

**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**

21 липня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 15.04.2016 № 32 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Терехової Т.В., Сенчука В.В., розглянула заперечення Радченко Наталії Володимирівни проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 28.01.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LEGAL HOUSE” за заявкою № m 2015 12294.

Представник апелянта – Соловйова Т.І.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № 5427 від 11.04.2016;  
клопотання вх. № 5428 від 11.04.2016;  
доповнення до заперечення вх. № 8804 від 02.06.2016;  
копії матеріалів заявки № m 2015 12294.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 28.01.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “LEGAL HOUSE” за заявкою № m 2015 12294 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для всіх послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), наявних в переліку та споріднених до них послуг 35 класу МКТП, які пов’язані з введенням зазначених послуг в цивільний оборот:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання заявником;

- складається з даних, що є описовими при використанні, щодо згаданих послуг, бо вказує на місце (особу) з надання послуг певного виду:

“LEGAL HOUSE - юридичний дім, правовий дім – установа, що надає правові (юридичні) послуги юридичним та фізичним особам.”

2) є оманливим для послуг 35 класу не пов'язаних із згаданою діяльністю.

(Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) (розділ II, ст. 6, п. 2).

<https://translate.google.ru/#en/uk/LEGAL%20HOUSE;>

<https://translate.yandex.ua/?text=LEGAL%20HOUSE&lang=en-uk;>

[http://www.legal-house.com/;](http://www.legal-house.com/)

<http://legalpsychology.eu/types-of-fellowships.html;>

[http://legalpsychology.eu/;](http://legalpsychology.eu/)

<http://legalhouse.firm.in/#acceptLicense;>

<http://yfo.spr.ru/azov-i-azovski-rayon/legal-house-1180274.html;>

[http://www.legalhouse.ds61.ru/\).](http://www.legalhouse.ds61.ru/)

Апелянт – Радченко Н.В. заперечує проти рішення ДСІВ від 28.01.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LEGAL HOUSE” за заявкою № м 2015 12294 та в обґрунтування цього наводить наступні доводи.

На думку апелянта, словесне позначення “LEGAL HOUSE” не підпадає під перелік об’єктів, які не мають розрізняльної здатності відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (далі – Правила).

Заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання про що свідчать надані апелянтом докази.

Апелянт зазначив, що являється засновником Товариства з обмеженою відповідальністю “ЛЕГАЛ ХАУС”, яке відповідно до установчих документів також має найменування англійською мовою LIMITED LIABILITY COMPANY “LEGAL HOUSE” та почало надавати послуги ще з 2013 року.

Активне використання і просування позначення “LEGAL HOUSE” на ринку юридичних послуг почалось у квітні 2014 року.

Апелянт є власником веб-сайту <http://www.legalhouse.com.ua/>, на якому міститься інформація про основні напрямки діяльності та проекти компанії.

При введенні в пошуковій системі “google.com.ua” запиту “LEGAL HOUSE” та “ЛЕГАЛ ХАУС” на першій сторінці результатів пошуку системи знаходяться посилання на сайт компанії апелянта, що свідчить про здобуту відомість компанії апелянта.

На підтвердження відсутності описовості заявленого позначення апелянт зазначає, що такий термін як “LEGAL HOUSE” та його дослівний переклад на українську мову (враховуючи те, що сталого перекладу не існує) відсутній в спеціальній науковій літературі та в інших джерелах. Отже, наведене у рішенні визначення “LEGAL HOUSE” не підтверджене інформацією щодо семантики аналізованого словесного елемента, а є суб’єктивним хибним припущенням.

Таким чином, позначення “LEGAL HOUSE” не є описовим, оскільки тлумачення змісту позначення вимагає роздумів, певних асоціацій та пояснень, які можуть бути різними.

Щодо твердження експертизи, що позначення є оманливим для послуг 35 класу МКТП, не пов’язаних із згаданою діяльністю, апелянт зазначає, що ТОВ “ЛЕГАЛ ХАУС” надає не тільки юридичні послуги, але й займається іншою діяльністю, яка безпосередньо пов’язана з юридичною практикою.

Перелік послуг, передбачених 35 класом МКТП, не містить юридичних послуг, але з урахуванням того, що ТОВ “ЛЕГАЛ ХАУС” надає пов’язані з юридичною практикою послуги, апелянтом було заявлено скорочений перелік послуг 35 класу МКТП.

Отже, подане на реєстрацію позначення “LEGAL HOUSE” містить відомості, які відповідають дійсності і не породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо послуг та їх географічного походження. А тому не може бути оманливим для заявленого скороченого переліку 35 класу МКТП.

