



## За результатами роботи Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

### Щодо реєстрації знака для товарів і послуг *ДЕРЖЗАКУПІВЛІ*

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації на тій підставі, що 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.

Апелянт — ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт зазначив, що юридичне обґрунтування рішення про відмову в реєстрації знака «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ» 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 терміна «держзакупівлі». Замість терміна «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, законів та інших нормативно-правових актів України.

На думку апелянта, словесне позначення «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ» не створене за правилами, встановленими національними стандартами України, не є загальноприйнятим та загальноновжива-

ним скороченням чи складним словом, яке походить від термінів «державні закупівлі» чи «публічні закупівлі».

Апелянт володіє однойменним електронним майданчиком «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.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 «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН», який є членом електронної системи ProZorro, авторизовано за першим, другим, третім та четвертим рівнями акредитації.

Апелянт також зазначив, що заявлене словесне позначення є частиною найменування електронного майданчика «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН» та частиною найменування апелянта ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».

Ураховуючи наведене, апелянт просив зареєструвати позначення «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ» відносно заявленого переліку послуг 35, 36, 42 класів 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, та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення виконане оригінальним шрифтом великими літерами кирилиці.

### *ДЕРЖЗАКУПІВЛІ*

Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 35, 36, 42 класів МКТП. У клопотанні апелянт скоротив перелік заявлених послуг.

Для з'ясування того, чи є заявлене

позначення таким, що суперечить суспільним інтересам, чи є 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 звернулась 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.praavorys.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 терміна «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 щодо реєстрації позначення «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ» 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 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. Сліпущко / Київ, 1998);

Інтерес – 3. Те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чийось 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-смысловому 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, 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 зазначила, 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 терміна 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 МКТП за поданою заявкою відповідно до законодавства можуть бути предметом державної закупівлі, а частина послуг 35 класу МКТП, 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, зокрема, 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 МКТП, 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.

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](http://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 економіч-

ного розвитку і торгівлі України від 26.07.2016 № 1220 про перейменування ДП «Зовнішторг-видав України» на ДП «Прозорро»; перелік офіційних авторизованих учасників системи публічних закупівель «Про-зорро»; 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](http://prozorro.gov.ua) про електронну систему публічних закупівель «Прозорро».

Колегія Апеляційної палати зауважила, 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 у відповідному

### *ДЕРЖЗАКУПІВЛІ*

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 нада-

них ним додаткових матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ДЕРЖЗАКУ-ПІВЛІ» не відповідає умовам надання

правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 Закону та пунктом 2 статті 6 Закону.



### Щодо реєстрації знака для товарів і послуг «AUTONOM»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «AUTONOM».

Заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для частини товарів 12 класу МКТП «транспортні засоби, а саме, що обладнані для інвалідів» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим та словесним знаками «AUTONOMY», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я FCA ITALY S.p.A.; (ІТ) (міжнародні реєстрації № 644631, № 644633) щодо зазначених товарів;

2) для всіх товарів 12 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «AutoNomic», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Adam Opel AG; (DE) (міжнародна реєстрація № 1115565) щодо споріднених товарів.

Апелянт — Луста О. С. не погодився з таким рішенням та подав заперечення до Апеляційної палати. Апелянт зазначив, що заявлене позначення «AUTONOM» набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання в колах споживачів автомобільної продукції. В січні 2010 року для ознайомлення споживачів з продукцією апелянта було замовлено рекламну вивіску «AutoNom», яка покупцям надала змогу розрізнити товари апелянта поміж товарів інших власників. Апелянт використовує комбіноване позначення «AutoNom» на веб-сайтах <http://autonom.kiev.ua> та <http://ua-parts.com.ua/>, доменні імена

яких зареєстровані на ім'я апелянта 22.02.2011 та 23.07.2014 відповідно.

Крім цього, апелянт зазначив, що власник протиставленого знака «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 не здійснює випуск товарів 12 класу МКТП під цим знаком.

