

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

29 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 23.06.2015 № 50 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Потоцького М.Ю., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Пономарьова Р.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314.

Представник апелянта – патентний повірений Пономарьов А.О.
Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Бабат І.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
- заперечення вх. №8809 від 19.06.2015 проти рішення ДСІВ від 06.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314;
- копії матеріалів заявки № т 2013 22314.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 06.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314. У висновку закладу експертизи вказано, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 36 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку:

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

2) складається лише з позначення, що є загальноживаним терміном при наданні фінансових і кредитно-грошових послуг:

«Банкнот» – то же, что банкнота; выпускаемый банком денежный знак, изготовленный из бумаги, плотной ткани».

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

<http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82>

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0>

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2005

Апелянт – Пономарьов Р.В. заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314 відносно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та зазначає наступне.

Апелянт вже є власником свідоцтва № 186386 на знак для товарів і послуг «БАНКНОТА» для послуг 36 класу МКТП.

Відповідно до договорів від 25.11.2013 № 25/11/13 про співробітництво (партнерство) та від 29.12.2014 про надання виключної ліцензії на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг), укладених між апелянтом та ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи» знак «БАНКНОТА» за свідоцтвом № 186386 вводиться в господарський обіг шляхом надання фінансових послуг фізичним та юридичним особам.

Фінансові послуги надаються ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи» через мережу електронних терміналів, які здійснюють відповідні грошові перекази, та Інтернет-сайт – <http://www.banknota.ua/>.

Володільцем електронних терміналів є компанія ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи», яка надає фінансові послуги відповідно до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Враховуючи наведене, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення ДСІВ від 06.05.2015 та зареєструвати заявлене позначення «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314 відносно послуг 36 класу МКТП – грошові перекази (безготівковий переказ коштів); надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів (безготівкові); залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (безготівкові); фінансовий лізинг; надання поручительства; надання гарантій; факторингові операції; надання позик (в безготівковій формі).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене позначення «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314 є словесним позначенням, поданим на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону,

зокрема, позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

З метою встановлення чи є заявлене позначення таким, що не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання для послуг 36 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заперечення колегією Апеляційної палати проведені дослідження відповідно до пункту 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 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Згідно з пунктом 4.3.1.4. Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноновживані скорочення;
- 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.

Словесне позначення «БАНКНОТ» складається з одного слова, виконаного стандартним шрифтом, великими літерами кириличної абетки. Таке позначення не підпадає під перелік об'єктів, які не мають розрізняльної здатності.

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

З метою встановлення чи є заявлене позначення загальноновживаним терміном у сфері діяльності, до якої належать заявлені послуги 36 класу МКТП, колегією Апеляційної палати проведені дослідження відповідно до пункту 4.3.1.6 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.1.6. Правил до позначень, що є загальноновживаними символами, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки.

До позначень, які являють собою загальноновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

Колегія Апеляційної палати для з'ясування обставин справи проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі та інші доступні інформаційні джерела і зазначає наступне.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови: «банкноти, отів і от, мн. (одн. банкнот, а, чол. і банкнота, и, жін.) – 1. Грошові знаки різного номіналу, що випускаються в обіг центральним емісійним банком. 2. Банківські білети, виписані банком під наявні в його розпорядженні комерційні векселі» (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов, ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Отже, позначення «БАНКНОТ» є поняттям, що вживається у фінансовій сфері.

В запереченні та під час апеляційного засідання апелянт наголошував на тому, що ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи» надає свої послуги через мережу електронних терміналів, які здійснюють безготівкові перекази через Інтернет сайт: www.banknota.ua і не використовує заявлене позначення для введення його на ринок послуг пов'язаних з номінальними грошовими коштами.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом були надані наступні документи до заперечення:

- копія свідоцтва № 186386 від 26.05.2014 на знак для товарів і послуг «БАНКНОТА»;
- договір від 25.11.2013 № 25/11/13 про співробітництво (партнерство) між апелянтом та ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи»;
- ліцензійний договір від 29.12.2014 про надання виключної ліцензії на використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) між апелянтом та ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи»;
- свідоцтво від 05.11.2013 № ФК426 про реєстрацію фінансової установи, видане ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи» з додатком про види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства;
- ліцензія від 03.07.2014 №13 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, видана ТОВ «Фінансова компанія «Сучасні розрахункові системи» Національним банком України.

Враховуючи викладені вище обставини, зокрема, те, що апелянт вже є власником свідоцтва № 186386 на знак для товарів і послуг «БАНКНОТА» для таких самих послуг 36 класу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «БАНКНОТ» може бути зареєстровано відносно послуг 36 класу МКТП, викладених у запереченні, а саме: грошові перекази (безготівковий переказ коштів); надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів (безготівкові); залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (безготівкові); фінансовий лізинг; надання поручительства; надання гарантій; факторингові операції; надання позик (в безготівковій формі).

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 Пономарьова Романа Вікторовича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 06.05.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «БАНКНОТ» за заявкою № т 2013 22314 відносно переліку послуг 36 класу МКТП у такій редакції: грошові перекази (безготівковий переказ коштів); надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів (безготівкові); залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (безготівкові); фінансовий лізинг; надання поручительства; надання гарантій; факторингові операції; надання позик (в безготівковій формі).

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

Головуючий колегії

О.В. Жмурко

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

Ю.В.Ткаченко