

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.12.2017 № 1844

**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

30 листопада 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.09.2017 № Р/91-17 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Теньової О.О., Добриніної Г.П. розглянула заперечення ТРИУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Финансовый Супермаркет” за заявкою № т 2015 08548.

Представник апелянта – Хветкевич А.Є.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО 83-17 від 14.09.2017 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Финансовый Супермаркет” за заявкою № т 2015 08548;

копії матеріалів заявки № т 2015 08548;

додаткові матеріали до заперечення (вх. № ВКО/149-17 від 18.10.2017, вх. № ВКО/190-17 від 17.11.201).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 16.08.2017 прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Финансовый Супермаркет” за заявкою № т 2015 08548, оскільки заявлене словесне позначення є:

1) описовим для частини послуг 35 класу, що пов’язані з діяльністю в сфері фінансів і вказує на призначення/властивості відповідних послуг.

“Словосполучення “Финансовый супермаркет” вошло в обиход с 1980 годов, но уже в 1920 г. стали появляться первые компании, оказывавшие широчайший спектр финансовых услуг.

Финансовый супермаркет (англ. financial supermarket) - это бизнес-модель розничного банка, направленная на предоставление широкого спектра банковских и небанковских финансовых услуг (операции с ценными бумагами и др.) в одном месте.

Финансовый супермаркет - концепция роли коммерческих банков для частной клиентуры, согласно которой каждый клиент должен удовлетворять в банке не только потребности в банковском обслуживании, в финансовом консалтинге, но и страховой интерес.

Как правило, кроме банковских услуг - это предоставление страховых, инвестиционных, а также консультационных услуг”.

2) оманливим для послуг 35 класу, що не відповідають наведеному визначенню та не пов`язані з діяльністю в сфері фінансів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст.6 п.2)

<https://utmagazine.ru/posts/7943-finansovyy-supermarket>

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31065

<https://forinsurer.com/public/03/02/23/304>

<http://www.trn.ua/companies/6807/>

<http://ubr.ua/finances/finance-ukraine/ukrpochta-sozdaet-finansovyj-supermarket-3846126>

http://www.prostobank.ua/potrebitelskie_kredity/stati/finansovyy_supermarket_il_i_otdelenie_banka

Апелянт – ТРИУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД заперечує проти рішення від 16.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Финансовый Супермаркет” за заявкою № m 2015 08548 та зазначає наступне.

За підтримки Finance.ua та Minfin.com.ua апелянтом в 2014 році створено сайт www.multi.ua, метою якого є надання можливості клієнтам замовити он-лайн фінансові продукти, а саме здійснити пошук по послугам, які надаються різними фінансовими установами щодо оформлення та одержання кредитів, депозитів та інше; оформити та одержати кредити, депозити, кредитні картки, страхові полюси; одержати он-лайн-консультації з приводу запропонованих фінансових продуктів; подати он-лайн заявку на придбання вищезазначених фінансових продуктів. Заявка автоматично надсилається на електронну адресу обраної фінансової установи або фінансового посередника та обробляється відповідною установою чи посередником з подальшим наданням відповіді.

Свою діяльність апелянт здійснює за підтримки банків-партнерів, таких як Альфа-Банк, ПУМБ Перший Український Міжнародний банк, IdeaBank, Kredobank, ПриватБанк, КРЕДИТМАРКЕТ, Банк Кредит Днепр, MGB megabank, otrbank тощо.

Як стверджує апелянт, надання інформаційних та рекламних послуг з можливістю оформити на сайті www.multi.ua заявки на отримання фінансових продуктів не є оманливим для послуг 35 класу, оскільки заявник рекламує саме

фінансові послуги різних фінансових установ та/або фінансових посередників, а відвідувачі сайту мають можливість в одному місці порівняти пропозиції фінансових установ та/або фінансових представників, проконсультуватися та обрати найвигідніший для себе варіант.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення від 16.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2015 08548 та зареєструвати заявлене позначення “Финансовый Супермаркет” відносно заявлених послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

У клопотанні від 16.11.2017 (вх. № ВКО/190-17 від 17.11.2017) апелянт скоротив перелік заявлених послуг 35 МКТП до такого: “агентства комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечення інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; послуги з комерційного посередництва; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп’ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; узгодження та укладення комерційних угод для третіх сторін”.

