

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
28.12.2019 № 851

**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**

05 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.07.2019 № Р/65-19 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Добриніної Г.П., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Носенко-Сіленієце Ольги Олександрівни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 09.04.2019 про реєстрацію знака «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 28512.

Представник апелянта – К.І. Жигіль

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/328-19 від 05.07.2019;  
копії матеріалів заявки № т 2016 28512;  
пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/369-19 від 30.07.2019;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/424-19 від 21.08.2019,  
вх. № ВКО/559-19 від 11.11.2019; вх. № ВКО/642-19 від 05.12.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 09.04.2019 прийнято рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію знака «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» за заявкою № т 2016 28512 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що для послуг 35, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна

сплутати зі словесним знаком «SUN WAY», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «САН СІТІ ПЛАЗА», (UA), свідоцтво № 161625 від 25.09.2012, заявка № m 2011 17991 від 14.11.2011, щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, стаття 6, пункт 3.

Апелянт – О.О. Носенко-Сіленієце заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про реєстрацію знака «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» за заявкою № m 2016 28512 відносно частини товарів і послуг і зазначає наступне.

Словесна частина знака є назвою компанії апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Вей Тур» англійською та українською мовами.

ТОВ «Сан Вей Тур» зареєстроване 28.08.2006 (Код ЄДРПОУ 34531355, ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність АГ № 580633 від 18 жовтня 2011 року).

Відповідно до статуту ТОВ «Сан Вей Тур» має найменування англійською мовою – LIMITED LIABILITY COMPANY «SUN WAY TOUR», а єдиним учасником і директором компанії є Ольга Олександрівна Носенко-Сіленієце.

З 21.07.2005 ТОВ «Сан Вей Тур» є власником домену (swt.com.ua), на якому розташовано веб-сайт апелянта (<http://swt.com.ua/>).

З цього ж року ТОВ «Сан Вей Тур» інтенсивно використовує заявлене позначення у своїй діяльності з надання послуг туроператора, а саме: організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг.

На даний час ТОВ «Сан Вей Тур» є одним з найвідоміших туроператорів, який організовує тури до країн Сходу, і має своє коло споживачів. Також апелянт є ексклюзивним партнером декількох туристичних операторів Японії і організовує тури туристів з Японії до України.

Щодо діяльності власника протиставленого знака «SUN WAY» (ТОВ «САН СІТІ ПЛАЗА»), то основним видом діяльності цієї компанії є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

За ознаками схожості, апелянт вважає, що заявлене позначення і протиставлений знак не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 09.04.2019 та зареєструвати заявлене позначення відносно послуг 35, 43 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 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.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.



Заявлене на реєстрацію комбіноване позначення складається зі словесних та зображувального елементів. Словесна частина складається зі словесних елементів «Сан Вей Тур» літерами кирилиці та «Sun Way Tour» літерами латиниці, розташованих у два рядки (перші літери заголовні, інші – рядкові). Словесні елементи виконані стандартним потовщеним шрифтом. Ліворуч від словесного елемента знаходиться зображувальний елемент у вигляді хвилястої лінії, яка нагадує зображення літери S та двох дуг, що огинають хвилясту лінію. Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 35, 39 та 43 класів МКТП.

SUN WAY

Протиставлений словесний знак виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно послуг 35, 36, 41, 43 класів МКТП.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «Sun Way».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком видом шрифту (стандартний), а відрізняється товщиною шрифту, графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та заголовні з рядковими), розташуванням та кількістю слів, наявністю зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Для встановлення семантичної схожості порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел.

Згідно з Новим англо-українським словником (К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.): sun 1. *n* 1) сонце; 2) сонячне світло; way *n* 1) шлях, дорога; путь; 2) сторона; tour 1. *n* 1. подорож; поїздка; турне; екскурсія.

З огляду на наведені визначення, заявлене позначення «Sun Way Tour» може перекладатись з англійської на українську мову як: «подорож (поїздка, турне) сонячним шляхом», а протиставлений знак як «сонячний шлях».

Отже, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично порівнювальні позначення не є схожими до ступеня змішування, оскільки заявлене позначення вказує саме на турне, екскурсію, подорож.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, але має деякі відмінності.

Апелянт у додаткових матеріалах до заперечення від 11.11.2019 та 05.12.2019 уточнив та скоротив заявлений перелік послуг 35 та 43 класів МКТП до наступних:

клас 35: «рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн заявлених послуг 39 та 43 класів МКТП»;

клас 43: «послуги туристичних агентств, а саме: забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах), резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; орендування тимчасового житла; послуги готелів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); послуги туристичних баз; замовлення місць в пансіонатах; орендування приміщень для зустрічей».

З огляду на це, колегія Апеляційної палати продовжувала розгляд заперечення з урахуванням цього переліку послуг.

Проаналізувавши уточнений та скорочений перелік послуг 35 та 43 класів МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги, враховуючи їх призначення, коло споживачів, не є однорідними (спорідненими) з послугами протиставленого знака.

