

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.07.2018 № 911

**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

18 травня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 27.10.2017 № Р/108-17 у складі головуючого Падучака Б. М. та членів колегії Шатової І. О., Саламова О. В., розглянула заперечення Демченка Володимира Олександровича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 22.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FiberLink» за заявкою № т 2017 04445.

Представник апелянта – Владимирова Н. В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/157-17 від 25.10.2017 проти рішення за заявкою № т 2017 04445;
копії матеріалів заявки № т 2017 04445;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/11-18 від 16.01.2018, № ВКО/24-18 від 24.01.2018, № ВКО/106-18 від 16.03.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.08.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FiberLink» за заявкою № т 2017 04445 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є загальноживаним як позначення послуг певного виду, що входять до узагальнюючого поняття «зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж»:

«FiberLink (англ.) – оптоволоконний зв'язок».

«Оптоволоконний зв'язок – це тип телекомунікації із використанням імпульсів світлового випромінювання, заживленого в оптичне волокно. Такі промені створюють електромагнітне середовище, придатне для передачі

інформації при наявності смислової модуляції. Вперше винайдена у 1970-х роках, ця технологія революціонізувала галузь телекомунікаційного зв'язку та відіграє провідну роль у прищесті інформаційної ери. Завдяки перевагам над електричними провідниками, оптопроводи волоконного зв'язку в основному замінюють мідні лінії комунікацій у більшості мереж нового покоління».

2) є оманливим для послуг 38 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що не відповідають наведеному визначенню.

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

LingvoComputer (En-Ru) (до версії ABBYY Lingvo x3);

Англо-російський словник з обчислювальної техніки та програмування (The English-Russian Dictionary of Computer Science): близько 55 тис. статей. – 8-е вид., випр. і доп. © ABBYY Ltd, Масловський Є.К.;

Telecoms (En-Ru) (до версії ABBYY Lingvo x3);

Англо-російський словник з телекомунікації. © «РУССО», 2004, Александров А.В. 34 тис. статей.; Англо-російський словник скорочень з телекомунікації. © «РУССО», 2002, Александров А.В. 5 тис. 500 скорочень;

RadioElectronics (En-Ru) (до версії ABBYY Lingvo x3);

Новий англо-російський словник з радіоелектроніки. © «Руссо», 2005, Лисовский Ф.В. 100 тис. термінів і 7 тис. скорочень.

<https://translate.google.com.ua/?hl=uk#en/uk/fiber>

<https://translate.google.com.ua/?hl=uk#en/uk/link>

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA.

Апелянт – Демченко Володимир Олександрович не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FiberLink» за заявкою № т 2017 04445 та наводить наступні доводи.

У 2008 році для надання швидкого та вигідного зв'язку, ефективного доступу до Інтернету апелянтом була створена компанія «FiberLink».

Заявлене позначення «FiberLink» не є загальноновживаним, тому що стосується вузької спеціалізації в галузі техніки, а саме певного виду телекомунікацій з використанням імпульсів світлового випромінювання.

Зазвичай в галузі техніки вживається саме переклад з англійської мови словесного елемента «FiberLink» (оптоволоконний зв'язок).

З огляду на низький рівень знання в Україні англійської мови, переклад словесного елемента «FiberLink» пересічний споживач не може розглядати як тотожне до словосполученням «оптоволоконний зв'язок».

Апелянтом наведені дані з електронного ресурсу (<http://www.ef.com/wwru/epi/>), публікації газети «Сьогодні» та опитування, проведеного компанією British Council, які, за різними показниками, підтверджують низький рівень англійської мови серед українських громадян.

Заявлене позначення орієнтоване на звичайних пересічних споживачів, що користуються послугами Інтернет провайдерів, які не є фахівцями в галузі техніки. Фахівці ж з цієї галузі використовують термін «оптоволоконний зв'язок», тому, на думку апелянта, заявлене позначення «FiberLink» не є відомим звичайним громадянам і не є вживаним спеціалістами галузі техніки, тому може розглядатися, як фантазійне.

За графічними та семантичними ознаками позначення «FiberLink» буде сприйматися споживачами, як фантазійне.

При пошуку заявленого позначення «FiberLink» у мережі Інтернет знаходиться, зокрема офіційний веб-сайт апелянта, де він описує свою діяльність в якості Інтернет провайдера, благодійника, який часто проводить різноманітні акції та надає безкоштовний Інтернет під заявленим позначенням дитячим садкам та школам.

