

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

16 травня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 31.12.2016 № 141 у складі головуючого Ресенчука В.М. та членів колегії Теньової О.О., Горобець О.П., розглянула заперечення Ільченка Владислава Олександровича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 28.10.2016 про відмову в реєстрації знака «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 26.12.2016 вх. № 20390;
- матеріали заявки № т 2015 02882.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.10.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для частини послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме «посередництво біржове; посередницькі послуги щодо цінних паперів; інформування про зміни біржового курсу» є описовим при використанні щодо зазначених послуг, вказує місце надання:

«КИЇВСЬКА БІРЖА – біржа в м. Києві»

«КИЇВСЬКА - Київський -а, -е. Прикм. до Київ»

«БІРЖА – організований торговельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод»;

2) є оманливим для інших послуг 36 класу, які не пов'язані з біржовими операціями.

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

Explanatory (Uk-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство «Перун», 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0>

Апелянт – Ільченко Владислав Олександрович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882.

На думку апелянта, позначення «КИЇВСЬКА БІРЖА» не має характеру описовості, оманливого сенсу, неточного змісту тощо, оскільки не містить у собі будь-якого опису явища, події, зображення, характеристики об'єкта чи суб'єкта, виду, якості, складу, кількості, властивостей, цінності товарів і послуг, місця і часу виготовлення чи збуту товарів або надання послуг у сенсі пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

«КИЇВСЬКА БІРЖА» – це власна назва як, наприклад, «вулкан Везувій», «письменник Василь Стефаник», які нічого не описують, але позначають цілісні найменування, знаки.

У той же час, позначення «біржа» у словосполученні «КИЇВСЬКА БІРЖА» у жодному разі не вводить споживачів в оману щодо заявлених посередницьких та інформаційних послуг, наведених у матеріалах заявки.

Апелянт також вважає, що позначення «КИЇВСЬКА БІРЖА» не є дезінформаційним чи неточним: цілісний вислів, словосполучення «КИЇВСЬКА БІРЖА» насправді повністю і недвозначно, без жодної оманливості розкриває заявлену ним діяльність у сфері посередницьких та інформаційних послуг.

Апелянт надає документи про реєстрацію підприємства, а також сертифікат на провадження професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Крім того, апелянт зазначає, що такі джерела як Інтернет-ресурс «Вікіпедія» і словник видавництва «Перун» не можуть використовуватися в розв'язанні юридичних питань.

Ураховуючи наведене, апелянт просить переглянути рішення про відмову в реєстрації та зареєструвати знак «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882 відносно усього переліку послуг 36 класу МКТП, зазначених у матеріалах заявки.

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

Відповідно до абзаців четвертого та п'ятого 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 та які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.7 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) встановлено, що 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, у 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.

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 (послуги), ціль або призначення чи результат використання певних товарів (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.

КИЇВСЬКА БІРЖА

Заявлене позначення KIEV STOCK EXCHANGE є словесним, складається з двох словесних елементів «КИЇВСЬКА БІРЖА» та «KIEV STOCK EXCHANGE», розміщених один під другим і виконаних друкованими літерами, стандартним шрифтом кирилицею та латиницею, відповідно.

Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП: «посередницькі послуги щодо цінних паперів; інформування про зміни біржового курсу; фінансове керування; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; фінансове консультування; посередництво біржове; фінансове інформування».

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно заявлених послуг 36 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулася до спеціалізованих інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

«КИЇВСЬКА - Київський -а, -е. Прикм. до Київ.»
www.lingvo.ua/uN/LingvoDictionaries/Details?dictionary...Uk)

«Біржа[ред. код] ... Біржа (нім. Börse, від пізньолат. bursa — гаманець) — організований торговельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод» (econa.at.ua/Vyrusk_12/ea-12-3.pdf);

«Біржа — це постійно діючий ринок масових взаємозамінних товарів (цінних паперів, перевезень), що передбачає свободу товарного виробництва, конкуренції і цін.» (http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1172_page_59.html).

«Stock Exchange – фондова біржа» (<https://translate.google.com.ua/?hl=uk#it/uk/stock%20exchange>).

«Kiev Stock Exchange – Київська фондова біржа»

З огляду на наведені визначення колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення має чітку семантику – київська фондова біржа (фондова біржа в Києві).

Відповідно до статті 360 (Фондова біржа) Господарського кодексу України (далі – ГКУ) для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності фондової біржі визначається законом. Фондова біржа створюється засновниками – торговцями цінними паперами в порядку, встановленому законом.

Згідно з пунктом 17 статті 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» – регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок – фондова біржа, що функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Статтею 21 цього Закону встановлено, зокрема, що слова «фондова біржа» та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону. У статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» визначені види професійної діяльності, яка може здійснюватися на фондовому ринку, а також інші види діяльності (послуг), які можуть поєднуватися з професійною діяльністю на фондовому ринку.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що на законодавчому рівні закріплено поняття біржі та її виду – фондової біржі як підприємства для забезпечення функціонування ринку цінних паперів, а також встановлено порядок,

правила, види діяльності та допоміжні послуги, які можуть надаватися у зв'язку з її функціонуванням.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 36 класу МКТП за заявкою № т 2015 02882 з урахуванням статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і констатує, що послуги 36 класу МКТП: «посередницькі послуги щодо цінних паперів; інформування про зміни біржового курсу; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; посередництво біржове» напряму пов'язані з функціонуванням фондової біржі.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення є описовим при використанні щодо зазначених послуг, оскільки містить видову назву підприємства, вказує на призначення та місце надання послуг.

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.

Послуги 36 класу МКТП: «фінансове керування; фінансове консультування; фінансове інформування», наведені у переліку за заявкою № т 2015 02882 включаються до фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Відповідно до пункту 2 статті 333 ГКУ фінансова діяльність суб'єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування.

Фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями (пункт 3 статті 333 ГКУ).

Страхованням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб'єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання (пункт 4 статті 333 ГКУ).

Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов'язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності) (пункт 5 статті 333 ГКУ).

Колегія Апеляційної палати вважає, що в процесі використання позначення «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» як знака відносно послуг 36 класу МКТП: «фінансове керування; фінансове консультування; фінансове інформування», що не пов'язані безпосередньо (напрямую) з біржовими операціями, заявлене позначення не виключає небезпеку введення в оману споживача відносно вказаних послуг, отже є оманливим.

За результатами розгляду заперечення Ільченка Владислава Олександровича проти рішення ДСІВ від 28.10.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882 у межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

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 Ільченку Владиславу Олександровичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 28.10.2016 про відмову в реєстрації знака «КИЇВСЬКА БІРЖА KIEV STOCK EXCHANGE» за заявкою № т 2015 02882 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

В.М.Ресенчук

Члени колегії

О.О.Теньова

О.П.Горобець