

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 11.08.2017 № 1208

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 липня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцевим О.Ю. від 31.05.2017 № Р/54-17 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Костенко І.А., Терехової Т.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН” (далі – ТОВ “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН”) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 07.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” за заявкою № т 2015 11960.

Представник апелянта – Рудий Т.Г.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення (вх. № 12485 від 04.08.2016);
- копії матеріалів заявки № т 2015 11960;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 18277 від 18.11.2016, вх. № 7452 від 25.04.2017).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 07.06.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” за заявкою № т 2015 11960, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є таким, що суперечить суспільним інтересам.

“ДЕРЖЗАКУПІВЛІ” – (складне слово з визначення “державні закупівлі”) – придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти. Державні закупівлі передбачають здійснення певної діяльності в окремих сферах господарства.

В Україні державні закупівлі регулюються Законами України “Про здійснення державних закупівель”, “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”, “Про державний матеріальний резерв”, “Про державне оборонне замовлення”, “Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів”, “Про публічні закупівлі” та іншими нормативними актами.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій; попередня кваліфікація учасників; закупівля в одного учасника; електронний реверсивний аукціон.

Надання виключного права на використання згаданого позначення одній особі обмежуватиме права інших осіб на участь у здійсненні згаданої діяльності;

2) є описовим для частини послуг 35, 36, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що в певний час є об’єктами державних закупівель і вказує на їх призначення;

3) є оманливим для послуг 35, 36, 42 класів МКТП, що не є об’єктами державних закупівель.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розділ II, ст. 5, п. 1; ст. 6)

Закон України “Про здійснення державних закупівель”

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96

<https://tsn.ua/politika/verhovna-rada-uhvalila-antikorupciyniy-zakon>

<http://www.dzo.com.ua/?gclid=CNXbm6r6gMoCFaLDcgodIwEFog>

<http://zakupki.prom.ua/>

http://tendergid.ua/ua/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8/type/1?gclid=CPfdod36gMoCFcTbcgode_sFNA

<https://tender.me.gov.ua/>

<http://www.mil.gov.ua/diyalnist/tenders/>

Апелянт – ТОВ “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН” не погоджується з рішенням ДСІВ від 07.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” за заявкою № т 2015 11960 та на підтвердження своєї позиції наводить такі доводи.

Юридичне обґрунтування рішення про відмову в реєстрації знака “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” для заявлених послуг 35, 36, 42 класів МКТП ґрунтується на правових нормах, які втратили чинність.

Ні в Законі України “Про здійснення державних закупівель” № 1197-VII від 10 квітня 2014 року, який втратив чинність, ні в чинному, на сьогоднішній день, Законі України “Про публічні закупівлі” № 922-VIII від 25.12.2015 не міститься визначення терміну “держзакупівлі”.

Замість терміну “державні закупівлі” Законом України “Про публічні закупівлі” № 922-VIII від 25.12.2015 введено термін “публічні закупівлі”.

Також, термін “держзакупівлі” не вживається в жодному з чинних, станом на 02.08.2016 року, законів та інших нормативно-правових актів України.

Апелянт вважає, що словесне позначення “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” не створене за правилами, встановленими національними стандартами України, не є загальноприйнятим та загальноновживаним скороченням чи складним словом, яке походить від термінів “державні закупівлі” чи “публічні закупівлі”.

Апелянт володіє однойменним електронним майданчиком “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН” – апаратно-програмним комплексом (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет та є частиною системи електронних закупівель, забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами Системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках.

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 570 від 31.03.2016 електронний майданчик “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН”, який є членом електронної системи ProZorro, авторизовано за першим, другим, третім та четвертим рівнями акредитації.

Заявлене словесне позначення є частиною найменування електронного майданчика “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН” та частиною найменування апелянта ТОВ “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН”.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 07.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” за заявкою № т 2015 11960 та зареєструвати заявлене позначення відносно заявленого переліку послуг 35, 36, 42 класів МКТП.

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

Заявлене позначення *ДЕРЖЗАКУПІВЛІ* є словесним, виконано оригінальним шрифтом великими літерами кирилиці.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 35, 36, 42 класів МКТП. клопотанням від 18.11.2016 (вх. № 18277) апелянтом скорочено перелік заявлених послуг.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення таким, що суперечить суспільним інтересам, описовим при його використанні щодо частини послуг 35, 36, 42 класів МКТП, що можуть бути об'єктами державних закупівель, та оманливим для інших заявлених послуг, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та визначила семантичне значення заявленого позначення.

