

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

12 травня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 26.09.2016 № 92 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Добриніної Г.П., Костенко І.А., розглянула заперечення Швеця О.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CITY24» за заявкою № т 2015 21646.

Представник апелянта – Марчинський В.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 14604 від 20.09.2016) проти рішення за заявкою № т 2015 21646;
- копії матеріалів заявки № т 2015 21646;
- письмові пояснення експерта щодо заперечення;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. №750 від 13.01.2017);
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 8247 від 11.05.2017, вх. № 8334 від 12.05.2017).

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 09.08.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «CITY24» за заявкою № т 2015 21646, оскільки заявлене позначення для послуг 36 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених в матеріалах заявки, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

1) комбінованим знаком «CITY24», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Alma Media Interactive Oy; FI (міжнародна реєстрація № 945432 від 06.11.2007, пріоритет від 07.05.2007) щодо споріднених послуг;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованим знаком «CITI», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сітігруп Інк.; США (US) (свідоцтво № 28422 від 16.12.2002, заявка №99041393 від 28.04.1999, пріоритет від 30.10.1998) щодо споріднених послуг;

- комбінованим знаком «CITI», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС»; (UA) (свідоцтво №111062 від 25.08.2009, заявка № т200714923 від 10.09.2007) щодо споріднених послуг;

- словесним знаком «CITI», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС»; (UA) (свідоцтво №105756 від 27.04.2009 , заявка № m200612677 від 23.08.2006) щодо споріднених послуг;

- словесним знаком «CITI», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сітігруп Інк., Делавер корпорейшн; (US) (свідоцтво №114870 від 25.11.2009, заявка № m200801490 від 30.01.2008) щодо споріднених послуг;

- словесним знаком «CITI», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Сітігруп Інк.; (US) (свідоцтво №156952 від 11.06.2012 , заявка № m201106725 від 28.04.2011) щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, ст.6, п.3)

Апелянт – Швець О.В. заперечує проти рішення ДСІВ за заявкою № m 2015 21646 та надає наступні аргументи на користь реєстрації знака, які, на його думку, мають значення для прийняття рішення про надання правової охорони заявленому позначенню відносно скороченого переліку послуг 36 та 42 класів МКТП.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «CITY24» та протиставлений знак «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432 не можна вважати тотожними.

Перелік послуг 36 та 42 класів МКТП, за якими було зареєстровано знак «CITY24», був частково анульований на запит Відомства походження відповідно до Статті 6(4) Мадридської угоди або Статті 6(4) Протоколу (номер та дата публікації: 2012/3 Gaz, 09.02.2012). В результаті весь перелік послуг 36 та 42 класів МКТП, які залишились після часткового анулювання для знака «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432 – містить застереження: «none of the aforementioned services relating to financial, monetary, banking, investment and credit card services» (переклад: жодна з вищезгаданих послуг не відноситься до фінансових, грошово-кредитних, банківських, інвестиційних послуг та послуг за кредитними картками).

До того ж апелянтом було скорочено перелік послуг 36 та 42 класів МКТП до таких:

36 клас: фінансові послуги, а саме: операції з приймання коштів та подальший їх переказ без відкриття рахунків; обмінювання грошей, а саме: розповсюдження електронних грошей, обмінні операції з електронними грошима, та приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти; послуги за дебетовими та кредитними картками, а саме: зберігання, оброблення та передача інформації за електронними платіжними засобами що пов'язана із здійсненням переказу коштів; фінансове інформування, а саме: зберігання, оброблення та передача інформації що пов'язана з переказом коштів.

42 клас: електронне зберігання даних; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення.

Отже, переліки послуг заявленого позначення та протиставленого знака, враховуючи рід (вид) послуг, їх призначення, умови та канали надання послуг, коло споживачів, не можна вважати спорідненими.

Апелянт є бенефіціарним власником і комерційним директором ТОВ «ФК «ФЕНКС», яке тривалий час використовує позначення «CITY24» при наданні населенню фінансових послуг з переказу коштів. Використання позначення здійснюється шляхом його відображення на екранах платіжних терміналів самообслуговування та веб-сайті <http://city-24.com.ua/>.

При цьому, власник протиставленого знака «CITY24», як вбачається з інформаційних відомостей інтернету, щодо опису господарської діяльності компанії Alma Media Interactive OyI (<http://e-news.com.ua/show/53982.html>) не є фінансовою компанією і надає виключно інформаційні послуги, пов'язані з нерухомістю, та не надає фінансові послуги, зокрема з використанням платіжних терміналів самообслуговування.

