

**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**

14 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 22.11.2016 № 120 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Цибенко Л.А., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 10.11.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CREDIT-ON» за заявкою № т 2016 09870.

Представник апелянта – Невинний М.Я.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Кулик Л.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення (вх. № 18283 від 21.11.2016);
- копії матеріалів заявки № т 2016 09870;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 1198 від 23.01.2017).

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 10.11.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «CREDIT-ON» за заявкою № т 2016 09870 на тій підставі, що заявлене словесне позначення відносно всіх послуг 35, 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг:

- не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок використання;

- для частини послуг 36 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття: «кредитно-грошові операції» та частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням у цивільний оборот вищезазначених послуг 36 класу МКТП, заявлене позначення складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених послуг, бо вказує на

призначення цих послуг: «credit-on» (кредит-на) – надання в борг матеріальних цінностей, грошей; позика на....;

- є оманливим для всіх інших послуг 36 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які не пов'язані з кредитно-грошовими операціями та введенням їх в цивільний оборот.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CREDIT-ON» за заявкою № т 2016 09870.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні доводи.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних властивостей. Враховуючи тлумачення складових словосполучення «CREDIT-ON», розрізняльну здатність можна визначити як властивість знака бути придатним до відрізнення за ознаками відмітності, якими є поєднання слова «credit» з часткою «on», за рахунок чого встановлюється відмінність з характерними рисами виразності та своєрідності.

Зв'язка словесних частин «credit» та «on» ніде на ринку фінансових послуг не вживається, відсутня у тлумачних словниках та безпосередньо не вказує ні на якість, ні на вид, ні на призначення, властивості, або будь-які інші особливості послуг, а наявність дефіса пов'язує комбінацію його частин в єдине логічне ціле. При цьому англійське слово «credit» (наголос на першому складі) має сім різних значень.

Заявлене позначення відноситься до категорії асоціативних знаків, які можуть викликати певні асоціації у споживача, проте безпосередньо нічого не означає, не є загальноживаним терміном, ніде і ніким не використовується. Споживачеві для того, щоб дати відповідь, який зміст закладений в цьому слові, необхідно домислювати, при цьому асоціації можуть бути абсолютно різні.

Крім цього, апелянт є власником свідоцтв України № 209961, № 217798 на знаки «CREDITON, зобр.» та «CREDITON» відповідно.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 10.11.2016 та зареєструвати заявлене позначення «CREDIT-ON» за заявкою № т 2016 09870 відносно заявленого переліку послуг 35 та 36 класів МКТП.

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

Заявлене словесне позначення «CREDIT-ON» складається з двох словесних елементів – «CREDIT» та «ON», виконаних друкованими шрифтом великими літерами латиниці.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 та 36 класів 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 позначення які, зокрема:

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;

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7, 4.3.1.9 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).

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;

загальноживані 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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, зазначених у пункті 4.3.1.4 Правил, як таких, що не мають розрізняльної здатності.

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.

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.

Описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів. Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак у цілому має розрізняльну здатність і не може вважатися описовим.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, з метою визначення семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

«credit» [ˈkredɪt] 1. *n* 1) віра, довір'я; 2) вплив, значення, пошана; добра репутація; 3) хвала, честь 4) кредит; борг, 2. *v* 1) довіряти; 2) *кредитувати когось credit to...*

«on» [ɒn] 1. *prep* 1) *в просторовому значенні вказує на: місце перебування на поверхні якогось предмета на; б) біля; в) напрям на; 2) а) в часовому значенні вказує на день, дату, момент у, в; б) послідовність дій після, по в) одночасність дій під час, протягом 3) вказує на мету, об'єкт дії у, на, проти...* (Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.).

При дослідженні семантики заявленого позначення колегія Апеляційної палати не виявила терміну «credit-on» із самостійним семантичним значенням у жодному тлумачному, фінансовому та інших словниках.

Заявлене позначення «CREDIT-ON» складається з двох слів «credit» та «on», з'єднаних в одне слово дефісом. Отже є штучно створеним словом і для встановлення ступеню описовості має розглядатися в цілому.

З урахуванням наведених визначень слів, що створюють заявлене позначення, колегія Апеляційної палати вважає, що воно має інформативний характер, тому його можна віднести до категорії асоціативних знаків.

Проаналізувавши заявлене позначення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при використанні заявленого позначення стосовно частини послуг 36 класу МКТП, які можна віднести до узагальнюючого поняття: «кредитно-грошові операції» та частини послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з введенням у цивільний оборот вищезазначених послуг 36 класу МКТП позначення «CREDIT-ON» прямо не описує зазначені послуги та не вказує на їх призначення, а отже 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.

Стосовно оманливості заявленого позначення для послуг 36 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які не пов'язані з кредитно-грошовими операціями та введенням їх в цивільний оборот, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови (В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с) – омана – 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає що-небудь уявне за дійсне. 3. Те саме, що обман. 1. Вводити в оману.

Оманливий – 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо кого-, чого-небудь. // Примарний, уявний; несправжній. Вводити в оману – навмисно неправильно інформувати; обдурювати.

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправдиві, та містять відомості, що створюють помилкове уявлення про сутність заявлених товарів або послуг та спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Оскільки позначення «CREDIT-ON» може викликати у потенційного споживача лише асоціативне уявлення про характер заявлених послуг і таке уявлення не є помилковим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим відносно послуг 36 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які не пов'язані з кредитно-грошовими операціями та введенням їх в цивільний оборот.

Заявник є власником знаків «CREDITON, зобр.» та «CREDITON» за свідоцтвами України № 209961, № 217798, які мають загальне смислове значення із заявленим позначенням «CREDIT-ON». Крім цього, апелянтом зареєстровано домен «credit-on.com.ua», який використовується ним з 2014 року.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення «CREDIT-ON» може бути зареєстровано як знак відносно заявленого переліку послуг 35 та 36 класів 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 ДСІВ, 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 10.11.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «CREDIT-ON» за заявкою № т 2016 09870 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва України та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «CREDIT-ON» за заявкою № т 2016 09870 відносно заявлених послуг 35 та 36 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Л.А.Цибенко

О.В.Саламов