Орфографічний словник складних слів української мови (упорядник Головащук С.І., видавництво Наукова думка, Київ, 2008) відносить слово «держзакупівля, -лі» до складних слів.

Відповідно до загальних правил правопису складних слів, такі слова можуть утворюватись, зокрема, без сполучного звука – шляхом безпосереднього приєднання основи до основи, як, наприклад, медінститут, авіалінія, держмито (Український правопис, www.pravopys.net).

держ...– перша частина складних слів, що відповідає слову «державний» (Новий словник української мови, за ред. В.Яременко, О.Сліпушко / Київ, 1998). Отже, “держ” є загальноприйнятим скороченням при утворенні складних слів зі словом “державний”.

Таким чином, слово “держзакупівлі” утворено за правилами української мови і представляє собою аббревіатуру від словосполучення “державні закупівлі”, а саме складноскорочене слово, яке складається з початкової частини слова “державний” – “держ” і повного слова “закупівлі”. Цей тип аббревіатур є досить поширеним в українській мові.

Визначення терміну “державні закупівлі” можна знайти в багатьох інформаційних джерелах, зокрема:

державна закупівля – придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти (Енциклопедія цивільного права України, Видавничий дім “Ін Юре”, Київ, 2009).

государственные закупки – державні закупівлі (Русско-украинский словарь научной терминологии. Общественные науки / Киев. Издательство Наукова думка. 1994).

На дату подання заявки № т 2015 1960 діяв Закон України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII, який втратив чинність 01.08.2016 на підставі Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII.

Відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” державна закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. Замовниками при цьому виступають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Крім того, термін “державні закупівлі” також застосовується в офіційних текстах таких міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України: Угода Світової організації торгівлі про державні закупівлі, ратифікована Законом України від 16.03.2016 № 1029-VIII, та пов’язані з нею документи, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (глава 8 розділу IV має назву Державні закупівлі).

З метою визначення правильності застосування зазначеної у рішенні ДСІВ підстави для відмови в наданні правової охорони “є таким, що суперечить суспільним інтересам” колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення поняття “суспільний інтерес”.

На сьогодні законодавством України поняття “суспільний інтерес” не визначено.

Суспільний – який виражає відносини, становище людей у суспільстві (Новий тлумачний словник української мови. За ред. В.Яременко, О.Сліпущо / Київ, 1998);

Інтерес – 3. Те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чийхось думок і турбот, прагнення, потреби; 4. Те, що йде на користь кому-небудь, відповідає чийсь прагненням, потребам (Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.).

Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004 надано визначення поняттю “охоронюваний законом інтерес”: “охоронюваний

законом інтерес”, що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смісловому зв'язку з поняттям “права”, треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Абзацом сьомим статті 41 Конституції України встановлено, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

Відповідно до частини першої статті 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, є правочином, подання заявки на знак можна вважати правочином, спрямованим на набуття права інтелектуальної власності на знак.

Статтею 203 ЦК України встановлено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зокрема, зміст правочину не може суперечити Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати робить висновок, що під терміном “суспільні інтереси” розуміються певні матеріальні або нематеріальні блага, у користуванні якими для задоволення певних потреб може бути зацікавлена невизначена кількість людей у суспільстві. Це права, свободи та інтереси, які одночасно належать кожній особі як члену суспільства та суспільству взагалі.

Також, колегія Апеляційної палати встановила, що як на дату подання заявки № т 2015 11960, так і на сьогоднішній день термін “державні закупівлі” широко використовується у різних сферах суспільного життя, наявний у офіційних джерелах, а саме у перекладних та тлумачних словниках української мови, нормативно-правових актах та міжнародних договорах України.

Крім того, незважаючи на те, що Законом України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII запроваджено термін “публічні закупівлі”, термін “державні закупівлі” продовжує активно вживатись у зазначеній сфері для позначення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Наразі продовжують функціонувати і оновлюватись електронні ресурси Офіційний загальнодержавний Інтернет портал

з питань державних закупівель “Державні закупівлі” (<https://tender.me.gov.ua>) та Сервіс пошуку і відстеження “Державні закупівлі” (<https://ips.vdz.ua>).

У зв’язку з цим, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи, що вільне користування терміном “держзакупівлі”, яке представляє собою аббревіатуру від словосполучення “державні закупівлі”, становить суспільний інтерес.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг або стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві.

