

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.05.2020 № 855

**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

13 березня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 12.12.2019 № Р/124-19 у складі головуєчого Шатової І. О. та членів колегії Потоцького М. Ю., Ресенчука В. М., розглянула заперечення Горшкова Кирила Михайловича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 27.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FAZAROSTA» за заявкою № т 2017 19479.

Представник апелянта – Даниленко С. О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/648-19 від 06.12.2019;
копії матеріалів заявки № т 2017 19479;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/66-20 від 10.02.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 27.09.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FAZAROSTA» за заявкою № т 2017 19479 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 41 та 42 класів Міжнародної класифікації

товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг:

«Fazarosta - це масштабна міжнародна освітня платформа, над створенням якої працює команда під керівництвом Ярослава Самойлова – експерта психології відносин. Місія платформи – «показати чоловікам і жінкам такий шлях розвитку відносин, який допоможе їм створити синергію успіху і щастя». Fazarosta – це програми особистісного та кар’єрного зростання від фахівців, сертифікованих Міжнародною Академією Коучінга. В рамках Fazarosta діють освітні проекти для чоловіків «Мільйонер», батьків «Вища Батьківська Освіта», програми по сексу «Сексуальні практики» і три ступені найкращого в світі тренінгу «Шлях Жінки». Ярослав Самойлов і компанія проводить корпоративні, індивідуальні та групові тренінги, а також персональні коуч-сесії. Головна мета його програми – це створення здорового середовища для зростання і розвитку особистості кожного учасника заходів. За три роки успішної роботи розроблено 8 спеціальних програм розвитку за участю 39 індивідуальних наставників та проведено 230 заходів в 59 містах».

Надавання послуг 41 та 42 класів МКТП, що надаються з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов’язані із зазначеним надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Розд. II, ст. 6, п. 2. Мотивоване заперечення від 11.05.2018 вих. № 29804, від 22.05.2018 вих. № 29901 (додаток) проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке подав до закладу експертизи Самойлов Ярослав Андрійович.

Мотивоване заперечення від 11.06.2019 вих. № 111496, проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке подала до закладу експертизи Василенко Євгенія Андріївна.

<https://yaroslav-samoylov.com/pages/yaroslav/way/>

<https://fazarosta.com/>

<https://fazarosta.com/fazarosta-portal-treningovogo-centra-jaroslava-samojlova/>

<https://jobs.dou.ua/companies/yaroslav-samoylov/>

<https://yaroslav-samoylov.com/komanda.html>

Апелянт – Горшков Кирило Михайлович не погоджується з рішенням Мінекономіки від 27.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FAZAROSTA» за заявкою № т 2017 19479 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Починаючи з 2012 року апелянт використовує псевдонім Кір Горшков. Свою професійну діяльність апелянт пов’язує з діяльністю у сфері реклами, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах; дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки тощо. За версією журналу MMR апелянт посідає одне з місць списку 35 найкращих молодих маркетологів.

За 2012-2014 роки апелянтом біло створено низку компаній, а саме ТОВ «ПРОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМИ», «ОНТАБА» (Литва). У 2013 році вийшла книга в області комунікативної психології під назвою «Как полюбить себя».

Для створення нових проектів, апелянтом набиралася команда професіоналів, серед яких на початку 2016 року з'явився Самойлов Я. А. Правовідносини між апелянтом та Самойловим Я. А. здійснювались на рівні усних домовленостей, оснований на довірі.

Апелянт зі створеною ним командою розпочав роботу над низкою нових проектів у процесі яких з'явилися такі знаки як: «FAZAROSTA», «ШЛЯХ ЖІНКИ», «ОЧКИ», «POLZA», «Foodhaking».

У 2016 році апелянтом створено документ, де були зафіксовані перші нотатки на тему «ШЛЯХ ЖІНКИ»: відносини, виховання дітей, психологія, саморозвиток». Крім того, у процесі розробки проекту, апелянтом було розроблено можливі варіанти доменних імен, таких як fazarosta.com, fazarosta-portal.com.

Апелянт стверджує, що Самойлов Я. А. у березні 2017 року вирішив відділитися з частиною фахівців сформованої команди та недобросовісно і без згоди використовує напрацювання, створені ним за багато років.

