

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
23.07.2019 № 1248

**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

20 червня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 09.01.2019 № Р/13-19 у складі головуючого Ресенчука В. М. та членів колегії Василенко М. О., Добриніної Г. П. розглянула заперечення Кобринця А. К. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BLOCKCHAIN» за заявкою № т 2017 24417.

Представник апелянта – Свентозельська Т. Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О. В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/560-18 від 29.11.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2017 24417;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/46-19 від 24.01.2019; вх. № ВКО/87-19 від 07.02.2019, вх. № ВКО/269-19 від 27.05.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.11.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BLOCKCHAIN» за заявкою № т 2017 24417, оскільки заявлене словесне позначення для всіх послуг 35, 38 та 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП):

- 1) не має розрізняльної здатності;

2) є загальноживаним терміном, що широко використовується при наданні будь-яких послуг, що потребують оплати.

«Blockchain» – (англ. Blockchain, Block chain від block – блок, chain – ланцюг) – технологія, на базі якої оснований криптовалюти».

«Blockchain» (ланцюжок блоків транзакцій) – розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає. База захищена від підробки та переробки. Кожен блок містить часову мітку та посилання на попередній блок хеш дерева.

Така розподілена база даних закладена в основу криптовалюти Bitcoin (вона була описана у 2008 році і реалізована у 2009 році), де слугує бухгалтерською книгою для всіх операцій».

«Blockchain» – это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов, всего, что нуждается в отдельной независимой записи и, при необходимости, в проверке. Блокчейн как вечный цифровой распределенный журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и всего, что имеет ценность».

«Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не хранится в каком-то одном месте. Он распределён среди нескольких сотен и даже тысяч компьютеров во всем мире. Все данные в блокчейн накапливаются и формируют постоянно дополняемую базу данных. С этой базы данных невозможно ничего удалить или провести замену/подмену блока. И она «безгранична» – туда может быть записано бесконечное количество транзакций.

Эта технология была создана вместе с появлением криптовалюты Bitcoin в 2009-м году. Публичным лицом-создателем новой виртуальной валюты и Blockchain считают Сатоши Накамото».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2).

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD>

<https://golos.io/ru--golos/@aleco/prosto-i-dostupno-o-blockchain-что-eto-i-kak-rabotaet>

<https://prostocoin.com/blog/blockchain-guide>

<https://delo.ua/business/что-такое-блокчейн-и-как-он-поборет-коррупцию-в-ukraine-317180/>

<https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain/>

<https://habr.com/company/bitfury/blog/321474/>

<https://revolverlab.com/how-its-works-blockchain-6d0355c43bfc>

<https://cryptomagic.ru/blockchain/dlya-chajnikov.html>

Апелянт – Кобринець А. К. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 12.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BLOCKCHAIN» за заявкою № м 2017 24417 та зазначає наступне.

Заявлене позначення не відноситься до жодного пункту 4.3.1.4 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, зі змінами (далі – Правила), яким визначені позначення, що не мають розрізняльної здатності.

Апелянт наголошує на застосуванні положення пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

З 2015 року заявлене позначення «BLOCKCHAIN» набуло розрізняльної здатності у зв'язку з використанням та на підтвердження цього наводить наступні доводи.

За два роки до дати подання на реєстрацію заявленого позначення за заявкою № m 2017 24417, а саме 19.12.2015 апелянтом було організовано та проведено конференцію під назвою «Blockchain Conference Kyiv», яку відвідало біля 150 відвідувачів.

З березня 2016 року по вересень 2017 року було проведено ще чотири заходи, останній з яких відвідало вже близько 700 відвідувачів.

Протягом 2016-2018 років розповсюджується клубна картка заявника з використанням заявленого позначення «BLOCKCHAIN».

За результатами дослідження Правил, Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг та інших довідкових джерел інформації, апелянт наводить тлумачення складових заявленого позначення: «block» та «chain» і зазначає наступне.

