

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
28.07.2020 № 1410

**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**

19 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 15.01.2020 № Р/5-20 у складі головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Гайдук В.В., Красовського В.Г., розглянула заперечення Співакова Гліба Олександровича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 12.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «MONASTIC» за заявкою № т 2017 28108.

Представник апелянта – Бутнік-Сіверський С.О.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/12-20 від 11.01.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/274-20 від 19.06.2020;  
копії матеріалів заявки № т 2017 28108;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/52-20 від 04.02.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 12.11.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «MONASTIC» за заявкою № т 2017 28108 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05, 09 та послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів Міжнародної

класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком:

1) є описовим, вказує на місце/установу виготовлення чи збуту товарів та надання послуг, яке обумовлює їх властивості: «monastic – монастирський; чернечий, чернецький».

«Монастирський – прикм. до монастир; належний йому. Монастирська земля. Власт. монастиреві. Монастирське життя».

«Монастир – 1) У буддизмі, християнстві (православ'ї і католицизмі) – громада ченців або черниць, що з належними їй землями й капіталами становить церковно-господарську організацію. 2) Церква, будівлі й територія, належні цій громаді».

Монастир – це церковна установа, релігійна організація.

«Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури»;

2) є оманливим для інших товарів і послуг, що не відповідають згаданому визначенню і не притаманні діяльності релігійних установ.

Підстави для висновку:

пункт 2 статті 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон);

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

«Universal (En-Uk) (к версії АВВУ Lingvo x3) «Новый англо-украинский словарь». © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний»;

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АВВУ Lingvo x3) «Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство «Перун», 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний»;

<https://uk.wikipedia.org/wiki/>;

<https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/golden/g-01/article-394.html>;

<https://educalingo.com/ru/dic-en/monastic/amp>.

Апелянт – Співаков Гліб Олександрович заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «MONASTIC» за заявкою № т 2017 28108 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Позначення «MONASTIC» подано на реєстрацію відносно товарів 05, 09 та послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів МКТП, які ніяким чином не пов'язані із релігійною діяльністю монастирів, і є фантазійним щодо них.

Заявлене позначення прямо не описує характеристики товарів та послуг, а може викликати у свідомості споживача лише образні уявлення про них через асоціації – чернече усамітнення, цілющі властивості дієтичних добавок, що виготовляються з лікарських рослин, дієти, силові заняття, як у тибетських монахів тощо.

У зв'язку з цим, апелянт вважає, що у пересічного споживача не може виникнути думки, що товари чи послуги під знаком «MONASTIC» виробляються (надаються) в монастирі чи певним чином з ним пов'язані.

Для того, щоб зрозуміти зміст заявленого позначення звичайному споживачеві необхідні додаткові роздуми чи пояснення. А враховуючи, що слово є іноземним та рідко використовується в повсякденному житті, споживачі в Україні не будуть пов'язувати семантику позначення із товарами і послугами, що пропонуються апелянтом.

Таким чином, заявлене позначення не є описовим та таким, що вказує на місце/установу виготовлення чи збуту товарів та надання послуг, яке обумовлює їх властивості, пов'язані з релігійною діяльністю монастирів.

Стосовно оманливості заявленого позначення апелянт зазначає, що враховуючи аргументи щодо відсутності описовості позначення «MONASTIC», воно не може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Крім цього апелянт додає, що заявлене позначення вже відоме споживачу і набуло розрізняльної здатності на ринку, оскільки тривалий час активно використовується апелянтом в різних сферах господарської діяльності.

Апелянт є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МОНАСТИК УКРАЇНА», діяльність якого пов'язана з товарами та послугами, для яких позначення подано на реєстрацію.

Заявлене позначення використовується під час надання послуг курортом природного оздоровлення «MONASTIC» у Львівській області, SPA-центрами «MONASTIC WELLNESS XPRESS» у Києві, Одесі та Дніпрі, спортивним клубом «CROSS MONASTIC» та готелем «Monastic Cross-Hostel» у Києві, а також під час виробництва та продажу екстрактів трав та дієтичних добавок «MONASTIC», у інвестиційній та партнерській програмі «MONASTIC».