Завдяки тривалому використанню заявлене позначення «FiberLink» набуло популярності серед споживачів та стало відомим відносно особи апелянта.

Апелянт вважає, що заявлене позначення є оригінальним, тому при використанні для скороченого у запереченні переліку послуг 38 класу МКТП, а саме: «забезпечування користувачів доступом до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих на вимогу (не використовуючи оптоволоконний зв'язок); послуги інформаційних агентств; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж», заявлене позначення «FiberLink» не буде вводити в оману споживачів відносно послуг, що не відповідають визначенню «fiberlink» (оптоволоконний зв'язок).

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення від 22.08.2017 та зареєструвати заявлене позначення «FiberLink» за заявкою № т 2017 04445 для скороченого переліку послуг 38 класу МКТП.

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

Заявлене словесне позначення **FiberLink** утворене за допомогою двох слів «Fiber» та «Link», виконано стандартним шрифтом літерами латиниці (перші літери велики, інші маленьки). Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 38 класу МКТП, без зазначення кольору.

З огляду на те що, апелянтом у запереченні заявлено про скорочення переліку послуг 38 класу МКТП, розгляд заперечення здійснювався колегією з урахуванням такого скорочення.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «FiberLink» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки

для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 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).

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів (послуг) певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів (послуг) і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару (послуги) або товару (послуги) такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

З метою перевірки обґрунтованості рішення Мінекономрозвитку колегією Апеляційної палати було проведено дослідження заявленого позначення, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Для з'ясування обставин справи колегія також проаналізувала інші доступні інформаційні джерела, в тому числі з мережі Інтернет.

Відповідно до електронного словника (до версії АВВУУ Lingvox3): «fiber» – 1) (оптическое) стекловолокно 2) световод, светопровод; «link» – [lɪŋk] 1. 1) звено (цепи) 2) а) связь; соединение.

Fiber link – волоконно-оптическая линия связи, ВОЛС (електронний словник до версії АВВУУ Lingvox3; англо-російський словник з радіоелектроніки (<http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-electr-term-34183.htm>); новий великий англо-російський словник (<https://slovar-vocab.com/english-russian/new-big-vocab/fiber-link-300052.html>).

За інформацією з Вікіпедії: «Оптоволоконный зв'язок» – це тип телекомунікації з використанням імпульсів світлового випромінювання, заживленого в оптичне волокно. Такі промені створюють електромагнітне середовище, придатне для передачі інформації при наявності смислової модуляції. Вперше винайдена у 1970-х роках, ця технологія революціонізувала галузь телекомунікаційного зв'язку та відіграє провідну роль у прищесті інформаційної ери. Завдяки перевагам над електричними провідниками, оптопроводи волоконного зв'язку в основному замінюють мідні лінії комунікацій у більшості мереж нового покоління.» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA);

«Пропонується для продажу «Многомодовый приемник Fiberlink 2». «Высококачественный оптоволоконный кабель для передачи данных на большие расстояния (до 5 000 м) Barco Services ООО» (<https://www.barco.com/ru/product/fiberlink-2-receiver-multi-mode>);

«Сегодня наиболее конкурентоспособным и скоростным Интернетом является ФТТВ (Fiber to the Building). Эта система основана на применении

оптичного волокна, по которому сигнал распространяется практически без потерь и не подвержен внешним влияниям» (<https://ipnet.ua/articles/unlim-fast-home-internet/>);

«10Base-FL (Fiber Link) – стандарт разрабатывался для замены FOIRL. Он поддерживает длину сегмента до 2 км. Эта технология позволяет связать два компьютера, два репитера или компьютер и репитер» (https://itc.ua/articles/standart_100base-x_poslednij_kirpichik_fast_ethernet_1769/);

«Одна из групп камер называется HD-SDI Fiber Link. Эти камеры имеют встроенный оптический передатчик, способный передавать оптические сигналы высокой четкости на многие километры» (http://www.tzmagazine.ru/banner/verstka_tz_azia_1-14.pdf);

«Основные достоинства оптоволоконной Интернет-связи. Подключение интернета через оптоволоконный кабель обеспечивает клиенту массу преимуществ. Благодаря качественным свойствам оптического волокна подобные каналы связи отличаются:... связанные с подключением интернета через оптоволоконный кабель» (<https://www.lanet.ua/internet/optovolokonnyiy-internet/>);

«Оптоволоконный интернет. Укртелеком. Подключить» (<http://b2b.ukrtelecom.ua/ru/sbservices/opticheskij-internet-41/>);

«Объединённые сети Украины предлагают самый перспективный и самый надёжный вид доступа к сети Интернет – подключение по оптике. Подключение по оптоволоконному каналу связи отличается повышенной надёжностью и увеличенной в разы пропускной способностью канала, что для многих компаний является ключевым фактором в выборе вида подключения к сети Интернет» (<https://united.net.ua/price-fiber.html>).