Стосовно інших протиставлених знаків апелянт зазначає наступне.

Заявлене позначення «CITY24» за заявкою № т 2015 21646 не є схожим настільки, що його можна сплутати з: комбінованим знаком за свідоцтвом України № 28422; комбінованим знаком за свідоцтвом України № 111062; словесним знаком «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432; словесним знаком за свідоцтвом України № 105756; словесним знаком за свідоцтвом України № 114870; словесним знаком за свідоцтвом України № 156952, оскільки позначення та протиставлені знаки мають відмінності, які дозволяють потенційним споживачам їх відрізнити. Зазначене обумовлюється звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), смисловими (семантичними) відмінностями та відрізняються переліком послуг.

Не зважаючи на те, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають схоже за фонетичним звучанням слово [сіті] («CITY»/ «CITI»), вони сприймаються по різному завдяки наявності елемента позначення «24», що вказує на цілодобове надання послуг, яке має відношення до фінансових, грошово-кредитних, банківських, інвестиційних послуг та послуг за кредитними картками.

Апелянт вважає, що протиставлений комбінований знак «CITI» (свідоцтво № 156952), словесний знак «CITI» (свідоцтво № 114870) та словесний знак «CITI» (свідоцтво № 28422) зареєстровані в Україні на ім'я однієї компанії нерезидента – Сітігруп Інк., Сполучені Штати Америки (US), яка здійснює банківську діяльність в Україні через дочірній банк – приватне акціонерне товариство «CITIBANK», основними послугами якого є банківські послуги в корпоративному сегменті: депозити, кредити та дорожні чеки для клієнтів (споживачів), якими є виключно провідні компанії, що працюють в Україні (понад 400 транснаціональних корпорацій і українських корпорацій першого ешелону).

При цьому, ані ПрАТ «CITIBANK», ані Сітігруп Інк. не надають послуги в Україні в сегменті обслуговування фізичних осіб (населення) в цілодобовому режимі та з використанням платіжних терміналів самообслуговування.

Комбінований знак «СІТІ» (свідоцтво № 111062) та словесний знак «СІТІ» (свідоцтво № 105756), раніше зареєстровані в Україні на ім'я однієї компанії резидента – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС».

ТОВ «ГРАВІС» здійснює діяльність у сфері телевізійного мовлення, і тривалий час (з 01.12.2006 по 03.08.2012) використовувало вказані зареєстровані знаки як логотип на однойменному телеканалі «СІТІ», який зараз перейменовано в телеканал «ПлюсПлюс» з використанням відповідного логотипу

(<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81>, а офіційний веб-сайт телеканалу натепер не функціонує – <http://www.city-tv.kiev.ua/>).

Ураховуючи той факт, що послуги для яких заявлено позначення, відносяться до фінансових послуг, вони не є спорідненими в порівнянні з послугами, для яких зареєстровані знаки (комбінований знак «СІТІ», свідоцтво № 111062) та словесний знак «СІТІ» (свідоцтво № 105756), що протиставляються.

На підставі наведених фактів апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 09.08.2016 про відмову в реєстрації знака «СІТУ24» за заявкою № т 2015 21646 та прийняти рішення про реєстрацію знака за зазначеною заявкою відносно скороченого переліку послуг 36 та 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «СІТУ24» за заявкою № т 2015 21646 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 пункту 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.5 Правил визначено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

Заявлене позначення «CITY24» за заявкою № т 2015 21646 є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці у поєднанні літер та цифр «24», без зазначення кольорів.

Протиставлений комбінований знак **citi** за свідоцтвом України № 28422 виконаний оригінальним шрифтом, латиницею. Зображувальний елемент виконаний у вигляді півкола, що охоплює зверху літери «iti». Знак зареєстровано у чорному та білому кольорах.

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом України № 111062 виконаний оригінальним шрифтом, кирилицею. Словесний елемент вписаний в зображувальний елемент у вигляді прямокутника червоного кольору. Крапки над літерами «і» виконані у формі маленьких квадратів жовтого кольору. Знак зареєстровано у білому, червоному та жовтому кольорах.

Протиставлений словесний знак «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці, без зазначення кольорів. Знак містить цифри «24».

Протиставлений словесний знак **СІТІ** за свідоцтвом України № 105756 виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці, без зазначення кольорів.