Популяризацію товарів та послуг, маркованих заявленим позначенням, апелянт здійснює через розміщення рекламних матеріалів на офіційних вебсайтах своїх підприємств, сторінках у соціальних мережах, а також шляхом зовнішньої та внутрішньої реклами.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 12.11.2019 та зареєструвати знак для товарів і послуг «MONASTIC» за заявкою № т 2017 28108 відносно всіх заявлених товарів 05, 09 та послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів МКТП.

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.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які: 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 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості відповідного рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, 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, у 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 тощо.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначне (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Позначення вважається описовим для українських споживачів, якщо воно має описовий характер на офіційній мові України. Якщо заявлене позначення виконано іншою мовою, ніж українська, то повинні існувати переконливі докази того, що даний термін має описове значення в іншій мові та цей термін зрозумілий для значної частини відповідної громадськості, зокрема якщо середній споживач в Україні може зрозуміти, що заявлене позначення є описовим терміном для відповідного товару.

Заявлене словесне позначення «**MONASTIC**» виконано заголовними літерами друкованого шрифту, латиницею, без зазначення кольорів.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05, 09 та послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів МКТП.

Для дослідження змісту слова «MONASTIC», заявленого на реєстрацію у якості знака, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне.

Слово «monastic» має наступні варіанти перекладу з англійської мови: 1) монастирський; чернечий, чернецький; 2) чернець (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/monastic>).

«Монастирський – а, -е, прикм. до монастир; належний йому. Монастирська земля. Власт. монастиреві. Монастирське життя»;

«Монастір – я, чол. 1. Релігійна громада ченців або черниць, що з належними їй землями та капіталами становить церковно-господарську організацію; 2. Церква, будівлі й територія, належні цій громаді» (Великий

тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.).

Статтею 7 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено, що монастирі в Україні є релігійними організаціями, які утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру.

Відповідно до положень статті 12 зазначеного закону монастирі діють відповідно до своїх статутів, які визначають їх правоздатність та підлягають реєстрації у порядку, встановленому статтею 14 цього закону. Відомості про місцезнаходження монастиря, його майновий стан та право на заснування підприємств містяться в статуті. Релігійна організація визнається юридичною особою з дня її державної реєстрації. Згідно зі статтею 19 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи.

Таким чином, враховуючи правовий статус монастирів як релігійних організацій в Україні, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «MONASTIC» (монастирський) як таке не містить відомостей, які здатні ідентифікувати конкретну релігійну організацію.

Крім того, для звичайного українськомовного або російськомовного споживача семантика заявленого позначення не є зрозумілою та очевидною без додаткових роздумів і пояснень. Оскільки споживач не очікуватиме виробництва заявлених товарів чи надання послуг у певному монастирі, заявлене позначення сприйматиметься як алегоричне щодо окремих їх характеристик або як фантазійне.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «MONASTIC» не є описовим, оскільки прямо не описує заявлені товари і послуги та, зокрема, не здатне вказувати на місце/установу виготовлення чи збуту товарів 05, 09 класів та надання послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів МКТП, що обумовлює їх властивості.

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 – позначення або його 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.

Враховуючи свій висновок про відсутність описового характеру у позначення «MONASTIC», колегія Апеляційної палати також вважає, що в процесі використання щодо товарів і послуг, які пропонуються та заявлені апелянтом, воно не буде сприйматись потенційними споживачами як неправдиве або таке, що не відповідає реальним фактам щодо їх походження чи властивостей. Таким чином, заявлене позначення не є оманливим відносно товарів і послуг, не притаманних діяльності релігійних установ.

