

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
06.01.2022 № 04-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

26 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 30.09.2021 № Вн-163-Р/2021 у складі головуючої Козелецької Н.О. та членів колегії Шатової І.О., Гостевої А.І. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТЕР КЕШ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 12.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «napobank, зобр.» за заявкою № m 2020 25437.

Представник апелянта – Кінева Ю.Ю.

Представник Укрпатенту – Бодня Н.П.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «МІСТЕР КЕШ» подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 12.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «napobank, зобр.» за заявкою № m 2020 25437, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що

заявлене комбіноване позначення для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП):

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належність їх іншому надавачу).

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесною торговельною маркою «MONOBANK» (свідоцтво № 243849), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕХ БЕНД» (UA), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УНІВЕРСАЛ ТМ» (UA) щодо споріднених послуг;

- з словесною торговельною маркою «топо» (свідоцтво № 292838), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕХ БЕНД» (UA), Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ПЛЮС ЕКСПО» (UA) щодо споріднених послуг (пункт 3, стаття 6 Закону).

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «nanobank, зобр.» та протиставлених торговельних марок «MONOBANK», «топо» та прийшов до висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Апелянт зазначив, що перша частина заявленого позначення «папо» є скороченою формою слова «nanotechnology», у перекладі з англійської – нанотехнологічний і в заявленому позначенні використовується у розумінні інноваційних нанотехнологій. Словесна частина «топо» в протиставлених торговельних марках має такий переклад: топо – синонім частин російських складних слів «одно», «едино». Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок відсутня, оскільки порівнювані позначення мають різне звучання першого складу «папо/топо».

Заявлене позначення апелянт має наміри використовувати для надання банківських та фінансових послуг.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 12.08.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2020 25437 відносно всіх заявлених послуг 36 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № т 2020 25437 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3-4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7 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, зі змінами (далі – Правила).

За результатами проведеної експертизи експертом зроблено висновок про те, що заявлене за заявкою № m 2020 25437 позначення для послуг 36 класу МКТП:

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належність їх іншому надавачу).

MONOBANK – це український інтернет-банкінг, створений у 2017 році. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку.

Того ж року даний продукт здобув перемогу в номінації «Найкращий український FinTech-стартап» нагороди PaySpace Magazine Awards, а у 2018 році здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» премії FinAwards 2018. Monobank – роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. У рамках monobank випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним, monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Надання послуг з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з згаданими особами, які насправді не відповідають дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесною торговельною маркою «MONOBANK» (свідоцтво № 243849), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕХ БЕНД» (UA), Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УНІВЕРСАЛ ТМ» (UA) щодо споріднених послуг;

- з словесною торговельною маркою «моно» (свідоцтво № 292838), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕХ БЕНД» (UA), Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ПЛЮС ЕКСПО» (UA) щодо споріднених послуг.

Крім того, 15.03.2021 проти заявки № m 2020 25437 було подано мотивоване заперечення від 15.03.2021 № 19615vozr щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 22.06.2021 № 79369/3М/21 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, а 23.07.2021 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № m 2020 25437, наведені у мотивованій відповіді доводи були проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості не містили доказів щодо використання заявленого позначення та не спростовували

висновок експерта щодо схожості заявленого позначення з протиставленими торговельними марками.

З огляду на викладене вище, експертом було підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення за заявкою № т 2020 25437 умовам надання правової охорони.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20, 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-37620/2021 від 21.09.2021), копіях матеріалів заявки № т 2020 25437 та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається з квадрату чорного кольору, на тлі якого розміщений в один рядок словесний елемент «nanobank», виконаний стандартним шрифтом маленькими літерами латинської абетки білого кольору, літера «о» виконана помаранчевим кольором. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «nanobank, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати,

зокрема з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або 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 4.3.2.6 Правил встановлено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно з пунктом 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Під час кваліфікаційної експертизи експертизою проведено пошук тотожних і схожих позначень, у результаті якого виявлені наступні торговельні марки.

Словесна торговельна марка **MONOBANK** за свідоцтвом № 243849 виконана стандартним шрифтом великими літерами латинської абетки без зазначення кольору. Торговельна марка зареєстрована для товарів 09 та послуг 35, 36, 42 класів МКТП.

Словесна торговельна марка **mono** за свідоцтвом № 292838 виконана стандартним шрифтом маленькими літерами латинської абетки без зазначення кольору. Торговельна марка зареєстрована для товарів 09 та послуг 35, 36, 42 класів МКТП.

При проведенні порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

За фонетикою заявлене позначення «nanobank, зобр.» схоже з торговельною маркою «MONOBANK» та «mono» схожістю звучання словесних елементів, кількістю співпадаючих звуків (глухі звуки).

Стосовно графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 243849 алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), розташуванням літер по відношенню одна до одної, а відрізняється графічним відтворенням літер (рядкові, заголовні) та наявністю у заявленому позначенні зображувального елемента. Заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 292838 алфавітом (латиниця), видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер (рядкові), а відрізняється наявністю в заявленому позначенні додаткового словесного елемента «bank» і зображувального елемента.