Протиставлений словесний знак **Сіті** за свідоцтвом України № 156952 виконаний кирилицею, стандартним шрифтом, перша літера велика, інші маленькі, без зазначення кольорів.

Протиставлений словесний знак **СІТІ** за свідоцтвом України № 114870 виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці, без зазначення кольорів.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків. Натомість відмінні словесні елементи надають позначенню додаткову розрізняльну здатність.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого та протиставлених знаків обумовлюється схожістю звучання спільних словесних елементів «CITY», «CITI», «24».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає.

Знаки за свідоцтвами України № 28422 та № 111062 відрізняються від заявленого позначення за графічною ознакою наявністю оригінального шрифту та кольору.

Протиставлені словесні знаки за свідоцтвами України № 105756, № 156952 та № 114870 суттєвих відмінностей за графічною ознакою не мають, оскільки схожі за шрифтом та розміром літер.

Щодо семантичної схожості колегія Апеляційної палати зазначає.

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

Відповідно до онлайн словника АБВУД Lingvo Onlinecity ['sɪtɪ] брит. / амер. суц.: 1) город; большой город (в Великобритании); город с местным самоуправлением (в США); 2) (the City) Сити, деловой район в центре Лондона; финансовые и коммерческие круги Лондона;

Вільна енциклопедія Вікіпедія (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%82%D1%96>):

1. Сіті – історичний і діловий центр Лондона.
2. Сіті – особливий статус міст у Великій Британії і деяких інших країнах. До 1888 надавався містам, що мали на своїй території кафедральний собор, зати́м – за результатами конкурсу.

Знак «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432, протиставлений позначенню «CITY24» за заявкою № m 2015 21646, також містить цифри «24», які мають значний перелік трактувань і використовуються у математиці, науці, музиці та як позначення, що вказує на цілодобове надання послуг тощо.

З огляду на вказане, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлений знак і знак за міжнародною реєстрацією № 945432 не відрізняються за семантичною ознакою.


За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене словесне позначення є тотожним зі знаком «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432 та схожим з іншими протиставленими знаками.


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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова

імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення подане на реєстрацію відносно послуг 36 та 42 класів МКТП. Як було вказано вище, листом від 12.05.2017 перелік послуг 36 та 42 класів МКТП апелянтом було скорочено.

Протиставленому знаку  за свідоцтвом України № 28422 надано правову охорону відносно 9, 16, 36, 42 класів МКТП.

Протиставленому знаку  за свідоцтвом України № 111062 надано правову охорону відносно 35, 38, 41, 42, 45 класів МКТП.

Протиставленому знаку **CITI** за свідоцтвом України № 105756 правова охорона надана відносно 38, 41, 42 класів МКТП.

Протиставленому знаку **Citi** за свідоцтвом України № 156952 правова охорона надана відносно 9, 35, 36 класів МКТП.

Протиставленому знаку **CITI** за свідоцтвом України № 114870 правова охорона надана відносно 9, 35, 36 класів МКТП.

Протиставлений знак «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432 охороняється на території України відносно 9, 16, 35, 36, 38, 42 класів МКТП.

Послуги 36 класу МКТП знака «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432 стосуються надання інформації з питань нерухомості.

Перелік послуг 42 класу знака «CITY24» був частково анульований на запит Відомства походження відповідно до Статті 6(4) Мадридської угоди або Статті 6(4) Протоколу (номер та дата публікації: 2012/3 Gaz, 09.02.2012) та містить застереження: «none of the aforementioned services relating to financial, monetary, banking, investment and credit card services» (жодна з вищезгаданих послуг не відноситься до фінансових, грошово-кредитних, банківських, інвестиційних послуг та послуг за кредитними картками).

За результатами аналізу послуг заявленого позначення і протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 945432, колегія Апеляційної палати встановила, що фінансові послуги, для яких фактично використовується заявлене позначення не є однорідними з послугами знака «CITY24». На думку колегії, це виключає імовірність виникнення у споживачів враження про належність фінансових послуг з переказу коштів під позначенням «CITY24» до компанії Alma Media Interactive Oy, оскільки рід (вид) інформаційних послуг, пов'язаних з нерухомістю, їх призначення, в тому числі умови та канали надання послуг, а також коло споживачів компанії Alma Media Interactive Oy відрізняється від роду (виду) фінансових послуг та послуг за кредитними картками, враховуючи їх призначення, в тому числі умови та канали надання послуг, а також коло споживачів.

