

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

10 червня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 03.02.2015 № 08 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Добриніної Г.П., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення Ковалю Романа Григоровича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 22.12.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PENSIA» за заявкою № т 2014 09039.

Представник апелянта – патентний повірений Рудий Т.Г.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Майданюк Н.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення вх. №992 від 30.01.2015 проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2014 09039.
2. Копії матеріалів заявки № т 2014 09039.
3. Додаткові матеріали вх. № 5384 від 20.04.2015 та вх. № 5945 від 29.04.2015.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи Державною службою було прийнято рішення від 22.12.2014 про відмову в реєстрації знака «PENSIA» за заявкою № т 2014 09039 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

2) є описовим для частини послуг 36 класу МКТП, що пов'язані з діяльністю з пенсійного забезпечення і при використанні щодо згаданих послуг, вказує на вид послуги та/або її призначення:

«PENSIA» – наведене літерами латинського алфавіту – пенсія – одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування;

3) є оманливим для послуг 36 класу МКТП, не пов'язаних з вищезгаданою діяльністю.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, статті 6, пункт 2).

Апелянт – Коваль Роман Григорович заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «PENSIA» та зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його інтенсивному використанню під час надання послуг з фінансового консультування населення і юридичних осіб за допомогою веб-сайту [www.pensia.com.ua](http://www.pensia.com.ua).

Апелянт зазначає, що портал було створено на громадських засадах, а реєстрація заявленого позначення необхідна для отримання доменного імені [pensia.ua](http://pensia.ua), який буде використовуватись для надання безкоштовних фінансових консультацій тощо.

Також апелянт вважає, що для послуги «фінансове консультування за допомогою веб-сайтів» заявлене позначення не буде описовим.

Враховуючи наведене, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 22.12.2014 за заявкою № т 2014 09039 та зареєструвати заявлене позначення щодо послуги 36 класу МКТП – «фінансове консультування за допомогою веб-сайтів».

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

Заявлене позначення «PENSIA» являє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом великими літерами латиниці та є транслітерацією слова «пенсія».

Позначення заявлено для послуг 36 класу МКТП: «посередництво біржове; посередництво у найманні нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; послуги у поручництві; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; збирання грошових пожертв; надавання фінансових позик; податкове експертування; фінансове оцінювання (страхування, банківських операцій, нерухомого майна); факторингові операції; фінансування; фінансове керування; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; аналізування фінансове; фінансове консультування; фінансове консультування щодо отримання грошових виплат; фінансове консультування щодо розміру пенсій та матеріальної допомоги; фінансове консультування щодо отримання пенсій та матеріальної допомоги; консультування щодо перерахування пенсій та матеріальної допомоги; фінансове інформування; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; послуги щодо пенсійних виплат;

послуги резервних фондів; брокерські послуги на фондовому ринку; консультування щодо фінансової заборгованості; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів».

Відповідно до пункту 2 статі 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 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 та 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

загальноновживані скорочення;

позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення та матеріали справи і зазначає, що заявлене позначення не може бути віднесене до таких позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичного зображення товару; тривимірного об'єкта, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням; загальноновживаного скорочення.

Інформаційних джерел з відомостями про те, що позначення «PENSIA» використовується для заявлених послуг 36 класу МКТП тривалий час іншими особами колегією Апеляційної палати не було виявлено.

Пунктом 4.3.1.7 визначено, що 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 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.

Для з'ясування чи є заявлене позначення «PENSIA» описовим для заявлених послуг 36 класу МКТП, пов'язаних з діяльністю пенсійного забезпечення, та оманливим до заявлених послуг, що не пов'язані із вказаною діяльністю, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та проаналізувала смислове значення заявленого позначення.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови – пенсія – 1. Грошове забезпечення, що видається громадянам, звичайно щомісячно, у встановлених законом випадках (в разі старості, інвалідності і т.ін.), а також гроші, одержувані в рахунок такого забезпечення (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Виходячи з наведеного змісту поняття пенсія, колегія Апеляційної палати зазначає, що для таких послуг як: «фінансове консультування щодо розміру пенсій та матеріальної допомоги; фінансове консультування щодо отримання пенсій та матеріальної допомоги; консультування щодо перерахування пенсій та матеріальної допомоги; послуги щодо пенсійних виплат», заявлене позначення є описовим, оскільки прямо вказує на призначення послуг, які надаються у зв'язку з грошовим пенсійним забезпеченням.

