

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
28.12.2019 № 845

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

14 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 08.05.2019 № Р/45-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Василенко М.О., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 28.02.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Зареєстрований знак для товарів и услуг «Sport Life» за заявкою № т 2018 14208.

Представник апелянта – Владимірова Н.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Стовпник М.В.

Під час розгляду заперечення до уваги взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/241-19 від 06.05.2019;
копії матеріалів заявки № т 2018 14208;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/276-19 від 30.05.2019,
ВКО/443-19 від 30.08.2019, № ВКО/582-19 від 05.11.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.02.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Зареєстрований знак для товарів и услуг «Sport Life» за заявкою № т 2018 14208 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим, бо містить неправдиву інформацію щодо позначення (реєстрація знака для товарів 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) не здійснювалась);

2) є таким, що може ввести в оману щодо дійсного надавача послуг, бо є зазначенням на словесний знак для товарів і послуг «Sport Life», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (SPORT LIFE EUROPE SPOLKA AKCYJNA), Польща (PL) (свідоцтво № 249713 від 12.11.2018 р., заявка № m 2016 29068 від 26.12.2016р.), щодо послуг 35, 41 та 44 класів МКТП.

Надання послуг 36 класу, з використанням заявленого позначення можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезгаданої компанії, що насправді не відповідають дійсності.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 2.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ» (далі – ТОВ «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ») не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення «Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life» не є оманливим, оскільки після реєстрації позначення для заявлених послуг 36 класу МКТП, буде повністю відсутня небезпека введення потенційних споживачів в оману щодо реєстрації даного позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не може ввести в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг та в обґрунтування своєї позиції наводить такі доводи.

Позначення «Sport Life» використовується групою компаній «Sport Life», які займаються різними сферами діяльності. ТОВ «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ» створено виключно за ініціативою власника знака за свідоцтвом № 249713 СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (PL) з метою популяризації знака «Sport Life» на території України.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містяться на офіційному сайті Міністерства юстиції України ТОВ «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ» є юридичною особою, видами економічної діяльності якої є: функціонування спортивних споруд (основний); діяльність спортивних клубів; діяльність із забезпечення фізичного комфорту; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ТОВ «Спортінвест Інтернешнл», яке входить до згаданої групи компаній є власником ряду знаків, що містять у своєму складі словесний елемент «Sport Life», та апелянт мають спільну юридичну адресу, а саме: вул. Катерини Білокур,

буд. 1, оф. 23, м. Київ, 01014. Інші юридичні особи, що належать до групи компаній «Sport Life» також розташовані за цією адресою.

Крім того, компанією СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (PL) подано заяву про згоду на реєстрацію заявленого позначення на ім'я ТОВ «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ».

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономрозвитку від 28.02.2019 і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2018 14208 відносно послуг 36 класу МКТП у такій редакції: «влаштування фінансування для об'єктів будівництва; довірче керування фінансовими активами; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання орендної плати; інвестування капіталу; керування нерухомим майном; консультування щодо страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; оброблення платежів за дебетовими картками; оброблення платежів за кредитними картками; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; страхування від нещасних випадків; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі».

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 за заявкою № т 2018 14208 позначення «Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life» є словесним. Позначення складається із словосполучення (формулювання) «зарегистрированный знак для товаров и услуг», виконаного стандартним шрифтом літерами кирилиці, та словесного елемента «Sport Life», виконаного стандартним шрифтом літерами латиниці, без зазначення кольорів.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП.

Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life»

Зображення заявленого за заявкою № т 2018 14208 позначення.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life» умовам надання

правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 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.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що оманливими позначеннями визнаються позначення, які повністю, або окремі елементи яких сприймаються споживачами як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину, або такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей товару або характеру послуг.

Для того щоб визначити чи є заявлене позначення оманливим або здатним ввести в оману, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення.

Колегія Апеляційної палати погоджується з доводами апелянта про те, що формулювання «зарегістрований знак для товарів і послуг» для позначення на яке видане свідоцтво, а саме для зареєстрованого знака для товарів і послуг не є оманливим, оскільки небезпека введення потенційних споживачів в оману щодо дійсності реєстрації позначення у такому разі буде відсутня.

Стосовно словесного елемента «Sport Life» колегія зазначає, що це позначення є знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 249713 зареєстрованим для послуг 35, 41 та 44 класів МКТП на ім'я СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (SPORT LIFE EUROPE SPOLKA AKCYJNA), (PL). Цей елемент входить, також, до найменування цієї компанії.

Для з'ясування зв'язку апелянта з компанією СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (PL) колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом документи, що містяться в апеляційній справі, звернулася до інформаційної мережі Інтернет та встановила наступне.