Отже, скорочений перелік послуг 36 та 42 класів МКТП заявленого позначення «CITY24» за заявкою № m 2015 21647 не є спорідненим з послугами за знаком «CITY24» за міжнародною реєстрацією № 945432.

Стосовно інших протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати за результатами порівняння послуг 36 та 42 класів МКТП відносно

скороченого переліку послуг заявленого позначення та протиставлених знаків та встановила, що вони є спорідненими.

Щодо аргументів, наданих апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення «CITY24», колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Наслідком використання на ринку різними особами знаків, схожих настільки, що їх можна сплутати, відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених послуг 36 та 42 класу МКТП (скороченого переліку), може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, та зазначає наступне.

Апелянт є бенефіціарним власником і комерційним директором ТОВ «ФК «ФЕНІКС», яке використовує позначення «CITY24» при наданні фінансових послуг з переказу коштів. Використання позначення здійснюється шляхом його відображення на екранах платіжних терміналів самообслуговування та веб-сайті ТОВ «ФК «ФЕНІКС» <http://city-24.com.ua/>.

Перші термінали самообслуговування на території України ТОВ «ФК «ФЕНІКС» були встановлені ще у 2007 році, а компанія заявника постійно працює над вдосконаленням технологій приймання платежів. Апелянт протягом 9 років приділяє увагу розвитку програмного продукту, формування професійної команди програмістів, менеджерів, фінансистів, спеціалістів сервісного обслуговування та технічної підтримки, що дозволило сервісу під позначенням «CITY24» зайняти лідерські позиції на вітчизняному ринку з приймання платежів. Наразі відповідне програмне забезпечення встановлено більш ніж на 7000 автоматах самообслуговування у всіх регіонах України, здійснюється сім мільйонів транзакцій щомісяця.

ТОВ «ФК «ФЕНІКС» є ексклюзивним партнером компаній «Київстар» із розміщення терміналів у спеціалізованих магазинах цієї компанії.

Сервіс «CITY24» використовують також такі компанії як Vodafone Україна, Lifecell, Інтертелеком та більше 850 інших провайдерів сервісів та послуг.

Центральний офіс ТОВ «ФК «ФЕНІКС» знаходиться в Києві, головні філіали та сервісні центри розташовані в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові.

ТОВ «ФК «Фенікс» є учасником платіжної системи Flashpay та здійснює переказ коштів на підставі ліцензії НБУ.

Також апелянт є співзасновником і директором товариства з обмеженою відповідальністю «СП-АКТИВ», яке, в свою чергу, є власником двох зареєстрованих знаків:



-CITY - PAY (свідоцтво України № 140682, правова охорона надана відносно послуг 36 та 42 класів МКТП).



-СИТИ - ПЭЙ (свідоцтво України № 140683, правова охорона надана відносно послуг 36 та 42 класів МКТП).

Вищевказані знаки з 2015 року використовуються при наданні фінансових послуг з переказу коштів з використанням платіжних терміналів самообслуговування та за допомогою інших платіжних пристроїв (що підтверджується Ліцензійним договором на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 140683 та 140682 від 14.01.2015, укладеним між ТОВ «СП-АКТИВ» та ТОВ «ФК «ФЕНІКС»), та асоціюються з однією з найбільших мереж платіжних терміналів самообслуговування в Україні.

Заявлене позначення «CITY24», як зазначив апелянт, покликане підвищити впізнаваність фінансових послуг та мережі відповідних платіжних пристроїв та асоціюється з уже відомими в сегменті платіжних сервісів знаками «CITY - PAY» та «СИТИ - ПЭЙ».

Апелянтом надано листи від ТОВ «Свіфт Гарант» щодо кількості та суми наданих фінансових послуг з використанням позначень «CITY24» та «СИТИ24» та від ТОВ «ФК «Фенікс» щодо кількості та суми наданих фінансових послуг з використанням позначень «CITY24» та «СИТИ24», а також підтвердження надання послуг, щодо яких використовуються позначення «CITY24» та «СИТИ24» із зазначенням обсягів фінансових послуг з приймання коштів для подальшого їх переказу за 2015-2016 роки та підтвердження використання позначень «CITY24» та «СИТИ24» на власних платіжних терміналах самообслуговування та веб-сайтах <http://swift-garant.com.ua> та <http://city-24.com.ua/>.