В офіційних документах, енциклопедіях, спеціальних довідниках, та тлумачних словниках відсутнє визначення слова «BLOCKCHAIN».

Апелянт є кандидатом технічних наук по спеціальності «Математичне моделювання та обчислювані методи», зокрема людина із фаховою освітою – магістр прикладної математики, засновником медіа-проектів Gesellberg CRYPROFINANCE і NTXFLOW, що присвячені галузі FinTech, криптовалютам і технології Blockchain.

На думку апелянта, «загальноживаними технічними термінами у практиці, що склалася з 2009 року, є «розподілений реєстр» (термін запропонований та підтримується фахівцями компанії IBM), «розподілена база даних» (ряд публічних компаній та окремих фізичних осіб, зокрема на конференціях по всьому світі). Ці терміни згадуються та набувають загальноприйнятого змісту у відповідних наукових працях та технічній документації.

В той же час «криптовалюти»/«криптовалюта» (збірна назва схожих за ознаками проектів, які часто, навіть не мають нічого спільного з валютами або опосередковано наближеними до них, являються розподіленими публічними енциклопедіями, реєстрами медичної, приватної, корпоративної, публічної інформації, великих даних, науковими та біржовими проектами, майданчиками

аукціонів та тендерів та ін.), «BLOCKCHAIN» (слово, що може позначати як «розподілений реєстр», так і бути самобутнім позначенням товарів та послуг окремої юридичної чи фізичної особи-підприємця) не є термінами, що однозначно трактуються тією чи іншою компанією, групою осіб чи науковою спільнотою.

«Blockchain» – (англ. Blockchain, Block chain від block – блок, chain — ланцюг) – технологія, на базі якої оснований криптовалюти», але це не науковий чи технічний термін.

«Blockchain» (ланцюжок блоків транзакцій) – розподілена база даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає. База захищена від підробки та переробки. Кожен блок містить часову мітку та посилення на попередній блок хеш дерева.

Така розподілена база даних закладена в основу криптовалюти «Bitcoin».

На користь реєстрації заявленого позначення, апелянт наводить приклади реєстрацій позначень зі словесним елементом «BLOCKCHAIN», які належать різним компаніям, що надають послуги економічного, інженерного та науково-освітнього характеру.

В свою чергу, апелянт також є власником європейської реєстрації № 017594003 на знак «BLOCKCHAIN FORUM» для послуг 35, 38, 41 класів МКТП та ним отримано рішення про реєстрацію позначення «BLOCKCHAIN Conference Kyiv» за заявкою № m 201626002 відносно послуг 42 класу МКТП.

Таким чином, апелянт вважає, що заявлене позначення «BLOCKCHAIN» не є загальноживаним терміном, що широко використовується при наданні будь-яких послуг, що потребують оплати.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 12.11.2018 за заявкою № m 2017 24417 та зареєструвати заявлене позначення «BLOCKCHAIN» відносно заявлених послуг 35, 38 і 41 класів 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.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4 та 4.3.1.6 Правил у межах доводів заперечення з урахуванням змінених мотивів і вимог.

Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) встановлено, що обсяг правової охорони, що

надається, визначається зображенням знака і засвідчується свідоцтвом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака.

На реєстрацію в якості знака апелянтом подано словесне позначення **BLOCKCHAIN**, яке виконане заголовними літерами англійської абетки, в якому літера «В» має особливе графічне виконання завдяки відсутності фрагмента літери у її лівій верхній частині.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 38 і 41 класів МКТП.

У додаткових матеріалах вх. № ВКО/268-19 від 27.05.2019 апелянтом змінено зміст вимог, а саме, вилучено з переліку послуги 38 класу МКТП та скорочено перелік послуг 35 та 41 класів МКТП до наступних:

35 клас МКТП: «рекламування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування»;

41 клас МКТП: «викладання; влаштування і проведення з'їздів; влаштування і проведення колоквиумів; влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; влаштування і проведення симпозіумів».