За результатом порівняльного аналізу за ознаками схожості заявлене позначення та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 644631, № 644633 та № 1115565 не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Ураховуючи наведене, апелянт просить зареєструвати заявлене позначення «AUTONOM» відносно заявлених товарів 12 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 перевірила відповідність заявленого позначення «AUTONOM» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.1 Правил не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки,

що їх можна сплутати, зокрема, з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:


— провести пошук тотожних або схожих позначень;

— визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

— визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, порівняно з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеня схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Заявлене словесне позначення «AUTONOM» виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 644631 представляє собою комбінацію словесного та графічного елементів. Словесний елемент «AUTONOMY» виконаний стандартним потовщеним шрифтом заголовними літерами латиниці, де перша літера «А» більша за розміром від інших літер.

Зображувальний елемент, у стилізованому вигляді людини з інвалідністю на візку, розташований на тлі літери «А».

Протиставлений словесний знак «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 складається з двох словесних частин, виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці, де перші літери словесних частин великі, інші — маленькі.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «AUTONOM» та протиставлених знаків «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 та «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 обумовлюється однаковістю звучання початкової словесної частини порівнювальних позначень «autonom».

Стосовно візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «AUTONOM» та протиставлені знаки схожі за алфавітом латинської абетки, видом шрифту, характером літер (заголовні), а відрізняються товщиною літер та наявністю зображувального елемента протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 644631 та розміром літер протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1115565.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

«Autonom» — прил. 1) общ. независимый, самостоятельный, самоуправляемый, автономный. 2) юр. самоуправляющийся ([http://universal\\_de\\_ru.academic.ru/622448/autonom](http://universal_de_ru.academic.ru/622448/autonom)).

«Autonomy» — n 1) автономія, самоврядування; 2) право на самоврядування 3) автономна держава (область) (новий англо-український словник К.:



Чумацький шлях, 2000. 700 с.).

«Autonomic» – 1. спец. самонастраивающаяся система; 2. редк. независимый (о государстве); 3. редк. автономный, самоуправляющийся ([http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng\\_rus\\_apresyan/6902/autonomic](http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/6902/autonomic)).

Враховуючи наведені значення слів та їх загальну словесну і семантичну основу, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за фонетичною, графічною та семантичною ознаками заявлене позначення «AUTONOM» схоже з протиставленими знаками «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 та «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565, оскільки асоціюється з ними в цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом, встановлюється однорідність товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При перевірці позначень на схожість відповідно до пунктів 4.3.2.4 та 4.3.2.5 Правил та визначенні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, порівняно з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані протиставлені знаки, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення подано на

реєстрацію відносно товарів 12 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом було скорочено заявлений перелік товарів 12 класу МКТП.

Протиставлені знаки «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 зареєстровані відносно товарів 12, 16 та послуг 35, 38, 39, 41 класів МКТП.

Протиставлений знак «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565 зареєстрований відносно товарів 12 класу МКТП.

Проаналізувавши товари 12 класу МКТП заявленого позначення «AUTONOM» та протиставлених знаків «AUTONOMY, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 644631, «AUTONOMY» за міжнародною реєстрацією № 644633 та «AutoNomic» за міжнародною реєстрацією № 1115565, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є спорідненими (однорідними).

На користь реєстрації заявленого позначення та підтвердження його тривалого використання апелянтом були надані наступні документи: скріншоти сторінок електронного словника АBBYY Lingvo та веб-сайту заявника <http://ua-parts.com.ua/>; фото вивіски, маркованої позначенням «AutoNom»; видаткова накладна щодо виготовлення вивіски, маркованої позначенням «AutoNom»; довідка про реєстрацію доменних імен [autonom.kiev.ua](http://autonom.kiev.ua) та <http://ua-parts.com.ua> на ім'я апелянта та інформація про доменні імена; соціологічне дослідження інформаційно-аналітичного центру «Rating pro»; зображення товарів, маркованих позначенням «AutoNom».