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

Колегія Апеляційної палати, відповідно до пункту 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), перевірила в межах доводів заперечення обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням 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 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Позначення “Финансовый Супермаркет” за заявкою № т 2015 08548 виконано стандартним шрифтом кирилицею, російською мовою. Слова “Финансовый” та “Супермаркет” починаються із заголовних літер.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які 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.

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.

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. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення описовим відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулася до спеціалізованих інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови¹ – “фінансовий”, -а, -е. стос. до фінансів; пов'язаний з організацією фінансів, грошового обігу й кредиту; “супермаркет”, -у, ч. великий універсальний магазин самообслуговування, що торгує товарами повсякденного попиту перев. продовольчими.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення “Финансовый Супермаркет” може викликати у споживачів асоціації із певним місцем надання фінансових послуг, проте воно не є простим найменуванням послуг; не містить прямих вказівок на категорії якості (властивості) чи інші характеристики послуг; а також не є видовим найменуванням підприємств, адресою надавачів послуг або посередників.

З огляду на зазначене, заявлене позначення “Финансовый Супермаркет” не складається з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо скороченого переліку послуг 35 класу МКТП і на нього не поширюється підстава для відмови у наданні правової охорони, передбачена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

¹ В.Т. Бусел – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736с

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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 (знаки) – це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) 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, вони не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Оманливість заявленого позначення розглянута колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35 класу МКТП заявленого позначення з урахуванням смислового значення позначення (асоціація із певним місцем надання фінансових послуг) і констатує, що скорочений перелік послуг 35 класу МКТП пов'язаний з наданням можливості клієнтам замовити в он-лайн режимі різні фінансові послуги.

Виходячи з того, що абзацом другим пункту 4.3.1.9. Правил передбачено, що позначення може бути визнане оманливим, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача, колегія Апеляційної палати вважає за можливе проаналізувати інформацію про використання апелянтом позначення “Финансовый Супермаркет”, вказану у запереченні та розміщену в інформаційній мережі Інтернет.

У запереченні апелянт зазначав, що ТРІУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД здійснює свою діяльність саме через створений ним сайт <https://www.multi.ua>, на якому споживач може одержати певний перелік послуг, які надаються за підтримки партнерів апелянта – 14 банків та 9 страхових компаній².

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав:

копію установчих документів заявника від 17.04.2013;

копію свідоцтва про реєстрацію ТРІУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 22.04.2013;

² <https://www.multi.ua/>

відомості з системи WHOIS, які свідчать про реєстрацію у 2014 році домену multi.ua. В цьому ж році було запущено сайт <https://www.multi.ua>;

інформацію з мережі Інтернет про діяльність заявника з використанням позначення “Финансовый Супермаркет” з 2014 року;

інформацію про те, що заявник є власником 11 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, які пов’язані з наданням послуг фінансового характеру, в тому числі на знак “multi”, завдяки якому зареєстровано домен “multi.ua”, на якому здійснюється використання позначення “Финансовый Супермаркет” (свідоцтво України № 182720);

відомості про розповсюдження листівок, згідно з якими за 2015 – 2016 р.р. апелянтом було роздано 10 000 листівок в різних регіонах України;

статистичні данні Google Analytics щодо відвідування сайту <https://www.multi.ua> за 2014-2017 р.р. на якому розміщено позначення “Финансовый Супермаркет”. Згідно з наведеною інформацією за період з жовтня 2014 по жовтень 2017 року сайт відвідало 369 087 користувачів;

лист Товариства з обмеженою відповідальністю “МІНФІНМЕДІА” від 24.04.2017 № 4 про партнерські відносини в сфері он-лайн сервісу підбору, порівняння та замовлення фінансових продуктів із використання позначення “Финансовый Супермаркет”.

Апелянт також зазначив, що позначення “Финансовый Супермаркет” стало широко відоме споживачам завдяки підтримці партнерів, яка здійснюється за допомогою веб-ресурсів: <https://minfin.com.ua>, <https://finance.ua>.

За результатом аналізу інформації, наведеної у запереченні та інформаційній мережі Інтернет, колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

Доменне ім’я “multi.ua”, на якому розміщено позначення “Финансовый Супермаркет”, зареєстровано 03.03.2014, реєстрант - ТРІУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (Панаретос Еліана Комплекс Дімокріту, 15 квартира/офіс 104, ЛІМАССОЛ)³.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті <https://www.multi.ua>, апелянт надає послуги під позначенням “Финансовый Супермаркет” у партнерстві з такими банківськими та фінансовими установами, як Альфа Банк, ПУМБ; Перший Український Міжнародний банк; Ідея Банк, Кредо Банк, ПриватБанк ОТП Банк, Банк Кредит Днепр, МегаБанг⁴.