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону також встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи із зазначених нормативних визначень, здатність вирізнити товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих або споріднених товарів і послуг інших осіб та наявність розрізняльної здатності, є основною функцією знака (торговельної марки).

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

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

складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих або споріднених товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та/або особи, що пропонує товар або надає послугу, за певними особливостями,

відмітними ознаками, характерними рисами, тобто за рахунок привнесення елемента творчості у створення позначення, що надає йому ознак оригінальності та індивідуальності. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

При цьому, слід враховувати, що розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. В залежності від дій особи, яка є власником або використовує позначення, а також дій інших осіб на відповідному ринку, розрізняльна здатність може бути придбана, примножена або втрачена.

Ступінь розрізняльної здатності досліджується на дату подання заявки щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено на реєстрацію. Окремі елементи позначення знака можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності. Якщо ж окремий елемент позначення, що не має розрізняльної здатності, займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Враховуючи викладене, позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відповідно до абзацу другого пункту 4.3.1.6 Правил до позначень, які являють собою загальноживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноживані терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноживані терміни.

Відмова в реєстрації знака за вказаною підставою є обґрунтованою у тому випадку, коли термін застосовується в тій галузі, до якої відноситься діяльність заявника.

Загальноживаний термін – це слово, словосполучення або вислів, що застосовується та використовується всіма і означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо та вживається в тому чи іншому середовищі, на певній території, людьми певного фаху. При цьому, є достатнім щоб такий термін був усталеним серед певного кола фахівців певних галузей, пов'язаних з виробництвом товарів або наданням послуг, щодо яких вимагається охорона знака.

Сукупність таких термінів складає термінологію або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат певної науки чи галузі. Інформаційними джерелами для встановлення того, чи є позначення загальноживаним терміном є будь-які доступні офіційні та наукові джерела,

зокрема словники, бази даних, галузеві довідники, стандарти, спеціальні видання, спеціалізовані статті в пресі тощо.

Загальноживані терміни не мають розрізняльного (дистинктивного) характеру та є перешкодою для реєстрації знака, якщо вони є професійними та термінологічними лексичними одиницями, властивими для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноживані терміни.

Для визначення того, чи є заявлене позначення терміном необхідно, принаймні:

встановити до якої галузі науки та господарства (виду діяльності) належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

визначити офіційні інформаційні джерела, які доступні для використання в Україні і які складають понятійний термінологічний апарат цієї галузі науки та господарства (виду діяльності);

проаналізувати відібрані інформаційні джерела і встановити чи внесене до них позначення, яке досліджується.

Колегія Апеляційної палати для встановлення обставин справи та з'ясування питань, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність та, чи є воно загальноживаним терміном, проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші доступні інформаційні джерела, в тому числі мережі Інтернет, та встановила наступне.

Аналізуючи твердження апелянта під час розгляду апеляційної справи про його професійну діяльність та досліджуючи подані ним в якості доказів матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що послуги, для яких заявлено на реєстрацію позначення **BLOCKCHAIN**, належать до таких видів діяльності, як «Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку» та «Освіта» (коди 73 та 85 ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»).

Позначення, заявлене на реєстрацію як знак для товарів і послуг за заявкою № т 2017 24417, представляє собою слово «BLOCKCHAIN», яке є складним словом, утвореним з двох слів англійської мови «block» – [blɒk] 1. *n* 1) буд. блок, кам'яна брила та «chain» – [tʃeɪn] 1. *n* 1) ланцюг, ланцюжок.¹

Виходячи із вказаного перекладу, дослівно заявлене позначення «BLOCKCHAIN» може перекладатись з англійської на українську мову, як «ланцюжок блоків». Транслітерацією позначення «BLOCKCHAIN» літерами української абетки є слово «БЛОКЧЕЙН».

У статті «Блокчейн і криптовалюта внесені в один із найвідоміших словників» зазначається, що слова «блокчейн» (blockchain) «існували і раніше, але вживалися в основному у вузькому середовищі фахівців в окремо взятій

¹ Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.

