджується довідкою та графіками з сайту Google Analytics. Результатом такої популярності є численні договори з сільгоспвиробниками різних регіонів України. Таким чином, на думку апелянта, позначення “АГРОТЕНДЕР” чітко асоціюється у споживачів певних сільгосппослуг з відомим сайтом <https://agrotender.com.ua/>, що заснований Зінченком О.О.

Апелянт також звертає увагу колеції Апеляційної палати на те, що його діяльність відноситься до вузькоспеціалізованої аграрної сфери, тому виробники аграрної продукції — замовники його послуг, як правило, добре обізнані з колом своїх партнерів та цінують якість надаваних послуг.

Крім того, у додаткових матеріалах до заперечення апелянтом скорочено заявлений перелік послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) до таких: “надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг”.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 05.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2015 14935 та зареєструвати заявлене позначення “АГРОТЕНДЕР” відносно скороченого 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 в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 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), перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення ДСІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).

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

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;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.7 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.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар або послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

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 буде вважатися описовим, якщо звичайному споживачеві зрозумілий зміст позначення без додаткових суджень та мислень і воно сприймається ним безпосередньо (не через асоціації) як таке, що вказує на вид, характеристики товару або послуги, ціль або призначення чи результат

використання певних товарів або послуг тощо. При цьому, з метою з'ясування ступеню впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, в який може використовуватися щодо них знак.

Заявлене словесне позначення “АГРОТЕНДЕР”, виконане друкованим шрифтом заголовними літерами кириличної абетки та утворене за допомогою двох слів “АГРО” та “ТЕНДЕР”.

Позначення заявляється на реєстрацію відносно послуги 35 класу МКТП: “надавання онлайнних торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг”.

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно заявленої послуги 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулася до спеціалізованих інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Відповідно до пункту 28 статті 1 Закону України “Про публічні закупівлі” “тендер (торги)” - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови (В.Т. Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с) – “агро”...перша частина складних слів, що відповідає слову агрономічний...; “агрономічний”, -а, -е. стос. до агрономії; “агрономія”, і. ж. наука про хліборобство, наукові основи сільськогосподарського виробництва; тендер, -а, ч. 1. форма розміщення замовлення на яку-небудь роботу, яка передбачає визначення виконавця шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції.// Конкурс на право виконання яких-небудь робіт. 3. Торги, в тому числі міжнародні, що влаштовуються з метою найбільш вигідного продажу чого-небудь”.

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що заявлене позначення “АГРОТЕНДЕР” має чітку семантику – аграрний тендер або торги, що влаштовуються з метою купівлі/продажу агропромислової продукції.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35 класу МКТП за заявкою № т 2015 14935 з урахуванням смислового значення заявленого позначення і констатує, що послуга 35 класу МКТП: “надавання онлайнних торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг” напряму пов’язана з онлайнною торгівлею, тобто розміщуванням в одному місці за допомогою електронних засобів в онлайн режимі, на користь інших осіб, асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення є описовим при використанні щодо заявленої послуги, оскільки вказує на її призначення щодо продажу агропромислової продукції.

Згідно з пунктом 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.

Проаналізувавши скорочений перелік послуг 35 класу МКТП та фактичне використання позначення “АГРОТЕНДЕР” апелянтом, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що надання апелянтом послуги 35 класу МКТП: “надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг” з використанням заявленого за заявкою № т 2015 14935 позначення буде породжувати у свідомості споживачів помилкові уявлення щодо апелянта та, відповідно, може вводити в оману щодо послуг, не пов'язаних з діяльністю агропромислових комплексів”.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що описовим позначенням може бути надана правова охорона, якщо вони набули розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання.

Відповідно до абзацу 2 пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

В підпункті г) пункту 4.3.1.3 Правил вказуються позначення, зокрема, що вказують на призначення послуг.

В силу пункту С (1) статті 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності: “Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака”.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню відносно скороченого переліку послуг, колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула матеріали, представлені апелянтом на підтвердження факту використання заявленого позначення, а саме:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.05.2012;
- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
- офіційний лист компанії “Українській хостинг” щодо реєстрації доменного імені agrotender.com.ua на ім'я апелянта від 23.11.2011;

- договори про надання інформаційних послуг з розміщення рекламних матеріалів замовників на веб-сайті апелянта за 2011, 2014-2016 роки та акти здачі-прийняття робіт до них;
- договір № 102W від 20.12.2011 на розробку програмного забезпечення із створення дизайну веб-сайту апелянта;
- аналітична довідка з веб-сайту Google Analytics щодо відвідування користувачами веб-сайту апелянта за період 01.01.2013-30.10.2016;
- скріншоти сторінок веб-сайту апелянта <https://agrotender.com.ua/> та соціальних мереж;
- скріншот сторінки пошуку в мережі Інтернет по запиту слова “агротендер”;
- скріншот сторінки сайту Liveinternet.ru про показники незалежного світового рейтингу “Liveinternet”;
- публікація у тижневику “Бизнес” від 22.06.2015 щодо інформаційної платформи “АГРОТЕНДЕР”;
- фото із зображенням позначення “АГРОТЕНДЕР” під час участі апелянта у “Форумі директорів по закупкам”;
- платіжне доручення про сплату збору за витрати на рекламу;
- договір № 36082280 від 22.05.2015 про надання інформаційних послуг з участі апелянта у форумі директорів із закупівель та платіжні доручення;
- перелік контрагентів та фінансова інформація щодо наданих послуг за 2016-2017 роки;
- буклети з виставок;
- листи від партнерів вітчизняних сільгоспвиробників (ПрАТ “Харківський комбікормовий завод”, ТОВ “СІЕЙТІ”, ТОВ “ТБ“НОВААГРО”, ТОВ “Бісквітний комплекс “Рошен”, ТОВ “Кусто Агро Трейдинг”, ТОВ “ВВТ ГРУП”, ТОВ “ТД ІНТЕРТРЕЙД”, ТОВ “КЕДР”), договори та акти виконаних робіт до них, що підтверджують інформацію про використання заявленого позначення.

Проаналізувавши всі матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати зазначає, що вони свідчать про тривалість використання позначення “АГРОТЕНДЕР” відносно послуг, пов’язаних з надаванням онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг агропромислової продукції, а тому дійшла висновку про наявність підстав для реєстрації заявленого позначення відносно такої послуги 35 класу МКТП: “надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, пов’язаних з торгівлею агропромисловою продукцією”.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Зінченка О. О. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 05.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “АГРОТЕНДЕР” за заявкою № т 2015 14935 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва України та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “АГРОТЕНДЕР” за заявкою № т 2015 14935 відносно послуги 35 класу МКТП: “надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, пов’язаних з торгівлею агропромисловою продукцією”.

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

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

О. С. Кулик

О. О. Теньова