

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

11 грудня 2015 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 28.08.2015 № 78 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Сенчука В.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства “БАНК ФОРВАРД” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 03.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Авторська картка” за заявкою № т 2014 18181.

Представник апелянта – Ортинська М.Ю.,
представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Плюто А.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 12157 від 25.08.2015;
- додаток до заперечення вх. № 16180 від 03.11.2015;
- копії матеріалів заявки № т 2014 18181.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 03.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Авторська картка” за заявкою № т 2014 18181, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником.

2) є описовим для частини послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які надаються за допомогою платіжних (банківських) карт, вказує на засіб їх надання (вид картки та її певні властивості). “Авторська картка” - електронний платіжний засіб, який поєднує всі основні переваги дебетової картки, зручності інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу і неповторний дизайн (вибір дизайну лицьового боку карти в галереї зображень).

На сьогоднішній день в Україні власні авторські карти можуть отримати клієнти банків “ПриватБанк”, “Банк Русский Стандарт”, Банк Форвард та інші.

3) є оманливим для послуг 36 класу МКТП, які надаються без допомоги платіжних (банківських) карт.

Підстави:

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), (пункт 1 статті 5, стаття 6);

<https://privatbank.ua/ua/news/klijenty-privatbanka-risujut-svoj-dizajn-kart/>;

http://www.forward-bank.com/ru/cards/autor_card/;

<http://best-credit.net/ua/acccii/79/>;

<http://agent.privatbank.ua/blogs/post/19651/>;

<http://fintimes.info/banks-news/2014/06/12/837>.

Апелянт – Публічне акціонерне товариство “БАНК ФОРВАРД” (далі – Банк Форвард) не погоджується з рішенням ДСІВ від 03.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Авторська картка” за заявкою № м 2014 18181 та наводить наступні доводи.

Банк Форвард – український комерційний банк, основна діяльність якого спрямована на обслуговування приватних клієнтів. Банк Форвард особливу увагу приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам і привабливим депозитним пропозиціям для населення України.

Банк Форвард визнано одним із найнадійніших банків України – 8-ма позиція у Рейтингу надійності банківських депозитів за результатами діяльності протягом 2014 року, складеного агентством “Стандарт-Рейтинг” (березень 2015).

“Авторська картка” від Банку Форвард - не лише електронний платіжний засіб, а оригінальний спосіб підкреслити свій особливий стиль. Можливе оформлення картки як з магнітною смугою, так і з інноваційною технологією “MasterCard PayPass”, що дозволяє здійснювати покупки одним дотиком картки.

Можливості “Авторської карти” (PayPass) від Банку Форвард: безконтактна оплата; вибір дизайну лицьового боку карти в галереї зображень або завантаження власної фотографії; відсоток на залишок коштів.

Позначення “Авторська картка” використовувалось задовго до подачі заявки на знак для товарів та послуг. Це підтверджується тим, що міжнародна платіжна система “MasterCard” назвала “Авторську карту Банку Форвард” “Продуктом року 2014”, за підсумками проведеного щорічного дослідження досягнень фінансових установ України.

Скористатись послугами Банку Форвард, а саме платіжною картою “Авторська картка” можна в 30 містах України.

Позначення “Авторська картка” просувається по всіх регіонах, а саме в мережі Інтернет та шляхом розповсюдження рекламних буклетів.

Наприклад, на найавторитетнішому фінансовому порталі України “Мінфін” міститься така інформація про “Авторську картку” апелянта: “Банк Форвард

пропонує українцям створювати власний неповторний дизайн своїх банківських карт. Так, завдяки зручному і простому у використанні онлайн-конструктору, розміщеному на сайті Банку Форвард www.forward-bank.com, клієнти можуть завантажити власне зображення для лицьового боку “Авторської картки” і оформити карту з унікальним дизайном” (www.minfin.com.ua/2015/03/30/6589957/).

З огляду на наведену інформацію, можна зробити висновок про те, що позначення “Авторська картка” набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого та інтенсивного його використання.

На думку апелянта, позначення “Авторська картка” не може бути описовим для частини послуг 36 класу.

Апелянт звертає увагу на необхідність врахування класифікації видів платіжних карток, їх властивостей та назв, що розробляються фахівцями відділу маркетингу кожного банку з метою просування послуг фінансової установи. Так, фінансова наука виокремлює декілька класифікацій платіжних карток за різними ознаками.

На думку апелянта, позначення “Авторська картка” не вказує на вид та/або властивості платіжної карти, а є виключно індивідуалізуючою назвою банківської карти. Разом з тим, при визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи.