галузі інформаційних технологій. Тепер блокчейн і криптовалюти перейшли в розряд масових явищ».²

Великий електронний багатомовний словник «Multitran»³ містить таке визначення слова «BLOCKCHAIN»: банк. розподільна база даних, реалізована в криптовалюті біткойн (банківська технологія для обігу криптовалюти біткойн; полягає у здійсненні платежу без посередників в силу невідворотності фінансової операції); розподільний реєстр (*Midsomar*); вчт. розподільні реєстри (*Alex_Odeychuk*); інф. розподільне зберігання достовірних записів (*Alex_Odeychuk*); розподільний цифровий реєстр (*Alex_Odeychuk*); комп. цепочка блоків баз даних, носії інформації яких не пов'язані між собою за допомогою одного загального сервера (*MichaelBurov*); комп., жарг. блокчейн (*Krio*); мережа. Блочний ланцюг (загальнодоступний журнал фінансових операцій, на якому була закладена криптовалюта Bitcoin *sissoko*); фін. ланцюжок блоків (*Krio*); технологія розподілених реєстрів (напр., безготівкові розрахунки з використанням технології розподілених реєстрів / Ми будемо дивитися на розвиток технології розподілених реєстрів як інструменту, який вирішує завдання клієнтів і відкриває нові можливості для бізнесу); платформа для створення нових криптогрошей (*MichaelBurov*).

Згідно з відомостями та інформацією наведеною в мережі Інтернет позначення «BLOCKCHAIN» вживається у зв'язку з різними сферами (галузями) діяльності.

У статті «Блокчейн в рекламі: як децентралізація дозволить скоротити витрати на рекламу і зробити її більш ефективною» також зауважується, що: «Технологія децентралізованого реєстру охоплює все більше галузей. Медицина, банківська справа, страхування – блокчейн змінює структуру звичних відносин на ринку. Рекламна галузь не виняток. За допомогою блокчейна можливо радикально поміняти взаємини учасників рекламного ринку, підвищити ефективність рекламних кампаній і при цьому скоротити витрати рекламодавців».⁴

У статті «Чому Blockchain є технологією майбутнього: підсумки майстер-класу» зауважено, що: «Blockchain набирає велику популярність у всьому світі. Ця технологія з'явилася на ринку відносно недавно і своєю інноваційністю привернула увагу представників абсолютно різних сфер. І це не дивно, адже вона має безсумнівний потенціал, і потужності цього потенціалу з лишком вистачить для революції в безлічі галузей: від реклами до розподілу енергії».⁵

«Блокчейн зробить інформацію більш чесною і доступною. Завдяки цій технології реклама транслюватиметься реальним клієнтам. Посередники, котрі надають статистичні дані, не зможуть їх сфальсифікувати. А головне – у демонстрації реклами будуть зацікавлені і рекламодавці, і потенційні клієнти».⁶

² <https://news.finance.ua/ua/news/-/422245/blokchejn-i-kryptovalyuta-vneseni-v-odyn-iz-najvidomishyh-slovnykiv>

³ www.multitran.ru

⁴ <https://pro-blockchain.com/blokcheyn-v-reklame-kak-detsentralizatsiya-pozvolit-sokratit-raskhody-na-reklamu-i-sdelat-yeye-boleye-effektivnoy>

⁵ <https://web-academy.com.ua/event/114-proshedshie-iventy/363-master-class-blockchain-itogi>

⁶ <https://kiev.bc.events/uk/article/vse-po-chestnomu-kak-blokcheyn-sdelaet-reklamu-blige-k-potrebitelyam-92427>

«Багато хто згадує про blockchain тільки в контексті криптовалют, але blockchain дає можливість створити будь-який інший сервіс. Взагалі технології blockchain можуть використовуватися в різних сферах: кібербезпека, освіта, продажі та лізинг машин та навіть сервіси для прослуховування музики онлайн. Принцип blockchain дозволить розвиватися не тільки банківській сфері, але і іншим, зокрема, медицині, освіті, бізнесу, захищеності людей від шахрайських схем та маніпуляцій, тому має велике майбутнє, зокрема в Україні».⁷