До листа ТОВ «ФК «Фенікс» на підтвердження використання позначень «CITY24» та «СИТИ24» додані:

- фотографії робочих терміналів Товариства «ФК «Фенікс» та зокрема їх екранів;

- роздруківка веб-сторінки сервісу WebMoney.ua, де зазначено термінальну мережу «CITY24», в якій можна сплатити за сервіси WebMoney.ua;

- роздруківка веб-сторінки сервісу пошуку роботи в фінансовому секторі FinStaff.com.ua, де зазначено роботодавця - Товариство «ФК «Фенікс», з описом діяльності терміналів;

- роздруківка офіційної веб-сторінки Банку «Глобус», де зазначено новину про співробітництво Банку «Глобус» з термінальною мережею «CITY24»;

- роздруківка офіційної веб-сторінки Товариства «ФК «Фенікс», де зазначено новину про отримання термінальною мережею «CITY24»

першого місця у всеукраїнському національному проекті «Українська народна премія», що була визначена завдяки голосуванню споживачів, а також роздруковка офіційної веб-сторінки «Української народної премії» із зазначенням переможців;

- роздруковка офіційної веб-сторінки сайту LB.UA (Інтернет-видання «Лівий Берег»), що належить ТОВ «Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна», де зазначено новину про проведення у Києві найбільшої конференції інтернет-діячів iForum та, серед іншого, надано фотографії з конференції, а саме - фотографію стенду компанії Київстар, яка на партнерських засадах використовує термінальну мережу «CITY24»;

Також у листі ТОВ «ФК «Фенікс» перелічені послуги, які надаються під заявленим позначенням, а саме, послуги з:

- забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів – підтверджується офіційною веб-сторінкою - <http://city-24.com.ua/>. Фінансове інформування також забезпечується за допомогою інтерфейсів екранів терміналів Товариства «ФК «Фенікс»;

- обміну грошей, що підтверджується договором, укладеним Товариством з компанією Глобалмані, на підставі якого здійснюється обмін грошей на електронні гроші Глобалмані за допомогою термінальної мережі «CITY24»;

- оброблення платежів за дебетовими картками та оброблення платежів за кредитними картками здійснюється за допомогою сервісів «поповнення банківської картки на терміналах» та за допомогою офіційної веб-сторінки <http://city-24.com.ua/> (кнопка «Переказати кошти на картку?» (<http://p2p.moneycom.com.ua/>);

- організування збору коштів, що здійснюється Товариством «ФК «Фенікс» шляхом укладення з компаніями договорів на приймання платежів. Вказана послуга пропонується провайдерам послуг на офіційній веб-сторінці <http://city-24.com.ua/for-providers/>. На сьогоднішній день товариством укладено близько тисячі договорів на приймання платежів, одним з яких є договір з компанією Київстар;

- кліринг фінансовий/фінансові послуги клірингових установ – планується надавати в рамках внутрішньодержавної платіжної системи «CITY24»;

- факторингові операції, що надаються Товариством «ФК «Фенікс» на підставі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК №153 від 12.07.2007;

- аутсорсингу у сфері інформаційних технологій; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо інформаційних технологій; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо розроблення веб-сайтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга [SaaS];

проектування комп'ютерного програмного забезпечення; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розроблення комп'ютерних систем; хмарне обчислювання даних – здійснюється окремим внутрішнім підрозділом.

Окрім цього, листом від 11.05.2017 апелянт надав копії договорів та актів виконаних робіт, що підтверджують використання заявленого позначення для скороченого переліку послуг, а саме:

- копію договору № AF16USE690 від 02.08.2016 про приймання платежів та переказ коштів між ТОВ «Свіфт Гарант» і ТОВ «Лайфселл» та акти надання послуг до нього за період з 30.09.2016 по 31.12.2016;

- копії актів виконаних робіт з приймання платежів (за договором № 8-ФК від 20.10.2016) між ПраТ «МТС Україна» і ТОВ «Свіфт Гарант» та акти надання послуг до нього за період з 03.11.2016 по 04.01.2017;

- копію договору № 16/08-46СГ від 02.08.2016 про приймання платежів між ТОВ «Свіфт Гарант» і ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» та акти надання послуг до нього за період з 31.08.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 16/08-47СГ від 02.08.2016 про приймання платежів між ТОВ «Свіфт Гарант» і ПАБ «ОТП банк» та акти надання послуг до нього за період з 31.08.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 16/09-342СГ від 08.09.2016 про взаємодію при здійсненні приймання платежів між ТОВ «Свіфт Гарант» і ПАБ «Альфа- Банк» та акти надання послуг до нього за період з 30.08.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 15/В від 04.04.2016 про участь у внутрішньодержавній платіжній системі «FLASHPAY» між ПАТ «Банк Фамільний» і ТОВ «Свіфт Гарант» та акти надання послуг до нього за період з 16.05.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 16/08-09СГ від 01.08.2016 про приймання платежів між ТОВ «Свіфт Гарант» і ТОВ «АВ Метал Груп» та акти надання послуг до нього за період з 31.08.2016 по 30.11.2016;