Апелянт також зазначає, що, наведені у рішенні ДСІВ відомості про наявність у інших банків можливості отримати “Авторську картку”, не відповідають дійсності.

Так, “Приватбанк” пропонує своїм користувачам не “Авторську картку”, а картку “Універсальна” або “Універсальна Gold” з індивідуальним дизайном.

Банк “Русский Стандарт” вже не функціонує станом на сьогодні, а його правонаступником є апелянт, що підтверджується наданими у додатках статутними документами.

Таким чином, виключно Банк Форвард пропонує платіжну карту під назвою “Авторська картка”.

Апелянт зазначає, що він, врахувавши зауваження експерта в попередньому висновку щодо можливості позначення “Авторська картка” введення в оману для частини послуг 36 класу, які надаються без допомоги платіжних (банківських) карт, скоротив заявлений перелік послуг до послуг 36 класу, які безпосередньо надаються із допомогою платіжних (банківських) карт або пов’язані із консультуванням в отриманні таких карт. У зв’язку з цим, можна стверджувати, що позначення “Авторська картка” не вводить в оману споживачів щодо вказаної частини послуг 36 класу.

Враховуючи наведене, апелянт просить переглянути рішення ДСІВ від 03.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Авторська картка” за заявкою № т 2014 18181 та зареєструвати заявлене позначення.

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

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

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 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), до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема: позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Заявлене на реєстрацію позначення “Авторська картка” є словесним позначенням, що виконане літерами друкованого шрифту, кирилицею.

Апелянт скоротив заявлений перелік послуг 36 класу МКТП для яких він просить зареєструвати позначення “Авторська картка” та виклав його в наступній редакції: *“банківські операції; випускання кредитних карток; дистанційне банківське обслуговування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; обслуговування за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги за дебетовими картками; фінансове інформування”*.

Колегія Апеляційної палати для встановлення наявності у заявленого позначення розрізняльної здатності звернулась до інформаційних джерел, зокрема мережі Інтернет, та виявила наступне.

1) “Авторська картка” – оригінальний спосіб підкреслити свій особливий стиль завдяки сучасному платіжному інструменту. Можливе оформлення картки як з магнітною смугою, так і з інноваційною технологією “MasterCard PayPass”, що дозволяє здійснювати покупки одним дотиком картки. Можливості “Авторської картки” (PayPass): безконтактна оплата – достатньо піднести картку до зчитуючого пристрою на касі, і платіж буде виконано; вибір дизайну лицьового боку карти в галереї зображень або завантаження власної фотографії; відсоток на залишок коштів до 15%; он-лайн управління рахунком; додаткові сервіси: Інтернет-банк, SMS-сервіс” (https://forward-bank.com/cards/autor_card/).

2) “Вперше в Україні ПриватБанк почав випуск авторських карток “Visa” з індивідуальним дизайном. Як повідомили в банку, тепер можна замовити пластикову картку з власним дизайном просто на сайті pb.ua/foto та отримати її у відділенні банку. Замовити авторську картку може будь-який власник картки “Універсальна” або “Універсальна Gold” ПриватБанку” (<https://privatbank.ua/news/klijenty-privatbanka-risujut-svoj-dizajn-kart/>).

3) “Дуже цікавою пропозицією для фізосіб є "Авторська картка" від Банку "Русский Стандарт". Це без перебільшення унікальний продукт. У ньому поєднуються всі основні переваги незмінною дебетової картки, ультрасучасні особливості, незаперечні зручності інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу і (про що буде сказано нижче) завжди неповторний дизайн!” (<http://best-credit.net/ua/acccii/79/>).

4) “Банк Русский Стандарт” (Україна) пропонує клієнтам оформити “Авторскую карту” міжнародної платіжної системи MasterCard. Открывая “Авторскую карту”, клиент самостоятельно выбирает для нее индивидуальный дизайн, подчеркивая тем самым свой собственный особенный стиль” (<http://fintimes.info/banks-news/2014/06/12/837>).

5) “Авторский, -ая – 1) свойственный автору 2) принадлежащий автору. Синонимы: оригинальный, эксклюзивный” (ru.wiktionary.org/wiki/авторский).

Таким чином, послуги, які надаються за допомогою платіжних (банківських) карт під позначенням “Авторська картка” та мають власні характеристики (умови) надаються апелянтом та банком “Руский Стандарт”.

Відповідно до наданих апелянтом документів - Змін та доповнень до Статуту ПАТ “БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ” від 07.03.2013, затверджених 19.08.2014, апелянт (ПАТ “Форвард”) є правонаступником ПАТ “Банк Русский Стандарт”.