Світовий досвід вражає масштабами застосування Blockchain-технології в різних сферах, у тому числі і сфері освіти.⁸

Крім самого апелянта, в останні роки в Україні з використанням слова «blockchain» іншими особами організовується та проводиться велика кількість навчальних заходів, серед яких: Speakers' Corner «Blockchain technology overview»⁹ (14 юнія 2016), безкоштовний семінар «Blockchain технології»¹⁰ (23 серпня 2016), «Blockchain & Bitcoin Conference Kiev»¹¹ (23 вересня 2016), лекція «Чому Blockchain&Bitcoin не зупинити»¹² (19 жовтня 2016), Vinnytsia Bitcoin & Blockchain Conference 1.0¹³ (30 жовтня 2016), конференція «BlockchainUA»¹⁴ (17 березня 2017), «Blockchain Hackathon»¹⁵ (18 - 19 березня 2017), Blockchain Club Kyiv¹⁶ (27 липня 2017), Dnipro Speakers' Corner: Блокчейны для софтвер девелоперов. Магія или Технологія¹⁷ (8 серпня 2017), «Dive into NEM Blockchain: Theory & Practice» (4 листопада 2017) і т.п.

Узагальнюючи наведені відомості інформаційних джерел колегія Апеляційної палати встановила, що термін «BLOCKCHAIN» використовується не лише в галузі інформаційних технологій, а й в багатьох інших галузях, в тому числі галузі реклами та освіти. Під зазначеним терміном розуміється універсальна та інноваційна технологія щодо створення якісно нової та безпечної системи зберігання даних в різних сферах діяльності.

Проаналізувавши усі інформаційні джерела, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що термін «BLOCKCHAIN» входить до понятійного термінологічного апарату та є характерним, в тому числі, таких видів діяльності, як «Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку» та «Освіта».

У своєму запереченні та під час розгляду заперечення апелянт просив застосувати статтю 6 *quinquies* Паризької конвенції, зважаючи на тривалість

⁷ Літошенко А. В. Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях. // Економіка та держава № 8/2017 – С. 77-79.

⁸ Якубек П., Шестаковська Т.Л. Інформаційно-комунікаційні технології в сфері вищої освіти України // Інфраструктура ринку - Випуск 5. 2017 – С. 228-232.

⁹ <https://dou.ua/calendar/11244/>

¹⁰ <https://dou.ua/calendar/11982/>

¹¹ <https://dou.ua/calendar/11245/>

¹² <https://dou.ua/calendar/12763/>

¹³ <https://dou.ua/calendar/12841/>

¹⁴ <https://dou.ua/calendar/14326/>

¹⁵ <https://dou.ua/calendar/14343/>

¹⁶ <https://dou.ua/calendar/16459/>

¹⁷ <https://dou.ua/calendar/16884/>

використання позначення «BLOCKCHAIN» для скороченого переліку послуг 35 та 41 класів МКТП.

В якості доказів та обґрунтування цієї вимоги апелянтом на користь реєстрації позначення «BLOCKCHAIN» апелянтом надано наступні документи (у копіях):

- роздруківки програми, презентації з конференції роздруківка під назвою «Blockchain Conference Kyiv» (19.12.2015) з зазначенням на них апелянта;

- роздруківка з фото клубної картки апелянта під позначенням «BLOCKCHAIN»;

- роздруківки з інформацією про вартість розміщення рекламних матеріалів та спонсорської участі у V та VI міжнародних конференціях «Blockchain Conference Kyiv 2017» (вересень 2017; 15.12.2017); у заході «Kyiv Blockchain Forum 2018», на яких головним організатором є апелянт;

- договори, укладені апелянтом на проведення заходів «BLOCKCHAIN»: про надання спонсорської підтримки № 04/01 від 07.09.2017, про надання послуг № 01/17 від 27.11.2017 та акт виконаних робіт до нього;

- договори оренди (суборенди), укладені апелянтом на проведення заходів «BLOCKCHAIN» № 9034/18316 від 18.03.2016, № 9891/180316 від 18.05.2016; № 1142 від 06.04.2017; № 217/18 від 11.12.2018 та акти прийому-передачі до них; видаткові накладні до договору № 10278 від 12.12.2017.