Ураховуючи те, що апелянт просить застосувати при розгляді даного заперечення положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія розглянула надані апелянтом документи на підтвердження тривалості використання заявленого позначення у галузі туристичного бізнесу:

- роздруківка сторінок з веб-сайту апелянта (<http://swt.com.ua>), маркованих заявленим позначенням;
- відомості про реєстрацію домену [swt.com.ua](http://swt.com.ua) (2005 рік);
- листи ТОВ «Сан Вей Тур» щодо розрахунків з надання туристичних послуг за 2011; 2012, 2014, 2015 роки, марковані заявленим позначенням;
- листи ТОВ «Сан Вей Тур» щодо бронювання номерів та конференц-залів за 2008-2011 роки, марковані заявленим позначенням;
- агентські договори щодо надання туристичних послуг, укладених між апелянтом та іншими юридичними особами, за 2014-2018 роки;
- рахунки-фактури ТОВ «Сан Вей Тур» за 2008-2019 роки, марковані заявленим позначенням,;
- рекламні листівки, плакати, фото з виставок та заходів, дипломи за 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019 р.р., марковані заявленим позначенням.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані документи, які були представлені апелянтом на користь реєстрації знака, та інші інформаційні джерела, у тому числі з мережі Інтернет, та зазначає наступне.

Компанія апелянта ТОВ «Сан Вей Тур» широко представлена на ринку туристичних послуг. Як туроператор ТОВ «Сан Вей Тур» здійснює свою діяльність з 2005 року, організовує тури до країн Сходу, має своє коло споживачів.

У пошуковій системі Google за словами «sun way tour» першими є посилання на веб-сайт апелянта:

«Туроператор «Сан Вей Тур», тури в страны Азии, в ...(<https://swt.com.ua>)

Туроператор Сан Вей Тур – Travel For Happiness. Визы и туры в Японию, Корею, Китай, Сингапур, Филиппины и другие страны Азии»;

«SUN WAY TOUR (САН ВЕЙ ТУР) – Туроператор в Киеве на ...<https://pokupon.ua> Туроператор в киеве Sun Way Tour (Сан Вей Тур – описание, фотографии, график работы, расположение на карте на сайте Pokupon.ua.»;

«Туроператор – Sun Way Tour (Сан Вей Тур) – Мастер тура (<https://mastertura.com.ua>) users swt. Полная информация о компании Sun Way Tour (Сан Вей Тур)»;

«Отдых на море от туроператора Sun Way Tour (more.kiev.ua). Круглосуточная поддержка туристов за границей; Возможность вылета из любого города Украины». ...».

За результатами пошуку за словами «Sun Way» (протиставлений знак) жодної інформації про діяльність власника протиставленого знака не виявлено. При цьому, пошук за назвою компанії власника протиставленого знака ТОВ «Сан Сіті Плаза», виявлено принаймні такі посилання:

«Торговий центр Sun City Plaza (Сан Сіті Плаза), Харків, ...<https://novobudovy.com>» торгові комплекси» Торгові центри Харкова. Торговий центр Sun City Plaza (Сан Сіті Плаза) м. Харків пр. Московський. Оренда торговельних площ»; «Sun City Plaza – Торгово-развлекательные центры. Адрес ...<https://kh.vgorode.ua> » reference ...».

Основні види економічної діяльності компанії апелянта ТОВ «Сан Вей Тур» здійснюються за такими кодами КВЕД: 79.11 Діяльність туристичних агентств; код 79.12 Діяльність туристичних операторів (основний); код 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; код 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок.

Основні види економічної діяльності компанії-власника протиставленого знака ТОВ «Сан Сіті Плаза» здійснюються за такими кодами КВЕД: 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; код 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; код 73.11 Рекламні агентства.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про туризм» туристичні оператори це юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Згідно пунктом 8 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені абзацом другим частини другої статті 5 Закону України «Про туризм».

Ураховуючи те, що послуги, які надає апелянт під заявленим за заявкою № м 2016 28512 позначенням, та послуги власника протиставленого знака за свідоцтвом № 161625 відносяться до різних сфер діяльності, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні апелянтом заявленого позначення для послуг уточненого та скороченого переліку 35 та 43 класів МКТП імовірність сплутування споживачем цих знаків відсутня.

Крім цього, колегія Апеляційної палати вважає, що унаслідок тривалого та інтенсивного використання заявлене позначення стало впізнаваним серед споживачів щодо послуг туроператорів відносно особи-апелянта.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати вважає за можливе зареєструвати знак «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» за заявкою № т 2016 28512 відносно уточненого та скороченого переліку послуг 35 та 43 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 Носенко-Сіленієце О. О. задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 09.04.2019 про реєстрацію знака «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 28512 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 «Sun Way Tour Сан Вей Тур, зобр.» за заявкою № т 2016 28512 відносно заявлених послуг 39 класу МКТП та скороченого переліку послуг 35 та 43 класів МКТП у такій редакції:  
35 клас МКТП «Рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн заявлених послуг 39 та 43 класів МКТП»;  
43 клас МКТП: «Послуги туристичних агентств, а саме: забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах), резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; орендування тимчасового житла; послуги готелів; послуги таборів вихідного дня (забезпечування тимчасовим житлом); послуги туристичних баз; замовлення місць в пансіонатах; орендування приміщень для зустрічей».

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

І. О. Шатова

Члени колегії

Г. П. Добриніна

Л. А. Цибенко