Сайт Minfin.com.ua зазначає, що “завдяки сервісу у позичальника з’являється можливість практично миттєво оформити кредити без відмови у режимі он-лайн”.

Сайт Finance.ua стверджує, що “завдяки роботі он-лайн сервісу з надання кредитів стало доступно для багатьох Інтернет-користувачів отримувати необхідну суму, не полишаючи свого будинку або робочого місця, без збирання довідок, та великого пакету документів”. Споживач може самостійно проаналізувати пропозиції, які надають банки-партнери заявника щодо умов

³ <https://www.imena.ua/whois.php?domain=multi.ua>

⁴ <https://www.multi.ua/credits/online/>

кредитування, обрати найбільш вигідний варіант та подати заявку на одержання кредиту⁵.

У розділі “Депозити” на сайті <https://www.multi.ua> розміщено інформацію про депозити, які надаються такими банківськими установами, як: Укрсоцбанк, ОТП Банк, Юніверсал Банк, Альфа-Банк, Конкорд Банк, Кристал Банк, Глобус Банк, та Форвард Банк, а також про бонуси, які надаються апелянтом під позначенням “Финансовый Супермаркет”. Відвідувач може як самостійно одержати інформацію щодо найбільш вигідних пропозицій, так і здійснити дзвінок консультанту, де йому нададуть фахову пораду щодо депозитів в українських банках⁶.

Апелянт також надає можливість здійснити он-лайн замовлення кредитних карт таких відомих банків як Альфа Банк, ПУМБ, Ідея Банк, ОТП Банк, ПриватБанк із зазначенням основних умов надання кредитів⁷.

Своїм клієнтам-автомобілістам апелянт також надає можливість замовити страховий поліс. На сайті знаходиться он-лайн-калькулятор для розрахунку найбільш оптимальної вартості страхового полісу⁸.

Апелянт надає широкий спектр способів для здійснення оплати та доставки полісів, як то готівкою кур’єру чи при отриманні в офісі, картами Visa/MasterCard при оформленні на сайті, платіжними системами Приват24, LiqPay, Wallet One тощо⁹.

Виходячи з викладеного аналізу відомостей про використання заявленого позначення щодо скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, очевидним є те, що воно виключає можливість сприйняття споживачем цих послуг як таких, що не відповідають дійсності.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що для скороченого переліку послуг 35 МКТП заявлене позначення “Финансовый Супермаркет” не є оманливим, отже на нього не поширюється підстава для відмови у наданні правової охорони, передбачена абзацом п’ятим пункту 2 статті 6 Закону

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

Відповідно до абзацу 2 пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

⁵ <https://www.multi.ua/credits/online/>

⁶ <https://deposit.multi.ua/>

⁷ <https://www.multi.ua/cards/>

⁸ <https://www.multi.ua/osago/>

⁹ <https://www.multi.ua/polispayment/>

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності розглянула матеріали, представлені апелянтом на підтвердження факту використання заявленого позначення (додаткові матеріали вх. № ВКО/149-17 від 18.10.2017 та вх. № ВКО/190-17 від 17.11.2017) та вважає за можливе врахувати їх для цілей надання правової охорони заявленому позначенню відносно скороченого переліку послуг.

Проаналізувавши всі матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати зазначає, що вони свідчать про тривалість використання позначення “Финансовый Супермаркет”, а тому дійшла висновку про наявність підстав для реєстрації заявленого позначення відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення ТРІУМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД задовольнити.
2. Рішення від 16.08.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Финансовый Супермаркет” за заявкою № т 2015 08548 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 “Финансовый Супермаркет” за заявкою № т 2015 08548 відносно послуг 35 класу МКТП: “агентства комерційного інформування; адміністративне оброблення замовлень на купівлю; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечення інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; послуги з комерційного посередництва; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп’ютерну мережу в режимі он-лайн; сприяння продажам для інших; узгодження та укладення комерційних угод для третіх сторін”.

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

Головуючий колегії

М.Ю. Потоцький

Члени колегії

О.О. Теньова

Г.П. Добриніна