- договір підяду від 05.11.2018, укладений апелянтом, щодо створення програмного забезпечення продукту, зокрема «BLOCKCHAIN»;

- роздруківка розрахунку обсягу навчального навантаження кафедри з авторським курсом «BLOCKCHAIN»;

- роздруківки рекламних афіш, фотографій із заходу «BLOCKCHAIN Forum», проведений 20.05.2019 в місті Афіни, Греція.

- роздруківки рахунків щодо оплати заходів «BLOCKCHAIN» та «BLOCKCHAIN Forum»;

- службова записка про проведення у НТУ КПІ лекцій на тему «BLOCKCHAIN».

- міжнародна реєстрація № 017594003 на знак «BLOCKCHAIN FORUM», свідоцтво № 2521143 від 10.01.2019 на знак «BLOCKCHAIN Conference Kyiv» на ім'я апелянта.

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

Згідно з абзацом 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 і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Згідно з підпунктами а) та в) пункту 4.3.1.3 Правил до таких позначень, в тому числі, відносяться позначення, що не мають розрізняльної здатності та являють собою загальноживані терміни.

Усі доводи, докази та обґрунтування апелянта щодо набуття позначенням «BLOCKCHAIN» розрізняльної здатності у зв'язку з тривалим його використанням колегія Апеляційної палати вважає непереколивими, оскільки при оцінці відповідних обставин слід враховувати тривалість його попереднього використання не лише самим апелянтом, а й іншими особами для таких самих або споріднених послуг на відповідному ринку послуг. Якщо позначення є властивим для певного ринку послуг та широко використовується іншими особами, то такому позначенню не може бути надано правову охорону в якості знака.

Крім того, якщо заявлене позначення складається із загальноживаного терміну, то підлягає дослідженню перелік послуг, щодо яких заявлено позначення, а також способи використання такого позначення для цих послуг, його місце розташування, спосіб нанесення. Таке дослідження дає змогу встановити ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених послуг.

В силу пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

За результатами дослідження доказів колегією Апеляційної палати було встановлено, що використання позначення «BLOCKCHAIN» здійснюється апелянтом у різній графічній формі (різними шрифтами) та/або у комбінації з іншими словесними (FORUM, Conference Kyiv, Hackathon Kyiv) або зображувальними елементами.

Низка документів, наданих апелянтом в якості доказів тривалого використання заявленого позначення, а саме: рекламні матеріали BLOCKCHAIN FORUM, Договір суборенди нежитлових приміщень № 217/18 від 11.12.2018 з додатками, рахунок на оплату № КП-217 від 11.12.2018, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 24.12.2018, Договір № 01/17 про надання послуг від 27.11.2017 з актом виконаних робіт (послуг) від 15.12.2107, рахунок фактура №2 від 07.12.2017, видаткові накладні № 2000 та № 2001 від 14.12.2017, Розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри (на 2018-2019 н.р.), Договір підряду від 05.11.2108 і т.д. не доводять набуття

розрізняльної здатності заявленим позначенням, оскільки складені пізніше 03.11.2017 – дати подання заявки № m 2017 24417.

Крім того, колегією Апеляційної палати на підставі пункту 1 розділу IV Регламенту Апеляційної палати не були взяті до уваги усі додатки до заперечення, що не мали перекладу на українську мову.