Виходячи із викладеного, колегія Апеляційної палати зазначає, що надання монопольного права на використання позначення “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ” одній особі шляхом реєстрації знака для товарів і послуг суперечитиме суспільним інтересам, оскільки дозволить одному суб’єкту господарювання одержати неправомірні конкурентні переваги на ринку та позбавить інших осіб у сфері державних (публічних) закупівель права на вільне використання цього терміну в своїй діяльності. У зв’язку з цим, щодо заявленого позначення наявні підстави для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 Закону.

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

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.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила) 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 тощо.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Позначення, що оцінюються як описові, зазвичай належать до активної лексики сучасної української мови, це – загальноживані слова, а також слова і терміни, які широко використовуються в різних спеціальних галузях науки, техніки, культури.

Статтею 1 Закону України “Про здійснення державних закупівель” надані такі визначення основних термінів:

послуги – будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема, транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;

роботи – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

товари – продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов'язані з постачанням товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Отже, будь-які послуги 35, 36 та 42 класів за заявкою № m 2015 11960 відповідно до законодавства можуть бути предметом державної закупівлі, а частина послуг 35 класу, що стосуються адміністрування, посередництва та інформування у сфері підприємницької діяльності, можуть мати на меті забезпечення процедури державних закупівель. У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ” є описовим щодо таких послуг, оскільки вказує на їх призначення.

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

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

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.

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.

За своїм змістом позначення “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ” буде однозначно сприйматись споживачами як таке, що прямо вказує на сферу діяльності та призначення заявлених послуг. Тому для заявлених послуг 35, 36 та 42 класів, які не є предметом державних закупівель та не призначені для забезпечення процесу державних закупівель, це позначення є оманливим, оскільки може викликати у потенційного споживача помилкове асоціативне уявлення про характер послуг.

Відповідно до 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.

У запереченні та під час його розгляду в апеляційному засіданні апелянт наголошував, що ТОВ “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН” забезпечує функціонування в мережі Інтернет однойменного електронного майданчика “Держзакупівлі.онлайн” (www.dzo.com.ua), який є частиною системи електронних закупівель “ProZorro” (<https://prozorro.gov.ua>), де авторизований за 4 рівнями акредитації.

Електронна система закупівель – це інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами (Закон України “Про публічні закупівлі” № 922-VIII від 25.12.2015).

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати розглянула документи, представлені апелянтом на підтвердження зазначеної інформації:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН”;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ДП “Прозорро” станом на 13.10.2016;

- наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2016 № 1220 про перейменування ДП “Зовнішторгвидав України” на ДП “Прозорро”;

- перелік офіційних авторизованих учасників системи публічних закупівель “Прозорро”;

- інформація про електронний майданчик “Держзакупівлі.онлайн”;

- висновок від 29.03.2016 про відповідність електронного майданчика “Держзакупівлі.онлайн” технічним вимогам;

- наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.03.2016 № 570 про попередню авторизацію електронного майданчика “Держзакупівлі.онлайн”;

- договір від 01.04.2016 про надання ТОВ “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН” доступу до модуля електронного аукціону та бази даних;

- довідкова інформація з сайту prozorro.gov.ua про електронну систему публічних закупівель “Прозорро”.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані апелянтом фактичні дані щодо обсягів і тривалості використання його фірмового найменування та назви однойменного електронного майданчика свідчать про те, що у своїй діяльності апелянт фактично використовує інше позначення, а саме “ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН”, яке ідентифікує його серед учасників ринку у сфері публічних закупівель.

На дату подання заявки надані апелянтом фактичні дані не підтверджують відомості позначення *ДЕРЖЗАКУПІВЛІ* у відповідному колі споживачів, а також тривалості та обсягів його використання на території України, достатніх для набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок використання. У зв’язку з цим, зазначені доводи не можуть враховуватись колегією Апеляційної палати на користь реєстрації заявленого позначення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, з урахуванням доводів апелянта та наданих ним додаткових матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню за заявкою № т 2015 11960, встановлені пунктом 1 статті 5

Закону та пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, 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 Товариству з обмеженою відповідальністю “ДЕРЖЗАКУПВЛІ.ОНЛАЙН” у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 07.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ДЕРЖЗАКУПВЛІ” за заявкою № т 2015 11960 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

І.А. Костенко

Т.В. Терехова