За результатами дослідження та оцінки, наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлене апелянтом

позначення «AUTONOM» використовується ним лише у складі доменного імені як назва Інтернет-магазину. Товари, які пропонуються для продажу, є товарами інших виробників, що продаються у зазначеному Інтернет-магазині. Будь-яких підтверджень виробництва товарів 12 класу МКТП під заявленим позначенням апелянт не надав. Отже, заявлене позначення у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, не набуло роз-

різняльної здатності для товарів 12 класу МКТП внаслідок його тривалого використання.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «AUTONOM» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.



### Щодо реєстрації знака «АГРОТЕНДЕР»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «АГРОТЕНДЕР».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації оскільки заявлене словесне позначення є:

1) описовим для частини послуг 35 класу МКТП, 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 МКТП, не пов'язаних з діяльністю агропромислових комплексів.

Апелянт – Зінченко О. О. не погодився з таким рішенням та подав до Апеляційної палати заперечення. 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 представлене у соціальних мережах таких як Facebook, Вконтакте, Однокласники тощо. Апелянт зазначив, що завдяки використанню заявлене позначення набуло розрізняльної здатності та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

Як стверджував 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, а 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 сільгоспослуг з відомим сайтом <https://agrotender.com.ua/>, що заснований Зінченком О. О. Апелянт також звертав увагу колегії Апеляційної палати на те, що його діяльність відноситься до вузькоспеціалізованої аграрної сфери, тому виробники аграрної продукції – замовники його послуг, як правило, добре обізнані з

позначення «AUTONOM» використовується ним лише у складі доменного імені як назва Інтернет-магазину. Товари, які пропонуються для продажу, є товарами інших виробників, що продаються у зазначеному Інтернет-магазині. Будь-яких підтверджень виробництва товарів 12 класу МКТП під заявленим позначенням апелянт не надав. Отже, заявлене позначення у тому вигляді, в якому його заявлено на реєстрацію, не набуло роз-

різняльної здатності для товарів 12 класу МКТП внаслідок його тривалого використання.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «AUTONOM» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.



### Щодо реєстрації знака «АГРОТЕНДЕР»

**К**олегія Апеляційної палати розглянула заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака «АГРОТЕНДЕР».

Заявленому позначенню було відмовлено в реєстрації оскільки заявлене словесне позначення є:

1) описовим для частини послуг 35 класу МКТП, 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 МКТП, не пов'язаних з діяльністю агропромислових комплексів.

Апелянт – Зінченко О. О. не погодився з таким рішенням та подав до Апеляційної палати заперечення. 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 представлене у соціальних мережах таких як Facebook, Вконтакте, Однокласники тощо. Апелянт зазначив, що завдяки використанню заявлене позначення набуло розрізняльної здатності та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

Як стверджував 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, а 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 звертав увагу колегії 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 МКТП до таких: «надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг».

Зважаючи на викладене, апелянт просив зареєструвати заявлене позначення «АГРОТЕНДЕР» відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

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, перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом, з урахуванням Правил.

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, 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.

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 ступеня впливу на споживача необхідно дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється знак, з урахуванням способу, за яким 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 онлайнових 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. — 1736 с.) «агро» — перша частина складних слів, що відповідає слову агрономічний...; «агрономічний», -а, -е. стос. агрономії; «агрономія», ї. 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 чогонебудь».

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 заявленого позначення з урахуванням смислового значення словесного елемента «АГРОТЕНДЕР» і констатує, що послуга 35 класу МКТП: «надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг» напряму пов'язана з онлайн-вою торгівлею, тобто розміщенням 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 вико-

ристанні 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 дійшла висновку, що надання апелянтом послуги 35 класу МКТП: «надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг» з використанням заявленого 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<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість

використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

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

В силу пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> 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, колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> 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 «Український 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 «агро-

тендер»; 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 комбикормовий 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 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».

Підготувала Н. Бурмістрова