Також, колегією Апеляційної палати не були взята до уваги частина доводів та обґрунтувань апелянта, викладених у його запереченні, оскільки останні не стосуються предмету розгляду (загальноживаного терміну), а позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Інша частина доказів, наданих апелянтом, не підтверджують значний обсяг та тривале використання позначення «BLOCKCHAIN» щодо усього заявленого переліку послуг 35 та 41 класу МКТП до дати подання заявки (03.11.2017) та стосується лише окремих прикладів проведення «BLOCKCHAIN FORUM» або «BLOCKCHAIN Conference Kyiv».

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 8 глави 5 розділу III Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії Апеляційної палати наперед установлені сили. Колегія Апеляційної палати оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

У зв'язку з цим, вищезазначені відомості, надані апелянтом, не розглядаються колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

Усі зазначені обставини не дозволяють оцінити надані апелянтом матеріали в якості достатніх, належних та допустимих доказів тривалого використання заявленого знака.

Стосовно посилання апелянта у своєму запереченні на реєстрації таких самих знаків за різними класами МКТП в інших країнах колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

В силу пункту 1 статті 6 Паризької конвенції умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством.

Відповідно до пункту (3) статті 6 Паризької конвенції знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

Оскільки, в силу пункту 3 статті 6 Паризької конвенції знаки, зареєстровані в різних, країнах є незалежними між собою, усі охоронні документи інших країн, на які посилається апелянт в своєму запереченні, не можуть бути прийняті в якості належних та допустимих доказів, оскільки вони

стосуються реєстрацій в інших країнах та не мають відношення до території України.

Реєстрація знака носить територіальний характер, тобто право на охорону свого знака особи одержують тільки в тих країнах, в яких вони отримали свідоцтво про реєстрацію свого знака у відповідних державних реєстраційних органах на підставі національного законодавства. Його суть полягає в тому, що знаки набувають правову охорону винятково в межах кордонів держави, де була здійснюється реєстрація чи використання знаків, відповідно до встановленого в кожній окремій країні порядку державної реєстрації знака з врахуванням часу, умов та обставин такої реєстрації.

Розгляд заявки на знак здійснюється відповідно до національного законодавства. Перевірка відповідності знака умовам правової охорони проводиться в кожному окремому випадку, незалежно від реєстрацій, які відбулися раніше в інших країнах. Реєстрація або відмова в реєстрації позначення в якості знака залежить від підстав, обставин, часу та критеріїв, які застосовуються у кожному конкретному випадку, з метою перевірки того, чи підлягають підстави та з'ясовані фактичні обставини врахуванню та застосуванню.

Отже, базуючись на визначенні поняття «знак» та його основній функції відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, за результатом всебічного розгляду наданих апелянтом документів і матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення не є індивідуалізуючим настільки, щоб споживач сприймав його саме як знак для послуг виключно апелянта.

Посилання апелянта на те, що заявлене позначення є оригінальним, колегія Апеляційної палати вважає не обґрунтованим, оскільки при першому зоровому сприйнятті, воно створює враження, наближене до стандартного виконання. Наявність лише однієї літери «В» у стилізованому авторському шрифті апелянта є недостатнім для висновку про розрізняльну здатність заявленого позначення та не змінює того факту, що заявлене позначення складаються лише з позначення, що є загальноновживаним терміном, який не може одержати правову охорону в якості знака в силу пункту 2 статті 6 Закону.

Таким чином, колегія Апеляційної палати усі твердження апелянта про те, що позначення «BLOCKCHAIN» набуло розрізняльної здатності та не є загальноновживаним терміном вважає необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах доводів з урахуванням змінених мотивів і вимог заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню «BLOCKCHAIN» за заявкою № т 2017 24417, передбачені пунктом 2 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та, відповідно, у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і мотивовано.

Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не може бути зареєстровано в якості знака відносно скороченого переліку послуг 35 та 41 класів МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Кобринцю А. К. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 12.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2017 24417 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців вад дати його одержання.

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

М. О. Василенко

Г. П. Добриніна