ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

12 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 30.05.2014 № 36 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Сенчука В.В., розглянула заперечення Кравченка Романа Костянтиновича, Кравець Ганни Валеріївни, Шульги Євгена Владиславовича (далі – апелянти) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.03.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Digital Signage» за заявкою № m 2013 17069.

Представник апелянтів – патентний повірений Ортинська М.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Коротченкова О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. №7327 від 26.05.2014 проти рішення Державної служби від 19.03.2014 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2013 17069;
- копії матеріалів заявки № m 2013 17069;
- додаткові матеріали вх. № 11295 від 08.08.2014, вх. №17846 від 11.12.2014.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Digital Signage» за заявкою № m 2013 17069.

У висновку експертизи зазначено, що заявлене позначення для всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є:

1) загальновживаним терміном, що широко використовується при наданні будь-яких послуг.

«Digital Signage – это технология представления информации на электронных (цифровых) средствах отображения, установленных в общественных местах. Одним из наиболее активных потребителей решений являются, конечно, ретейлеры – от супермаркетов до банков, использующих

цифровые экраны разных форматов (от маленьких цифровых постеров в прикассовых зонах до больших видеостен в витринах) для продвижения продуктов и сервисов, информирования о промоакциях и специальных предложениях, как элемент дизайна интерьера и в целом для создания нужной атмосферы шопинга и общения с брендом. Рестораны быстрого питания сегодня активно заменяют световые панели на цифровые меню-борды, и даже трансляция футбольного матча в кафе может быть частью системы Digital Signage.

Информационные табло, электронная очередь, интерактивные витрины, стремительно развивающиеся решения самообслуживания (shop-in-shop) и многое другое – все это примеры использования Digital Signage в ретейле. Сегодня все большую популярность приобретает корпоративный Digital Signage: компании используют эти решения для эффективной коммуникации со своими сотрудниками и для организации внутренних бизнес-процессов. Digital Signage сегодня – одна из самых бурно развивающихся мировых отраслей»;

2) описовим для будь-яких послуг, бо вказує на засіб сповіщання, щодо їх надання.

«Digital Signage – це форма зовнішньої реклами, в якій контент та повідомлення відображаються на електронних екранах з метою донесення цільового повідомлення у визначене місце та визначений час».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6, п.2.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Digital_signage

http://www.osp.ru/lan/2013/03/13034575/

Апелянти заперечують проти рішення Державної служби від 19.03.2014 про відмову в реєстрації знака «Digital Signage» та зазначають наступне.

На думку апелянтів, заявлене позначення «Digital Signage» не є загальновживаним терміном для заявлених послуг 41 класу МКТП, оскільки використовується в якості назви конференцій та семінарів, які проводяться апелянтами, і належить до сфери електроніки.

Апелянти звертають увагу на широке використання заявленого позначення для заявлених послуг 41 класу МКТП. В Інтернеті міститься багато інформації щодо проведення конференцій та спеціалізованих виставок під назвою «Digital Signage» компанією «ЛАЙВБОРД», засновниками якої є апелянти.

Апелянти також зазначають, що заявлене позначення не є описовим для заявлених послуг 41 класу МКТП, оскільки для даного виду послуг заявлене позначення є фантазійним.

Враховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення за заявкою № 2013 17069 та зареєструвати заявлене позначення щодо скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: «*влаштовування (культурних і навчальних) виставок; влаштовування і проводіння конференцій; написання текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти та навчання)».*

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Digital Signage» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статі 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.6 та 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Згідно з пунктом 4.3.1.6 Правил до позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни.

Колегія Апеляційної палати для з’ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші доступні інформаційні джерела та встановила.

Поняттям Digital Signage позначають практику застосування цифрових і мультимедіа дисплеїв для демонстрації інформації, реклами та іншого контенту в громадських місцях. Технологія передбачає використання екрану з високою роздільною здатністю і персонального комп’ютера або іншого плеєра для управління контентом на екрані. Беручи до уваги умови використання пристрою, він встановлюється в надійний корпус для застосування в приміщенні або на вулиці. Тому мультимедійна реклама та інформація набагато швидше зверне на себе увагу перехожих і допоможе підняти рівень продаж (http://www.prestigio.ua/catalogue/Digital_Signage).

