

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

26 лютого 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 30.12.2014 № 99 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Запорожець Л.Г., Сенчука В.В., розглянула заперечення Торгово-промислової палати України, Приватного акціонерного товариства "ЕСІ Онлайн" від 20.10.2014 проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263.

Представник апелянтів – Павлін Т.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 14872 від 20.10.2014 проти рішення Державної служби від 13.08.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263;
- копії матеріалів заявки № т 2012 22263.

Аргументація сторін:

На підставі висновку експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263, оскільки заявлене словесне позначення:

- 1) для всіх послуг 36 та послуг 38 класу, які пов'язані з введенням послуг 36 класу в цивільний оборот, заявлене позначення " TARGET online":
 - є загальноживим, як позначення послуг певного виду:

"TARGET - Trans-European automated realtime gross settlement express transfer system - Загальноєвропейська автоматизована система розрахунків у режимі реального часу (сукупність систем розрахунків країн ЄС; у подальшому передбачається підключення систем розрахунків країн – не членів ЄС)";

"TARGET - TARGET (от англ. Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) - межбанковская платёжная система, позволяющая в режиме реального времени осуществлять

международные расчёты внутри Европейского союза. Первая версия системы, введённая 1 января 1999 года, включала 16 национальных платёжных систем и платёжный механизм Европейского центрального банка";

"online" - 1. онлайн (осуществляемый в режиме реального времени через интернет); 2. онлайн (предоставляющий услуги через интернет).

2) для всіх послуг 36 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "TARGET, зобр.", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАРГЕТ ГРУП" (свідоцтво № 75221 від 25.04.2007р., заявка № 20041213145 від 08.12.2004р.), щодо споріднених послуг.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд.ІІ, ст.6, п.2, 3).

Business (En-Uk) (к версии АBBYY Lingvo x3)

Англо-украинский словарь. Экономика, Финансы, Банки, Инвестиции, Кредиты. © 2002, Ермоленко С.Я., Ермоленко В.И. 12 тыс. 500 статей.

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2>.

Апелянти – Торгово-промислова палата України, Приватне акціонерне товариство "ЕСІ Онлайн" заперечують проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263.

Апелянти зазначають, що позначення "TARGET online" містить комбінацію двох слів, які мають визначений змістовний характер. Слово "TARGET" пишеться великими літерами, а слово "online" - малими літерами, де TARGET є аббревіатурою, що складається з початкових літер слів, які утворюють словосполучення "Transaction Acknowledgement Registration Global Electronic Trust", що в перекладі з англійської мови означає: "Глобальна Електронна Система Довірчої Реєстрації Підтверджень". Це словосполучення відрізняється від позначення "TARGET" (TARGET — Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).

Слово "online", яке є складовою позначення апелянтів, означає в перекладі з англійської мови не лише "осуществляемый в режиме реального времени через интернет; предоставляющий услуги через интернет", але має й інші значення, а саме: "в режимі реального часу", "в діалоговому режимі: інтерактивно"; "в підключеному режимі".

Апелянти зазначають, що заявлене словосполучення "TARGET online" представляє собою єдине ціле, а не два окремих слова, а тому заявлене позначення "TARGET online" є унікальним і точно відображає характер послуг заявників (апелянтів) - електронні підтвердження транзакцій між суб'єктами господарської діяльності з міжнародної системи Торгово-промислових палат, а також виділяє їх серед інших суб'єктів господарювання.

Абревіатура TARGET для словосполучення "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System" - штучна, адже якщо взяти

початкові літери зазначеного словосполучення, то аббревіатура мала б виглядати як "TEARTGSETS".

На думку апелянтів, про те, що позначення "TARGET" не є загальноновживаним свідчить і той факт, що неможливо знайти посилання на Itrans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System, набравши "TARGET" у пошуковій системі Google.

Також апелянтами зазначено, що заявлене позначення "TARGET online" використовується з 25 вересня 2012 року, як сторінка Веб-сайту "United Digital Space Foundation" та в соціальній мережі "Facebook". Жодних скарг та претензій у зв'язку з тривалим використанням заявленого позначення до апелянтів не надходило, а тому, на думку апелянтів, заявлене позначення "TARGET online" набуло розрізняльної здатності у зв'язку з використанням протягом 2 (двох) років.

Апелянтами було зазначено, що факт реєстрації сторінки з назвою "TARGET online" в соціальній мережі "Facebook" також свідчить про незагальноновживаність цього позначення. У протилежному випадку мережа "Facebook" відмовила б заявникам у реєстрації сторінки з відповідною назвою.