За результатами дослідження зазначених у висновку закладу експертизи інформаційних джерел та інших інформаційних джерел, наведених вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене словесне позначення «FiberLink» для послуг 38 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття «зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж» є загальноживаним як позначення послуг певного виду. Для послуг цього класу, що не відповідають наведеному визначенню, воно є оманливим.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони заявленому за заявкою № т 2017 04445 позначенню відносно послуг 38 класу МКТП, встановлена пунктом 2 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 22.08.2017 правомірно.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

При пошуковому запиті «fiberlink» в мережі Интернет наявні посилання на офіційний веб-сайт апелянта – <https://fiberlink.net.ua/> та інші веб-сайти – офіційні пабліки в соціальних мережах. Також у мережі наявна інформація про діяльність апелянта:

«25 грудня 2015 р. працівників тижневика «Базар Медіа в Україні» запросили на відкриття нового центру обслуговування абонентів Інтернет-провайдера «Файберлінк». Тож, користуючись нагодою приводу, ми привітали компанію із цією важливою подією та взяли інтерв'ю у її директора та засновника Володимира Демченка». Як він зазначив: «У цьому році ми відсвяткували свій перший ювілей – 5 років. Адже 27 вересня 2010 року ми отримали ліцензію на телекомунікації», стаття «Разом у майбутнє із «Файберлінк» (<http://bazarmedia.info/index.php/novini/interv-yu/2065-razom-u-majbutne-iz-fajberlink>).

Компанія апелянта працює на ринку України вже більше семи років і займає провідні позиції у сегменті ринку Інтернет послуг і зарекомендувала себе як надійний постачальник послуг.

Одною з перших компанія почала надавати доступ до мережі у віддалених місцевостях України, зокрема у місті Гадяч Полтавської області, де на центральних пляжах, головних вулицях та в школах надала доступ до безкоштовного Інтернету та WI-FI.

Компанія проводить активну соціальну політику: кожного року проводить конкурси малюнків для дітей, подарунками в яких є кружки, футболки, кепки із зображенням «FiberLink»; виступає спонсором заходів для молоді – фестивалю «Life is music» та змагань з вейкборду.

На підтвердження зазначеного вище апелянтом були надані такі документи:

- роздруківки з Інтернет з інформацією про використання позначення «FiberLink» компанією апелянта;

- копія свідоцтва від 29.07.2009 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, виданого на ім'я апелянта;

- копії даних з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, в якому апелянт – Демченко В. О., зареєстрований як надавач послуг з доступу до Інтернету (на 14.10.2010);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ з інформацією щодо ТОВ «Файберлінк», в якому апелянт є її засновником та кінцевим бенефіціаром;

- копії рекламних матеріалів з використанням заявленого позначення «FiberLink» з посиланнями на веб-сайт апелянта;

- копія договору № 24/ХМ/2010 від 23.03.2010 між апелянтом та ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» про надання телекомунікаційних послуг;

- копія публічного договору № 39 від 22.12.2016 про надання компанією апелянта послуг з доступу до Інтернету.

У додаткових матеріалах до заперечення від 16.03.2018 та на засіданні апелянт уточнив формулювання послуг скороченого переліку: «забезпечування користувачів доступом до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих на вимогу; послуги інформаційних агентств; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат

телефонів; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; всі вищезазначені послуги, крім послуг оптоволоконного зв'язку”.

З урахуванням викладеного вище, а також положень статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення і реєстрації знака «FiberLink» за заявкою № m 2017 04445 для скороченого переліку послуг 38 класу МКТП у відкоригованому апелянтом формулюванні.

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 Демченка Володимира Олександровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 22.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FiberLink» за заявкою № m 2017 04445 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «FiberLink» за заявкою № m 2017 04445 відносно таких послуг 38 класу МКТП: «забезпечування користувачів доступом до баз даних; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих на вимогу; послуги інформаційних агентств; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; всі вищезазначені послуги, крім послуг оптоволоконного зв'язку».

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

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

І. О. Шатова

О. В. Саламов