Апелянти є засновниками компанії «ЛАЙВБОРД», яка зорієнтована на розробку і підтримку програмного забезпечення для проектів «Digital Signage» будь-якої складності.

Одним з провідних напрямків діяльності компанії є організація профільних конференцій з преміями за кращий проект «Digital Signage UA» та різного роду освітніх заходів. На підтвердження зазначеного апелянтами надано договір про надання послуг із забезпечення проведення «Digital Signage UA expo».

Компанією створено власний сайт http://digitalsignage.in.ua, на якому міститься інформація щодо проектів «Digital Signage», що сприяє більш широкому інформуванню клієнтів про діяльність апелянтів. Інформація про

різноманітні виставки, конференції та інші заходи, які проводяться компанію «ЛАЙВБОРД» також міститься у соціальних мережах Facebook та Twitter.

Апелянтами у 2012 році була організована та проведена перша в Україні конференція цифрових медіа та відеореклами «Digital Signage UA 2012». На базі даної конференції була заснована премія Digital Signage UA Awards 2012, основна мета якої популяризація ринку Digital Signage, впровадження єдиних стандартів галузі, вироблення єдиних принципів побудови мереж Digital Signage.

У 2013 році компанією була проведена друга конференція цифрових медіа та відеореклами «Digital Signage UA 2013», яка зібрала близько двохсот учасників. Серед яких були великі компанії B2C (Bussiness-to-consumer) ринку, представники великих українських рекламних та мережевих агентств, рітейлу, ТРЦ, банків, мереж готелів, ресторанів, кінотеатрів, операторів відеореклами, системних інтеграторів.

Отже, заявлене позначення широко використовується апелянтами для послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштування (культурних і навчальних) виставок; влаштування і проводіння конференцій; написання текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти та навчання)» і не є загальновживаним терміном для зазначених послуг.

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 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.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення «Digital Signage» виконано латиницею, стандартним шрифтом (без зазначення кольорів) та подано на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП.

Для перекладу заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулась до словників та встановила наступне.

«Digital – [ˈdɪdʒɪt(ə)l] *a* 1) який стосується, відноситься до пальців; 2) пальцеподібний; 3) *спец.* який має розряди; 4) цифровий», - Англійсько-український словник, http://www.lingvo.ua.

«Signage – общ. указатели; амер. информационные указатели; общ. вывески; таблички; знаки и обозначения, графические и текстовые; рекламный указатель; изготовление рекламных и прочих знаков; маркет. вывеска; надпись; торг. Указатель ассортимента (картонный щиток, вывеска и т.п.)», - Англо-русский словарь, http://www.multitran.ru .

Заявлене позначення «Digital Signage» перекладається з англійської мови як «цифрові покажчики», «цифрові вивіски».

Позначення може вважатися описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене словесне позначення «Digital Signage», робить висновок про те, що заявлений знак, не складається з позначень, які описують скорочений перелік послуг 41 класу МКТП, а саме: *«влаштовування (культурних і навчальних) виставок; влаштовування і проводіння конференцій; написання текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти та навчання)»* (їх вид, призначення, характерні риси, тощо), таким чином заявлений знак не може вважатися описовим.

Розглянувши всі обставини апеляційної справи, та враховуючи усе наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «Digital Signage» за заявкою № m 2013 17069 відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштовування (культурних і навчальних) виставок; влаштовування і проводіння конференцій; написання текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти та навчання)».

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 Кравченко Романа Костянтиновича, Кравець Ганни Валеріївни, Шульги Євгена Владиславовича задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 19.03.2014 про відмову в реєстрації знака «Digital Signage» за заявкою № m 2013 17069 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Digital Signage» за заявкою № m 2013 17069 відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: «влаштовування

(культурних і навчальних) виставок; влаштовування і проводіння конференцій; написання текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти та навчання)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії Л.А.Цибенко

Члени колегії Г.П.Добриніна

В.В.Сенчук