Враховуючи наведене, а також, беручи до уваги положення статті бquinqüies Паризької конвенції про охорону промислової власності, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 28.01.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LEGAL HOUSE” за заявкою № m 2015 12294 та зареєструвати заявлене позначення відносно послуг 35 класу МКТП: “аудит підприємницької діяльності; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю” та послуг 45 класу МКТП: “консультування щодо інтелектуальної власності; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп’ютерного

програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; управління авторськими правами”.

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

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 ДСІВ рішення та наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які:

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.

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.

Отже, позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо, без урахування наслідків його використання, воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення “LEGAL HOUSE” виконане стандартним шрифтом літерами латиниці, складається з двох слів англійської мови LEGAL та HOUSE, які перекладаються на українську наступним чином:

“Legal – І п. pl; ек. цінні папери, які за законом можуть бути придбані довірчими установами, ІІ а. 1) юридичний, правовий 2) законний; дозволений законом; легальний”.

“House - І п. 1) будинок; будівля; 2) будинок, дім; житло, квартира; 3) домівка, родина; господарство; домашні, домочадці; 4) сімейство, рід; (House) дім, династія; 5) (House) палата (парламенту); 6) фірма; торговий дім; заклад, установа; 7) театр; кінотеатр (picture house); 8) готель, постійний двір; таверна, пивна; бар, трактир, шинок (public house); ігровий дім, казино; 9) пансіон, інтернат; дортуар; студентський гуртожиток; вихованці інтернату; учні, які живуть у пансіоні; група учнів денної школи; 10) коледж університету. ІІ v.1) надавати житло; забезпечувати житлом; дати притулок; 2) жити, мешкати, квартирувати; розміщатися; 3) прибирати, ховати (майно); 4) уміщати, містити; таїти, містити в собі”. (Словники ABBYY Lingvo (En-Uk), <http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-uk/barter>).

Отже, з англійської мови словосполучення “LEGAL HOUSE” може перекладатись, зокрема, як “правовий дім”, “юридичний дім” або “правовий заклад”. Однак, сталого перекладу такого словосполучення на українську мову не існує.

За результатами аналізу заявленого позначення колегія Апеляційної палати вважає, що воно не відноситься до позначень, передбачених абзацами другим – п’ятим пункту 4.3.1.4 Правил.

Стосовно належності заявленого позначення до позначень, передбачених абзацом шостим пункту 4.3.1.4 Правил, колегія Апеляційної палати зазначає наступне. Зазначеним абзацом встановлено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться 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.

За результатами дослідження відомостей, які містяться в матеріалах апеляційної справи, з урахуванням зазначених в рішенні посилань на Інтернет-сайти, інформації про те, що указане позначення тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, не виявлено.

Ураховуючи зазначене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “LEGAL HOUSE” стосовно скороченого переліку послуг 35 та 45 класів МКТП не може бути віднесене до позначень, що звичайно не мають розрізняльної здатності, передбачених абзацом другим пункту 2 статті 6 Закону.

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.

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто безпосередньо вказує, зокрема на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

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.

На відміну від асоціативних позначень, описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

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

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та виявила наступне.

Оскільки словосполучення “LEGAL HOUSE” може мати такі варіанти перекладу на українську мову як “правовий будинок”, “правовий дім”, “юридичний дім” або “правовий заклад”, доцільно визначити семантику зазначених словосполучень.

Будинок, 2. Науковий, культурно-освітній, побутовий, та ін. заклад, установа, а також будівля, де він (вона) міститься. (Академічний тлумачний словник української мови <http://sum.in.ua/s/budynok>).

Будинок, дім, 2. Науковий, культурно-освітній, побутовий, торговельний та інший заклад, а також будівля, в якій він міститься. Вживається зі словами: відпочинку, інвалідів, побуту, творчості, гральний, дитячий (<http://slovo.org.ua/32/53393/30189.html>).

House, 2) a building in which people meet for a particular activity, a firm or institution (a fashion house) (Дім, 2) будівля, в якій люди збираються для здійснення певної діяльності, фірма, заклад (модний дім) (OxfordDictionary En-

En (для ABBYY Lingvo x3) Oxford Dictionary of English, Revised Edition. © Oxford University Press 2005.).

Отже, як в українській мові слова “дім”, “будинок”, так і в англійській мові слово “house” мають переносне значення - заклад, що обслуговує певні суспільні потреби. У цьому значенні слова “дім” та “будинок” звичайно вживаються у складі словосполучень, друга частина яких вказує на сферу діяльності або спеціалізацію закладу.

Разом з тим, колегією Апеляційної палати не виявлено тлумачення термінів “правовий будинок”, “правовий дім”, “юридичний дім” у офіційних джерелах, зокрема, у юридичних та економічних словниках. Крім того, законодавство України не відносить їх до видових найменувань підприємств.