Стосовно оманливості заявленого позначення та його здатності ввести споживачів в оману стосовно решти заявлених послуг колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови – 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 (В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 173бс.).

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

Колегія Апеляційної палати констатує, що смислове значення заявленого позначення «PENSIA» є очевидним фактом і не потребує будь-яких доказів чи пояснень та по відношенню до таких послуг як: посередництво біржове; посередництво у найманні нерухомого майна; оцінювання нерухомого майна; послуги у поручництві; клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; збирання грошових пожертв; надавання фінансових позик; податкове експертування; фінансове оцінювання (страхування, банківських операцій, нерухомого майна); факторингові операції; фінансування; фінансове керування; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; посередницькі послуги щодо цінних паперів; аналізування фінансове; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; брокерські послуги на фондовому ринку; консультування щодо фінансової заборгованості є хибним і неправдивим тобто є оманливим, а для таких послуг, як фінансове консультування; фінансове консультування щодо отримання грошових виплат; фінансове інформування; послуги резервних фондів; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів є таким, що не виключає небезпеку введення в оману споживачів.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що рішення Державної служби від 22.12.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «PENSIA» за заявкою № т 2014 09039 є обґрунтованим.

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог.

20.04.2015 та 29.04.2015 апелянтом подано додаткові матеріали до заперечення щодо використання позначення «PENSIA», а також скорочено перелік послуг, що заявляються, до наступної послуги: «консультування фінансове за допомогою веб-сайтів».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала подані додаткові матеріали, перевірила можливість реєстрації заявленого позначення для вказаної вище послуги та зазначає наступне.

Апелянту належить веб-сайт [www.pensia.com.ua](http://www.pensia.com.ua), основними сервісами якого є пенсійний калькулятор, консультації експертів, база знань в сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення, електронна газета та он-лайн спілкування (форум, опитування, коментарі).

Веб-сайт є соціальним проектом і використовується як площадка для надання консультацій, роз'яснень та допомоги при вирішенні питань пенсійного забезпечення.

Крім того, додаткові матеріали до заперечення свідчать про те, що апелянт є засновником ТОВ «Інноваційні сервіси», якому належать авторські майнові права на твір – комп'ютерну програму «Програмне забезпечення веб-сайту та його сервісів Pensia версія 1.0», що підтверджується свідоцтвом № 59081. Також, між ТОВ «Інноваційні сервіси» та Державним підприємством «Інформаційний сервіс персоналізованого обліку Пенсійного фонду України» укладено меморандум про співробітництво від 10.04.2015, відповідно до якого сторони організують співпрацю з питань соціального захисту найширших верств населення України, інформування про соціальні права та особливості застосування відповідного законодавства тощо.

Апелянтом також надано матеріали, що підтверджують здійснення ним рекламування своєї діяльності з надання консультацій щодо пенсійного забезпечення за допомогою веб-сайту pensia.com.ua, а також на сторінках журналу «Вісник пенсійного фонду України» та щотижневої газети «Пенсійний кур'єр».

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, дійшла висновку, що позначення «PENSIA» активно використовується апелянтом саме для надання консультаційних послуг у сфері пенсійного забезпечення за допомогою веб-сайту, а тому набуло розрізняльної здатності щодо зазначених послуг внаслідок використання його апелянтом.

Крім цього, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «PENSIA» відносно послуги «фінансове консультування щодо пенсійного забезпечення за допомогою веб-сайтів» не викликає помилкових суджень, неправильних міркувань та асоціацій.

Враховуючи наведене вище, а також положення статті бquinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати знак за заявкою № m 2014 09039 відносно послуги 36 класу МКТП: «фінансове консультування щодо пенсійного забезпечення за допомогою веб-сайтів».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а**

1. Заперечення Ковалю Романа Григоровича задовольнити частково.
2. Рішення Державної служби від 22.12.2014 про відмову в реєстрації знака «PENSIA» за заявкою № m 2014 09039 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «PENSIA» за заявкою № т 2014 09039 відносно послуги 36 класу МКТП, а саме: «фінансове консультування щодо пенсійного забезпечення за допомогою веб-сайтів».

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

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Л.Г.Запорожець