Приватбанк, у свою чергу, надає послуги за допомогою платіжних (банківських) карт під позначеннями “Універсальна” або “Універсальна Gold”. Для власників цих карток Приватбанк пропонує на своєму сайті також замовити додаткову послугу щодо оформлення індивідуального дизайну картки. У зв’язку з цим, на сторінці веб-сайту Приватбанк також використовується словосполучення “авторська картка”, проте лише у певному контексті при пропозиції замовлення карток з індивідуальним дизайном як додатку до пластикових карток Visa “Універсальна”/“Універсальна” Gold, а саме: “авторські картки Visa з індивідуальним дизайном”, або “дизайн власної пластикової картки”, або “картки з індивідуальним дизайном”, з роз’ясненнями про те, що власники карток “Універсальна” або “Універсальна Gold” можуть бути авторами зображення, що наноситься на платіжну картку.

Ураховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “Авторська картка” використовується у якості позначення певної послуги, що має свої характерні властивості, виключно апелянтом і має власні індивідуальні ознаки, які дають можливість вирізняти такі послуги, з поміж інших,

тобто має розрізняльну здатність відносно скороченого переліку послуг 36 класу МКТП.

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, 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.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел, ВТФ “Перун”, 2005) визначає слово “описовий” як такий, що “містить опис чого-небудь, має характер опису”.

Колегія Апеляційної палати для встановлення чи є заявлене позначення описовим, звернулась до інформаційних джерел, мережі Інтернет та виявила наступне.

1) “Платіжна картка - це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором (Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”).

2) “КАРТКА, -и, ж. 1. Невеликий чотирикутний аркуш твердого паперу для записування або з записом на ньому різних відомостей.

Біржова розрахункова картка - картка, на якій фіксують умови біржової угоди після її укладання.

Дебетова картка - банківська пластикова картка, признач, для отримання готівки в банкоматах або для купівлі товарів.

Дисконтна картка - кредитна картка, за якою надається знижка.

“Золота” картка - кредитна картка, що її банки видають клієнтам з великим доходом під певний гарантійний внесок.

Інвентарна картка - картка, призначена для пооб’єктного обліку основних фондів.

Кредитна картка - див. кредитний. Револьверна кредитна картка - кредитна картка з кредитом, що самовідновлюється за погашення боргу. 2. розм. Фотографічний знімок невеликого розміру. 3. Бланк із відривними талонами, що дає право одержувати нормовані продукти, товари. Хлібні картки. 4. заст. Поштова листівка. 5. розм. Сторінка (книжки, зошита). 6. діал. Аркуш паперу". (Великий тлумачний словник сучасної української мови /В. Т. Бусел.-Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.-1736/).

3) "Залежно від механізму розрахунків платіжні картки поділяються: двосторонні; багатосторонні.

За видом проведених розрахунків: кредитні картки; дебетові картки.

За характером використання: індивідуальні картки: сімейні картки; корпоративні картки.

За територіальною приналежністю: міжнародні; національні; локальні; автономні. За часом використання: термінові; безстрокові." ("Інформаційні системи і технології у фінансових установах"//А.В.Олійник, В.М.Шацька - Навчальний посібник - Львів: "Новий Світ- 2000", 2006 - 436 с.)

Отже, класифікація платіжних карток, наведена в різних джерелах, не включає в себе такий вид карток як "авторські картки" з їх певними властивостями.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що заявлене позначення не вказує на засіб надання послуг 36 класу МКТП (вид картки та її певні властивості), а отже, воно не є описовим.

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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянт у відповіді на попередній висновок від 20.05.2015 та у запереченні скоротив заявлений перелік послуг 36 класу МКТП до послуг, які надаються за допомогою платіжних карток або пов'язані з консультуванням в отриманні таких карток.

Таким чином, проаналізувавши заявлений апелянтом на реєстрацію знак та скорочений перелік послуг, колегія Апеляційної зазначає, що знак “Авторська картка” не є оманливими або таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку послуг 36 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення “Авторська картка” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 36 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Публічного акціонерного товариства “БАНК ФОРВАРД” задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 03.07.2015 про відмову в реєстрації знака “Авторська картка” за заявкою № т 2014 18181 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Авторська картка” відносно частини послуг 36 класу МКТП, а саме: *“банківські операції; випускання кредитних карток; дистанційне банківське обслуговування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; обслуговування за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги за дебетовими картками; фінансове інформування”*.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

В.В.Сенчук

Ю.В.Ткаченко