Колегія Апеляційної палати також дослідила наступні документи, надані апелянтом в обґрунтування обставин активного та тривалого використання позначення «MONASTIC» щодо заявлених товарів та послуг, в наслідок чого воно стало відомим споживачам:

роздруківки сторінок вебсайтів [monastic-spa.com](http://monastic-spa.com), [booking.com](http://booking.com), [facebook.com](http://facebook.com), [pokupon.ua](http://pokupon.ua), [planetofhotes.com](http://planetofhotes.com), [hotels.com](http://hotels.com), [igotoworld.com](http://igotoworld.com), [hotels-of-ukraine.com](http://hotels-of-ukraine.com) з інформацією про еко-курорт «MONASTIC»;

роздруківки сторінок вебсайтів [monasticwellness.com.ua](http://monasticwellness.com.ua), [skidochnik.com.ua](http://skidochnik.com.ua), [048.ua](http://048.ua), [zoon.com.ua](http://zoon.com.ua), [facebook.com](http://facebook.com), [pokupon.ua](http://pokupon.ua), [barb.ua](http://barb.ua), [youtube.com](http://youtube.com) з інформацією про спа-центри «MONASTIC WELLNESS XPRESS»;

роздруківки сторінок вебсайтів [youtube.com](http://youtube.com), [facebook.com](http://facebook.com), [monastic-cross.relax.ua](http://monastic-cross.relax.ua), [wowclub.ua](http://wowclub.ua), [pokupon.ua](http://pokupon.ua), [sporty.ua](http://sporty.ua), [booking.com](http://booking.com) з інформацією про спортивний клуб «CROSS MONASTIC» та готель «Monastic Cross-Hostel»;

роздруківки сторінок вебсайтів [monastic-invest.com](http://monastic-invest.com), [monastic.group](http://monastic.group), [companieshouse.gov.uk](http://companieshouse.gov.uk) з інформацією про інвестиційну та партнерську програми «MONASTIC»;

фотографії вивісок, предметів декору, білбордів, автомобілів, POS-матеріалів маркованих позначенням «MONASTIC»;

роздруківки бібліографічних даних міжнародних реєстрацій № 1323399 на знак «MONASTIC», № 1262769 на знак «MONASTIC, зобр.», які належать апелянту;

копія протоколу випробування харчової продукції № 10161/16-х від 03.10.2016 щодо дієтичної добавки «MONASTIC Acti Water»;

роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МОНАСТІК УКРАЇНА» та ТОВ «Світ Злагоди», засновником яких є апелянт;

роздруківки сторінок вебсайту [hostmaster.ua](http://hostmaster.ua) з інформацією про сайти [monastic-spa.com](http://monastic-spa.com), [monasticwellness.com.ua](http://monasticwellness.com.ua).

Колегією Апеляційної палати також взято до уваги той факт, що на ім'я апелянта раніше зареєстровано низку знаків, які тотожні заявленому позначенню або містять його в якості елемента: знак «MONASTIC» за свідоцтвом № 226651 щодо товарів 29, 30 та 32 класів МКТП; знак «MONASTIC» за свідоцтвом № 232969 щодо послуг 41 класу МКТП; знак «MONASTIC, зобр.» за свідоцтвом

№ 212567 щодо товарів 29, 30 та 32 класів МКТП; знак «CROSS MONASTIC, зобр.» за свідоцтвом № 254399 щодо товарів 29, 30, 32 та послуг 41 класів МКТП; знак «MONASTIC Курорт SPA, ШАЛЕ ФОРЕЛЬ, зобр.» за свідоцтвом № 277169 щодо послуг 43 та 44 класів МКТП; знак «WELLNESS XPRESS MONASTIC» за свідоцтвом № 261528 щодо товарів 5, 10 та послуг 41, 44 МКТП.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доказів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянта вмотивованими і вважає за можливе зареєструвати позначення «MONASTIC» за заявою № т 2017 28108 відносно заявленого переліку товарів 05, 09 класів МКТП та послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів МКТП.

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 у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Співакова Гліба Олександровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 12.11.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «MONASTIC» за заявою № т 2017 28108 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «MONASTIC» за заявою № т 2017 28108 відносно товарів 05, 09 класів МКТП та послуг 35, 36, 41, 42, 44 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

В. В. Гайдук

В. Г. Красовський