Апелянт вважає, що заявлене ним словесне позначення «FAZAROSTA» за заявкою № т 2017 19479 жодним чином не вводитиме в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг, а Укрпатентом не взяті до уваги доводи на користь реєстрації знака, щодо фактів створення та першості використання заявленого позначення.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 27.09.2019 та зареєструвати позначення «FAZAROSTA» за заявкою № т 2017 19479 відносно заявлених послуг 41 та 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила та проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яка була наведена представником апелянта під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FAZAROSTA» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3.1.9 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).

Абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону встановлює, що 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до таких позначень 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. Також у цьому пункті вказано, що 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.

Позначення, що 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 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.

Заявлене словесне позначення «FAZAROSTA» виконано заголовними літерами латинської абетки, стандартним шрифтом. Позначення є вигаданим словом, утвореним шляхом поєднання слів «FAZA» і «ROSTA», які є транслітерацією слів російської мови «фаза» та «роста», що у перекладі відповідають українським словам «фаза» та «росту».

Для з'ясування смислового значення заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулася до доступних довідково-інформаційних джерел.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:

Фа́за, и, жін. 1. Період, стадія в розвитку якого-небудь явища, процесу тощо. // біол. Певний етап в індивідуальному розвитку якогось організму. 2. спец. Положення, певний момент у зміні форми або стану чогось¹.

Рі́ст, росту, чол. 1. Дія за значенням рости 1—3. 2. Те саме, що зріст. 3. рідко. Висота тварин, дерев, рослин. 4. заст. Процентний прибуток від грошей, які даються кому-небудь у борг². Рості́, ту, теш; мин. ч. ріс, росла, ло; недок. 1. Ставати більшим на зріст, довшим, вищим, збільшуватися в результаті життєвого процесу (про людину, тварину, рослину і т. ін.). 2. Збільшуватися якісно, в розмірах, обсязі, кількості. 3. перен. Ставати вищим у культурному, моральному і т. ін. відношенні³.

Відтак, семантичним значенням заявленого позначення є «етап росту, зростання».

¹ <http://sum.in.ua/s/faza>

² <http://sum.in.ua/s/rist>

³ <http://sum.in.ua/s/rosty>

Для з'ясування того, чи може заявлене позначення викликати певні асоціації з надавачем послуг, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційної мережі Інтернет та встановила наступне.

Відповідно до Інтернет-ресурсів, на які посилається апелянт, останній є підприємцем, продюсером, інвестором, в минулому власником рекламного агентства, який навчає підприємців правилам управління особистими фінансами⁴ та останні сім років займається реалізацією маркетингових проектів для таких компаній, як Coca-Cola, Panasonic, Tetra Pak, Hyundai, Roshen⁵.

В той же час, за запитом «fazarosta» на пошуковому порталі <https://www.google.com/> у мережі Інтернет наводяться численні посилання, що датовані до дати подання заявки № м 2017 19479 (04.09.2017), із інформацією про послуги та діяльність Самойлова Ярослава Андрійовича, як керівника тренінгового центру, тренера, коуча, експерта психології відносин, та його команди.

Для визначення того, чи може позначення «FAZAROSTA» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати дослідила наявні в матеріалах справи відомості про позначення, що використовуються Самойловим Я.А., та здійснила їх порівняльний аналіз.

Колегією встановлено, що 23.07.2014 на відомому відеохостингу «YouTube», що надає послуги розміщення відеоматеріалів, створено канал «Ярослав Самойлов - Фаза Роста»⁶, на якому транслюються навчальні відеоролики з питань психології відносин та розвитку особистості з використанням комбінованого позначення «Фаза Роста», словесний елемент якого виконаний літерами кириличної абетки.

З 27.03.2017 у соціальній мережі «Facebook» функціонує спільнота «Фаза Роста»⁷, матеріали якої присвячені тематиці психології відносин, а також діяльності Ярослава Самойлова та його команди, в яких використовується не лише комбіноване позначення «Фаза Роста», словесний елемент якого виконаний літерами кириличної абетки, а й словесний елемент «fazarosta», виконаний літерами латинської абетки.