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

Заявлене на реєстрацію позначення утворено штучно поєднанням двох слів «nano» та «bank», зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом № 243849 також складається з поєднання двох слів «mono» та «bank», а зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом № 292838 складається з одного слова «mono».

Для встановлення того, чи мають порівнювальні позначення семантичну схожість колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел, розміщених у мережі Інтернет.

Відповідно до онлайн словника АБВУ Lingvo Live¹ «nano – у складних словах, що позначають одиниці виміру, має значення 10⁹».

«mono»: частина складного слова – єдино, моно, одно (Google Translate).²

Тлумачний словник української мови³ надає таке визначення: «МОНО – перша частина складних слів, що відповідає слову одно, наприклад: монодрама, монокристал, монохроматичний».

«Банк (від італ. *banco* – лавка або стіл) – кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями»⁴.

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/nano>

² <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=en&tl=uk&text=mono&op=translate>

³ <http://sum.in.ua/s/mono>

⁴ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA>

Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги.

Банк має повне найменування українською та іноземною мовою (іноземними мовами), а також може мати скорочене найменування українською та іноземною мовою (іноземними мовами). Найменування банку має містити слово «банк», а також вказівку на організаційно-правову форму банку. Слово «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України (частини перша та четверта статті 15 вказаного Закону).

На сьогодні в Україні надають банківські послуги з використанням слова «банк», зокрема: IdeaBank, Kredobank, ПриватБанк, Альфа-Банк.

Зважаючи на зазначене, слово «банк» є загальнозживаним терміном при наданні фінансових, кредитно-грошових послуг, тобто є видовим найменуванням банківської установи, що надає відповідні послуги.

Таким чином, порівнювані торговельні марки не є схожими за смисловою (семантичною) ознакою.

Разом з тим, незважаючи на смислову (семантичну) несхожість словесних елементів, часткову графічну (візуальну) схожість, порівнювані позначення при звуковому (фонетичному) відтворенні сприймаються як схожі. Заявлена торговельна марка асоціюється з протиставленими торговельними марками в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 однорідності (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При встановленні спорідненості послуг колегія Апеляційної палати виходила з того, що для цілей реєстрації торговельних марок спорідненими послугами вважаються такі послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки послуги, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Заявлене позначення «папобank, зобр.» подано на реєстрацію для послуг 36 класу МКТП. Протиставленим торговельним маркам за свідоцтвами №№ 243849, 292838 надана правова охорона в тому числі й для послуг 36 класу МКТП. До цього класу належать, головним чином, послуги щодо здійснення фінансових та кредитно-грошових операцій, банківські послуги.

Проаналізувавши переліки послуг 36 класу МКТП заявленої та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів і можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

З огляду на викладене вище, колегія Апеляційної палати зазначає, що встановлена пунктом 3 статті 6 Закону підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «папобank, зобр.» за заявкою № т 2020 25437 застосована у рішенні Укрпатенту від 12.08.2021 правомірно та вмотивовано.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо 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.

«Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний»⁵.

Пунктом 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами (далі – Методичні рекомендації) визначено, що позначення, яке може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно.

Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження

⁵ <http://ukrlit.org/slovnyk>

товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «monobank, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу), при його використанні для заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, колегія Апеляційної палати проаналізувала доступні інформаційно-довідкові джерела мережі Інтернет, у тому числі інформацію, наведену в рішенні Укрпатенту від 12.08.2021, та зазначає наступне.

Відомості стосовно використання апелянтом заявленого на реєстрацію позначення «monobank, зобр.» у загальнодоступних джерелах інформації відсутні. Крім того, представником апелянта не надано жодних фактичних даних (письмові, електронні докази тощо), на підставі яких колегія Апеляційної палати могла б установити факт використання в Україні заявленого позначення та обізнаності з ним споживачів відповідних послуг.

Згідно з інформацією загальнодоступної вільної багатомовної онлайн-енциклопедії Вікіпедія – Monobank (укр. *монобанк*) – український інтернет-банкінг, створений у 2017 році. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи ТАС. Того ж року даний продукт здобув перемогу в номінації «Найкращий український FinTech-стартап» нагороди PaySpace Magazine Awards, а в 2018 році здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» премії FinAwards 2018. Станом на 23 серпня 2021 року обслуговує понад 4 млн. клієнтів, причому показник щоденно активних користувачів сягає відмітки в 1,3 млн. Загальна сума виданих кредитів перевищила 4 мільярди гривень. 27 серпня 2018 року було запущено депозит «Спортивний»..... 25 вересня 2019 року – розділ «Нагороди»....⁶


На вебсайті <https://www.monobank.ua> у розділі «Про банк» розміщено наступну інформацію: «monobank – роздрібний продукт АТ «Універсал Банк», який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. У рамках «monobank» випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а найкращий мобільний додаток зробить управління

⁶<https://uk.wikipedia.org/wiki/Monobank#CITEREF%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA2018>

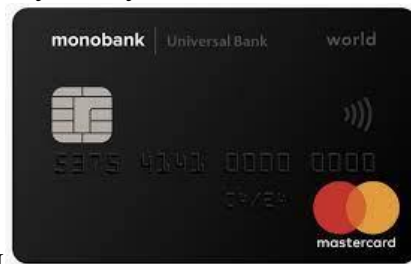
фінансами максимально зручним. «monobank» працює тільки на мобільних пристроях»⁷.