- копію договору № 15/06-74ФК від 08.08.2016 про приймання платежів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ПАТ «Перший український міжнародний банк» та акти надання послуг до нього за період з 31.01.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 15/02-04ФК від 13.02.2015 про приймання платежів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ТОВ «Воля-кабель» та акти надання послуг до нього у період з 31.01.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № AF15USE064 від 30.01.2015 про приймання платежів та переказ коштів та акти надання послуг до нього за період з 31.01.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 317-15 від 27.02.2015 про надання послуг за допомогою системи Мовірау між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ПАТ «Київстар»; додаткова угода № 2 та акти приймання-передачі наданих послуг до нього за період з 31.01.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 15/06-48ФК від 01.09.2015 про переказ коштів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ТОВ «Харківські термінальні системи»

та акти приймання-передачі виконаних робіт до нього за період з 31.01.2016 по 30.11.2016;

- копію договору № 6-ФК від 09.11.2015 про приймання платежів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ПАТ «МТС Україна» та акти виконаних робіт до нього за період з 03.02.2016 по 31.12.2016 ;

- копію договору № 15/03-04ФК від 12.03.2015 про приймання платежів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ПАТ «ОТП банк» та акти надання послуг до нього за період з 31.05.2016 по 31.12.2016;

- копію договору № 15/06-37ФК від 03.06.2015 про приймання платежів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» та акти надання послуг до нього за період з 31.01.2016 по 31.08.2016;

- копію договору № 5/В від 13.01.2015 про участь у внутрішньодержавній платіжній системі «Flashpay» між ПАТ «Банк Фамільний» і ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» та акти до нього від 31.01.2016; 31.03.2016; 31.08.2016; 30.09.2016; 30.11.2016; 31.12.2016.

- копію договору № 0211/15 від 02.11.2015 про приймання платежів та їх подальший переказ на користь одержувачів між ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» і ПАТ «Комерційний банк «Центр» та акти надання послуг до нього за період з 31.01.2016 по 31.08.2016;

- копію договору № 188-ФК/2015 від 17.07.2015 про приймання платежів та акт надання послуг до нього від 31.08.2016.

За результатами розгляду наданих документів колегією Апеляційної палати встановлено, що апелянтом використовується позначення як в кирилиці, так і в латиниці, що відповідно відображаються у діловій документації, новинах, у мережі Інтернет. Так, на запит «CITY24» в мережі Інтернет з'являється інформація про сам сервіс, мережу терміналів самообслуговування, адреси їх розташування тощо.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, проаналізувавши подані додаткові матеріали, дійшла висновку, що апелянтом надано достатні докази широкого використання заявленого позначення для скороченого переліку послуг 36 та 42 класів МКТП.

Також колегією Апеляційної палати було враховано те, що діяльність власників протиставлених знаків не пов'язана з наданням послуг щодо обслуговування фізичних осіб (населення) з використанням платіжних терміналів у цілодобовому режимі.

Колегія Апеляційної палати вважає, що реєстрація заявленого позначення для скороченого переліку послуг 36 та 42 класів МКТП не викликатиме помилкових асоціацій в процесі його використання. Апелянт уже має постійних користувачів своїх послуг, а це доводить, що споживачі зможуть відрізнити заявлене позначення від протиставлених знаків.

Ураховуючи викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Швеця О.В. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 09.08.2016 ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CITY24» за заявкою № т 2015 21646 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «CITY24» за заявкою № т 2015 21646 відносно послуг 36 та 42 класів МКТП, а саме:
 - 36 клас: фінансові послуги, а саме: операції з приймання коштів та подальший їх переказ без відкриття рахунків; обмінювання грошей, а саме: розповсюдження електронних грошей, обмінні операції з електронними грошима, та приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти; послуги за дебетовими та кредитними картками, а саме: зберігання, оброблення та передача інформації за електронними платіжними засобами що пов'язана із здійсненням переказу коштів; фінансове інформування, а саме: зберігання, оброблення та передача інформації що пов'язана з переказом коштів.
 - 42 клас: електронне зберігання даних; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

І.А.Костенко

Г.П.Добриніна