Згідно з відомостями інформаційної мережі Інтернет Sport Life – українська мережа фітнес-клубів, один з лідерів ринку. Група компаній Sport Life заснована в 2001 році венчурним фондом «Київ-Капітал» в Меріленді, США з метою інвестицій в спортивну інфраструктуру країн Східної Європи. Станом на 2019 рік мережа налічувала 67 спортивних клубів у 15 містах України та була найбільшою

за загальною площею. Компанія керує мережею фітнес-клубів, магазинів спортивного одягу, інвентарю і соляріїв¹.

Сферою діяльності компанії є надання товарів і послуг для спорту та здорового способу життя².

«Ми сприяємо розвитку спортивної інфраструктури, оздоровленню націй у країнах нашої присутності, просуваючи цінності здорового способу життя, спорту та активного відпочинку, покращуючи якість життя наших клієнтів. Ми робимо все для підтримання професійного спорту»³.

На підтвердження зв'язку апелянта з компанією СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (PL) апелянтом надано заяву про згоду на реєстрацію заявленого позначення на ім'я ТОВ «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ», що на думку колегії Апеляційної палати не є достатнім для встановлення такого зв'язку.

Проаналізувавши ці відомості та інші надані апелянтом документи (роздруківки сайту Міністерства юстиції щодо відомостей ЄДРПОУ тощо) Колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані матеріали не підтверджують зв'язок апелянта з компанією СПОРТ ЛАЙФ ЮРОП АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (PL).

Доводи надані апелянтом та документи, що їх підтверджують не спростовують висновок про те, що заявлене позначення під час його використання для скороченого переліку послуг 36 класу МКТП, може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезгаданої компанії, що насправді не відповідає дійсності.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за заявкою, встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статі 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

Поряд з цим, за результатами розгляду матеріалів справи, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить у своєму складі загальноживаний термін, а саме: словосполучення – «зарегістрований знак для товарів и услуг».

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статі 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноживаними символами і термінами.

Абзацом восьмим пункту 2 статі 6 Закону визначено, що позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.6 Правил до позначень, які являють собою загальноживані терміни, відносяться лексичні одиниці (слово або

¹ https://uk.wikipedia.org/wiki/Sport_Life

² <https://www.sportlife.ua/uk/about/history>

³ https://www.sportlife.ua/sites/default/files/content/A4_Group-UA-2017.11-Site.pdf

словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття), характерні для конкретних галузей науки і техніки.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови: Термін – слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо⁴.

Сукупність термінів складає термінологію або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат певної науки чи галузі. Інформаційними джерелами для встановлення того, чи є позначення загальноповживаним терміном є будь-які доступні офіційні та наукові джерела, зокрема словники, бази даних, галузеві довідники, стандарти, спеціальні видання тощо.

Законодавча термінологія – це сукупність слів (словосполучень), за допомогою яких у текстах законів позначаються поняття⁵.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Зміст цього терміну визначено Законом. Відповідно до статті 1 Закону знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Зареєстрований знак – знак, на який видано свідоцтво.

Отже, законодавством України словосполучення «знак для товарів і послуг» (торговельна марка) визначено як загальноприйнятий термін у сфері права інтелектуальної власності як назва об'єкта права, та який застосовується у документах щодо охорони прав на нього.

Таким чином, перша частина заявленого позначення «Зареєстрований знак для товарів і послуг «Sport Life» є назвою об'єкта, на реєстрацію якого воно подано та терміном у сфері інтелектуальної власності. Словосполучення «Зареєстрований знак для товарів і послуг» розташоване на початку позначення і займає домінуюче положення в зображенні знака, оскільки превалює в смисловому і просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, що суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака. У зв'язку з цим це словосполучення, відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону, не може входити до складу знака. Виходячи з зазначеного колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «Зареєстрований знак для товарів і послуг «Sport Life» не може бути зареєстровано як знак для скороченого переліку послуг 36 класу МКТП, оскільки на нього 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

⁴ Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736с.

⁵ http://leksika.com.ua/11090324/legal/zakonodavcha_terminologiya

палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «СПОРТ-КОНСАЛТИНГ» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 28.02.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life» за заявкою № m 2018 14208 скасувати.

3. Відмовити в реєстрації знака для товарів і послуг «Зарегистрированный знак для товаров и услуг «Sport Life» за заявкою № m 2018 14208 для скороченого переліку послуг 36 класу МКТП, оскільки заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо дійсного надавача послуг та містить у своєму складі загальноживаний термін, який займає домінуюче положення у зображенні знака.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

О. В. Жмурко

Члени колегії

М. О. Василенко

Л. А. Цибенко