Усталеного словосполучення “legal house” із самостійним семантичним значенням в англійській мові також не виявлено, а отже немає і його однозначного перекладу на українську мову.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає, що поняттю установи, яка надає правові (юридичні) послуги, а саме “юридична фірма” відповідають інші англійські словосполучення “law firm”, “legal service”, “law office” (електронний перекладач “MultiTran English-Russian v. 3.44”).

Проаналізувавши заявлене позначення “LEGAL HOUSE” колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що при використанні стосовно скороченого переліку послуг 35 та 45 класів МКТП позначення “LEGAL HOUSE” прямо не вказує на вид підприємства чи послуг, що ним надаються, та не зазначає місце надання таких послуг, а отже не є описовим.

Оскільки без додаткових роздумів та пояснень семантичний зміст позначення “LEGAL HOUSE” не є однозначно зрозумілим звичайному українськомовному або російськомовному споживачеві, його сприйняття може бути суб’єктивним, а тлумачення різним. Відтак, таке позначення може викликати в свідомості споживача лише опосередковане уявлення про характер заявлених послуг 35 та 45 класів МКТП, наприклад, “послуги в сфері права” або “забезпечення дотримання закону”.

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 – це позначення або їх елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо

властивостей 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 і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Клопотанням від 11.04.2016 вх. № 5428 апелянтом було скорочено перелік послуг за заявкою. Зокрема, перелік послуг 35 класу МКТП викладено таким чином: “аудит підприємницької діяльності; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю”.

Таким чином, всі заявлені (скорочені) послуги 35 класу МКТП належать до консультаційних послуг у сфері організації та ведення господарської, а також підприємницької діяльності. Такі послуги мають на меті, зокрема, приведення діяльності підприємств у відповідність до чинного законодавства і тому пов’язані із юридичними послугами за своїм призначенням.

Як вже було зазначено вище, семантика позначення “LEGAL HOUSE” для звичайного українськомовного або російськомовного споживача не є однозначною та очевидною без додаткових роздумів та пояснень.

Оскільки позначення може викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про характер заявлених послуг і таке уявлення не є помилковим, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не є оманливим відносно скороченого переліку товарів 35 класу МКТП.

Відповідно до пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

На підтвердження факту надання послуг 35, 45 класів МКТП під позначенням “LEGAL HOUSE” на території України, зокрема, і до дати подання заявки (29.07.2015), та набуття ним розрізняльної здатності апелянт надав такі документи: роздруківки веб-сайтів [facebook.com/legalhouse/](https://www.facebook.com/legalhouse/), [legalhouse.com.ua](http://legalhouse.com.ua), результати на запит ключових слів “legal house” та “легал хаус” у пошуковій системі [google.com.ua](http://google.com.ua); копії договорів про надання юридичних послуг № 1 від 01.11.2013, № 2 від 01.11.2013, № 04072014 від 04.07.2014, № б/н від 01.08.2014, № 01.04.2015-1 від 01.04.2015, № 130115 від 20.01.2015, № 10102014 від 10.10.2014, № 01052015 від 01.05.2015; копії договорів про надання інформаційних та консультаційних послуг № 12 від 01.12.2014, №170714 від 17.07.2014, № 02/02/16 від 02.02.2016; копії договорів про надання послуг з просування товару № 01-102013 від 01.10.2013, № 01/2-



102013 від 01.10.2013, № 02-102013 від 02.10.2013, № 03-102013 від 03.10.2013; копію договору про надання послуг з розробки бізнес-плану № 11 від 01.10.2014; копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства (звітна за 2013 рік); копії податкових декларацій платника єдиного податку юридичної особи за 2014 рік; брошуру з інформацією про послуги, що надаються ТОВ “LEGAL HOUSE”.

Дослідивши ці матеріали, колегія Апеляційної палати зазначає, що активне використання апелянтом позначення “LEGAL HOUSE” почалось ще до дати подання заявки № m 2015 12294, отже послуги під цим позначенням уже тривалий час надаються апелянтом в Україні, внаслідок чого відомі споживачам.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення “LEGAL HOUSE” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку послуг 35 та 45 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 Радченко Н.В. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 28.01.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “LEGAL HOUSE” за заявкою № m 2015 12294 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “LEGAL HOUSE” відносно скороченого переліку послуг:

35 класу МКТП: “аудит підприємницької діяльності; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організування підприємницької діяльності; поради щодо організування і керування підприємницькою діяльністю; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю”;

45 класу МКТП: “консультування щодо інтелектуальної власності; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги щодо позасудового вирішення спорів; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп’ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; управління авторськими правами”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Л.Г.Запорожець

Члени колегії

Т.В.Терехова

В.В.Сенчук