Також апелянти не погоджуються щодо схожості позначення "TARGET online" зі знаком "TARGET, зобр." за свідоцтвом України № 75221, оскільки ці позначення відрізняються, а саме:

- наявністю у протиставленого знака кольорового зображувального елемента;
- за фонетичним, графічним (візуальним) і семантичним критеріями;
- заявлене позначення подано щодо послуг 36, 38 класів МКТП, тоді як протиставлений знак - щодо послуг 36 і 41 класів МКТП.

Апелянти зазначили, що вони використовують позначення "TARGET online" для реалізації цілей та завдань Торгово-промислової палати України, що передбачені чинним законодавством України, міжнародними конвенціями, учасницею яких є Україна, а також обумовлені членством Торгово-промислової палати України у Міжнародній торговій палаті і, з огляду на це позначення використовується для послуг, які не є спорідненими з послугами ТОВ "ТАРГЕТ ГРУП".

Апелянти зазначили про скорочення переліку заявлених ними послуг до наступних:

Клас 36: інформування фінансове;

Клас 38: комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; передавання цифрових файлів.

Враховуючи наведене, апелянти просять відмінити рішення за заявкою № т 2012 22263 та зареєструвати знак "TARGET online" відносно послуг 36 класу МКТП: "інформування фінансове" та послуг 38 класу МКТП: "комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; передавання цифрових файлів".

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

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, 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 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з зазначеною нормою Закону правова охорона не може бути надана таким позначенням, оскільки вони не відповідають основному призначенню знака, встановленому у статті 1 Закону, – відрізнити товари і/або послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Під час розгляду заперечення колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене словесне позначення "TARGET online" складається з двох частин "TARGET" та "online". Слово "TARGET" виконано заголовними літерами латиниці, стандартним шрифтом, а слово "online" - маленькими літерами латиниці, стандартним шрифтом.

Що стосується першої частини заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає, що згідно інформації з вільної загальнодоступної енциклопедії "Wikipedia":

– TARGET, TARGET (от англ. Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) — межбанковская платёжная система, позволяющая в режиме реального времени осуществлять международные расчёты внутри Европейского союза. Первая версия системы, введённая 1 января 1999 года, включала 16 национальных платёжных систем и платёжный механизм Европейского центрального банка. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/TARGET>).

Відповідно Веб-сайту "Словари и энциклопедии на Академикe":

- сокp. TARGET банк. Трансьевропейская автоматизированная экспресс-система брутто-расчетов в режиме реального времени (платежная система брутто-расчетов в режиме реального времени,

используемая европейскими центральными банками в рамках Евросистемы; предназначена для расчетов в евро; образована в результате объединения национальных систем брутто-расчетов стран ЕС и платежного механизма Европейского центрального банка) (<http://dic.academic.ru/>).

Також відповідно до "Нового англо-українського словника" Балла М.І., К.: "Чумацький шлях" 2000р., с. 586:

- *Target – n. 1) ціль, мішень.*

Друге слово "online" заявленого словесного позначення "TARGET online" за даними Інтернет-перекладачів перекладається з англійської мови, як:

1. "АВВУ Lingvo" (<http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-uk/online/>):

– підключений ; інтерактивний; діалоговий; оперативний.

2. "Яндекс Перевод" (<https://translate.yandex.ua/>):

– *суц. 1 онлайн, интернет, online bingo – онлайн бинго, online booking*

– *бронирование через интернет. 2. в интернете, в сети, через интернет.*

3. "СЛОВАРИ (http://lingvo.mail.ru/?lang_id=1033&text=online):

- *on(-)line [ɔn'laɪn]*

1). *прил.; информ.;*

а) онлайн (осуществляемый в режиме реального времени через интернет)

online banking — банковское обслуживание через интернет

online translation — онлайн-перевод

online sales — интернет-продажи

б) онлайн (предоставляющий услуги через интернет)

online radio station — интернет-радиостанция

online store — интернет-магазин

2) *онлайн (на связи с сетью, в интернете)*

3) *подключённый (о периферийном устройстве).*

Ураховуючи наведені вище джерела, колегія Апеляційної палати вважає обґрунтованим висновок закладу експертизи про те, що позначення "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263 є загальноновживаним для послуг певного виду, а саме: "надання послуг міжбанківських розрахунків в режимі реального часу", виходячи з наступного:

- заявлене позначення складається лише з позначень, що є загальноновживаними для послуг певного виду: "міжбанківської платіжної системи, яка дозволяє в режимі реального часу здійснювати міжнародні розрахунки всередині Європейського союзу;

- заявлене позначення включено до словників, енциклопедій, як назва послуги певного виду;

- заявлене позначення використовується як назва певної послуги не лише її споживачами, а й фахівцями банківської сфери, і внаслідок такого використання у свідомості її користувачів та фахівців виникає стійкий однозначний зв'язок між послугою, що має певні ознаки (властивості) і позначенням, яке використовується в якості його назви;

- застосування позначення як назви послуг одного й того ж виду, що надаються різними особами – різними банківськими установами у країнах ЄС тривалий час (з 1 січня 1999 р.).

Отже, виходячи з перелічених факторів, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення може бути віднесено до категорії загальноновживаних послуг певного виду, а тому, для послуг 36 класу МКТП: "інформування фінансове", воно не відповідатиме основному призначенню знака, встановленому у статті 1 Закону, – відрізнити товари і/або послуги одних осіб від таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг інших осіб.

Що стосується другої підстави для відмови в реєстрації знака за заявкою № т 2012 22263, а саме: схожості заявленого знака настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком "TARGET, зобр." за свідоцтвом № 75221 від 25.04.2007р. щодо всіх послуг 36 класу МКТП, то колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено



комбінований знак **TARGET**, раніше зареєстрований в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАРГЕТ ГРУП" (свідоцтво № 75221 від 25.04.2007, заявка № 20041213145 від 08.12.2004), щодо споріднених послуг. Зазначений знак є комбінованим позначенням, що представляє собою поєднання словесного елемента "TARGET", виконаного латиницею, стандартним шрифтом червоного кольору, а також зображувального елемента у вигляді мішені, що виконано у поєднанні червоного та синього кольорів.

Відповідно до пункту 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню 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.

Фонетично словесні елементи заявленого позначення "TARGET online" та протиставленого знака "TARGET, зобр." мають спільне за звучанням слово "TARGET", проте заявлене позначення відрізняється від протиставленого наявністю слова: "online".

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлений знак "TARGET, зобр." та заявлене позначення "TARGET online" мають у своєму складі спільний словесний елемент "TARGET", проте відрізняються наявністю зображувального елемента і кольором виконання протиставленого знака та наявністю словесного елемента "online" у заявленого позначення.

Стосовно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Відповідно до викладеного вище, заявлене позначення та протиставлений знак мають у своєму складі словесний елемент "TARGET", що має декілька значень, зокрема це - аббревіатура зазначеної вище міжбанківської платіжної системи та у перекладі з англійської мови - "інтерактивна ціль", "інтерактивна мішень".

Виходячи з цього, колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантичним значенням (семантикою), оскільки в них покладена подібність ідеї і однакове смислове навантаження (поняття).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за наведеними критеріями схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 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.

У запереченні апелянти просили зареєструвати заявлене позначення "TARGET online" відносно послуг 36 класу МКТП: "інформування фінансове" та послуг 38 класу МКТП: "комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; передавання цифрових файлів".

Протиставлений знак "TARGET, зобр." зареєстровано відносно послуг 36 класу МКТП: "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" та послуг 41 класу МКТП: "освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу".

Проаналізувавши послуги 36 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати встановила, що ці послуги є спорідненими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення "TARGET online" схоже настільки, що його можна сплутати зі знаком "TARGET, зобр.", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "TARGET ГРУП", щодо споріднених послуг 36 класу МКТП.

Що стосується послуг 38 класу МКТП, заявлених апелянтами, колегія Апеляційної палати зазначає.

Враховуючи, що в протиставленому свідоцтві ці послуги відсутні, а також те, що вони можуть надаватися у будь-якій сфері діяльності, колегія Апеляційної палати визнала за можливе надати правову охорону позначенню "TARGET online" відносно скороченого переліку послуг 38 класу МКТП .

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Задовольнити заперечення Торгово-промислової палати України та Приватного акціонерного товариства "ЕСІ Онлайн" частково.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності від 13.08.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявниками збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг "TARGET online" за заявкою № т 2012 22263 відносно частини послуг 38 класу МКТП, а саме: комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; передавання цифрових файлів.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

В.В.Сенчук