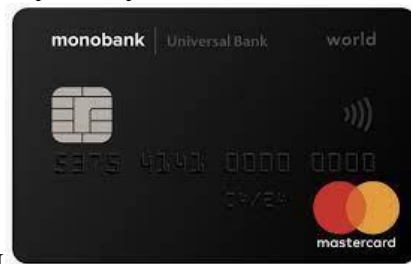
Крім того, в матеріалах заявки № m 2020 25437 міститься мотивоване заперечення представника ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» від 15.03.2021 № 19615vozt проти реєстрації торговельної марки, в якому, зокрема наведені приклади використання протиставлених торговельних марок.

Так, у своїй діяльності банк активно використовує зареєстровані торговельні марки «MONOBANK» за свідоцтвом № 243849 та «моно» за

свідоцтвом № 292838 у таких формах: , у поєднанні з комбінацією чорного, помаранчевого та білого кольорів.

Також, колегією Апеляційної палати було виявлено, що у матеріалах статті присвяченій діяльності «monobank» (розміщена у вільній онлайн-енциклопедії Вікіпедія⁸), у правому куті міститься зображення



платіжної картки зазначеної установи , яка нею використовується у процесі господарської діяльності та надання банківських послуг. Платіжна картка має чорний колір, на тлі якого розміщено назву банку «monobank» рядковими літерами латинської абетки білого кольору. Тобто, власник свідоцтв №№ 243849, 292838 використовує зареєстровані торговельні марки відповідно до пункту 4 статті 16 Закону у формі, що відрізняється від торговельної марки лише окремими елементами, і таке використання не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Порівнюючи заявлене позначення та протиставлені торговельні марки, колегія Апеляційної палати відмічає, що заявлене позначення відтворює дизайнерську концепцію використання зареєстрованих торговельних марок «MONOBANK» та «моно», зокрема й кольорову гаму.

З доступних інформаційних джерел колегією Апеляційної палати було також виявлено, що в магазині додатків «Google Play»⁹ та «Apple Pay»¹⁰ доступний до завантаження та встановлення мобільний додаток «monobank». За інформацією, яка міститься до одного з описів вказаного додатку «моно», «monobank» – перший мобільний банк без відділень в Україні, за допомогою якого можливо переказати кошти друзям, оплатити комунальні платежі,

⁷ <https://www.monobank.ua/about?lang=uk>

⁸ <https://uk.wikipedia.org/wiki/Monobank>

⁹ <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ftband.mono&hl=ru&gl=US>

¹⁰ <https://moneybanking.com.ua/apple-pay/>

поповнити мобільний телефон безкоштовно в мережі Інтернет. Карта дає кредитний ліміт до 100 000 грн. із найнижчою процентною ставкою в Україні. Можлива оплата частинами та розстрочка на покупки, депозит.

Також, як уже було зазначено вище, у 2018 році «monobank» здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» премії FinAwards 2018.

«Необанк» (також відомий як Інтернет-банк, віртуальний банк або цифровий) – це тип прямого банку, який працює виключно в Інтернеті без традиційних фізичних мереж філій.¹¹

Таким чином, на дату подання заявки № т 2020 25437 на торговельну марку «nanobank, зобр.» – 30.11.2020, українські споживачі у вільному доступі, зокрема в мережі Інтернет, мали достатньо інформації про платіжний інструмент для власників та користувачів різних електронних пристроїв, були обізнані та скористалися послугами інтернет-банкінгу під торговельною маркою «monobank».

З огляду на наведене вище колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого та активного використання на ринку України торговельна марка «MONOBANK» стала впізнаваною серед споживачів і набула високої дистинктивності щодо послуг 36 класу МКТП згаданого інтернет-банкінгу.

Зважаючи на зазначене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення «nanobank, зобр.» для фінансових і банківських послуг 36 класу МКТП існує вірогідність виникнення в свідомості споживачів асоціацій, пов'язаних з певним надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності та можуть сприйматися споживачами як серія торговельних марок одного надавача таких послуг.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення. Заявлене позначення «nanobank, зобр.» за заявкою № т 2020 25437 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявленого переліку послуг 36 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 і 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

¹¹ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA>

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «МІСТЕР КЕШ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 12.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «папобанк, зобр.» за заявкою № т 2020 25437 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Н. О. Козелецька

Члени колегії

І. О. Шатова

А. І. Гостєва