На офіційному сайті «FazaRosta» зазначається, що він є порталом тренінгового центру Ярослава Самойлова⁸, на якому також використовуються позначення в кирилиці та латиниці. Також вказано, що власником сайту є фізична особа-підприємець Самойлов Я.А. (3249912733)⁹. Результати пошуку в базі даних WHOIS свідчать про те, що домен «fazarosta.com» було утворено 07.02.2017 та зареєстровано на Я. Самойлова¹⁰.

11.05.2018 закладом експертизи було отримано мотивоване заперечення проти заявки № м 2017 19479, подане Самойловим Я. А. в порядку

⁴ <https://travelmba.net/blog/kir-gorshkov-pro-dengi-i-kak-upravlyat-lichnymi-finansami-predprinimatelnyu/>

⁵ <https://kirgorshkov.pro/about/>

⁶ <https://www.youtube.com/user/samoylovblog/about>

⁷ <https://www.facebook.com/fazarosta/>

⁸ <https://fazarosta.com/fazarosta-portal-treningovogo-centra-jaroslava-samojlova/>

⁹ <https://fazarosta.com/terms/>

¹⁰ <https://ua.godaddy.com/whois/results>

передбаченому частиною восьмою статті 10 Закону, в якому, зокрема, вказувалося, що на ім'я Ярослава Самойлова:

у Великобританії була зареєстрована компанія «FAZAROSTA LTD» (дата реєстрації: 25.09.2017), що підтверджувалося копіями реєстраційних документів зазначеної юридичної особи;

зареєстровано доменне ім'я «fazarosta.com», що підтверджувалося рахунком-фактурою № 1088531557 від 07.02.2017, виставленого на ім'я Ярослава Самойлова, за реєстрацію доменного імені, та відомостями з сайту whois щодо дати реєстрації доменного імені «fazarosta.com», якою є 07.02.2017.

На підставі інформації із загальнодоступних джерел, колегією Апеляційної палати встановлено, що позначення «FAZAROSTA» використовується Самойловим Я. А. щодо послуг, пов'язаних з освітою, тренінгами, заняттями, коучем, конференціями, форумами, тощо, он-лайн, у тому числі із застосуванням інформаційних технологій.

Колегія Апеляційної палати констатує, що на дату подання апелянтом заявки № т 2017 19479 споживачі мали у вільному доступі (в мережі Інтернет) достатньо інформації, щоб бути обізнаними про послуги Ярослава Самойлова та його команди, які надаються під знаками «Фаза Роста» / «Fazarosta», як про надавачів навчальних послуг з питань особистісного та кар'єрного зростання, тощо. Унаслідок активного використання, реклами в різних соціальних мережах та під час пропонування та надання навчальних послуг позначення «FAZAROSTA» стало впізнаваним споживачами, набуло високого ступеню дистинктивності щодо ідентифікації відповідних послуг щодо іншої особи (Самойлова Я.А.).

Відомостей щодо використання позначення «FAZAROSTA» апелянтом загальнодоступні джерела та матеріали справи не містять. Документи, надані апелянтом, не свідчать про використання ним цього позначення до дати подання заявки № т 2017 19479 та виникнення у споживачів асоціацій з апелянтом (Горшковим К.М.).

Зважаючи на те, що заявлене позначення є схожим за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками із позначенням, яке використовується Самойловим Я. А., колегія Апеляційної палати вважає, що поява на ринку України послуг апелянта, із використанням цього позначення, може призвести до сприйняття споживачами цих послуг в якості розширення та розвитку сфери діяльності вже відомої їм особи, що не відповідає дійсності.

Відтак, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «FAZAROSTA» в процесі його використання апелянтом як знака для всіх послуг 41 та 42 класу МКТП не виключає небезпеку введення в оману споживачів щодо особи, яка надає відповідні послуги. Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю вже відомого їм тренера Самойлова Я. А. та членів його команди, що насправді не відповідають дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «FAZAROSTA» за заявкою № м 2017 19479 для всіх послуг 41 та 42 класів класу МКТП, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономіки від 27.09.2019 правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної 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 Горшкову Кирилу Михайловичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономіки від 27.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «FAZAROSTA» за заявкою № м 2017 19479 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

М. Ю. Потоцький

В. М. Ресенчук