

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
04.12.2018 № 1837

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

30 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 17.04.2018 № Р/41-18 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Теньової О.О., Левічевої О.Д., розглянула заперечення Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 19.02.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Юридичний поліс» за заявкою № т 2016 16192.

Представник апелянта – Луценко Д.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Коротченкова О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/146-18 від 11.04.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 16192;
- письмові пояснення представника Укрпатенту від 15.06.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/261-18 від 03.07.2018;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/263-18 від 03.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.02.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Юридичний поліс» за заявкою № т 2016 16192, оскільки для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення:

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

2) є загальноживаним терміном, що широко використовується при наданні зазначених послуг.

«Юридический полис – это документ установленного образца, подтверждающий наличие у владельца постоянно действующего договора с юридической компанией и в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных законом, интересы владельца будут представлены и защищены квалифицированным юристом».

«Юридичний – пов'язаний із законодавством, правовими нормами і практичним їх застосуванням».

«Поліс – страхове свідоцтво – документ про страхування (життя, майна і т. ін.)».

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) розділ II, стаття 6, пункт 2.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов). – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – с. 1034, с. 1644.

<http://otpusk.kharkov.ua/straxovanie.html>

<http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-2285462/femida-strakhovij-yuridichnij-polis/>

http://urpolis.ru/yuridicheskiy_polis

Апелянт – Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» (далі – ТДВ «СПЕЙР») з урахуванням викладених експертом зауважень, не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку, оскільки, на його думку, воно було прийнято без урахування всіх обставин з огляду на таке.

Метою реєстрації знака за заявкою № m 2016 16192 апелянт вважає індивідуалізацію страхового продукту, що розроблений апелянтом у 2015 році та отримав назву «Юридичний поліс». «Юридичний поліс» передбачає покриття витрат застрахованої особи (страхувальника) на оплату послуг юристів (адвокатів), які у відповідності до чинного законодавства України мають право представляти інтереси такого страхувальника з метою захисту порушених (невизнаних) чи оскаржуваних прав страхувальника. Апелянт вважає, що словосполучення «Юридичний поліс» не є юридичним терміном чи дефініцією, а позначає новий страховий продукт «Юридичний поліс», яким передбачається покриття непередбачених витрат страхувальника (застрахованої особи) на юридичний супровід вирішення спірної ситуації. Продаж даного страхового продукту почався у січні 2016 року.

Стосовно твердження, що поняття «юридичний поліс» є загальноживаним терміном у сфері страхування та широко використовується при наданні зазначених послуг, апелянт зазначає, що поняття «Юридичний поліс» не визначається жодним нормативно-правовим актом України, що регулює правовідносини у сфері страхування, не застосовується в сфері страхування та законодавстві європейських держав. Поняття «Юридичний поліс» є абстрактним словосполученням, а слово

«юридичний» обрано апелянтом з метою вирізнення даного страхового продукту з поміж інших.

Апелянт також стверджує, що заявлене позначення не належить до позначень, які не мають розрізняльної здатності відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Апелянт зазначає, що починаючи з 2016 року ним активно використовується термін «Юридичний поліс» саме по відношенню до страхових продуктів, створених ним, та які реалізуються на страховому ринку України, що підтверджується відомостями з сайту апелянта (<http://spare.ua/insurance/#>), а також публікаціями в мережі Інтернет з активною популяризацією «Юридичного полісу» саме як страхового продукту апелянта.

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення про відмову в реєстрації знака від 19.02.2018 та зареєструвати знак «Юридичний поліс» за заявкою № т 2016 16192 відносно заявлених послуг 36 класу 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.

Заявлене за заявкою № т 2016 16192 позначення **Юридичний поліс** є словесним, наведеним рядковими літерами українського алфавіту. Перша літера – заголовна. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП: «аналізування фінансове; страхування життя; збирання коштів до добродійного фонду; страхування здоров'я; страхове інформування; консультування щодо страхування; морське страхування; страхування від нещасних випадків; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; страхування від пожеж; збирання грошових пожертв; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; фінансове добродійство».

Апелянтом під час розгляду заперечення змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік послуг, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення до наступних послуг 36 класу МКТП: «страхування здоров'я; страхове інформування; консультування щодо страхування; морське страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування».

Колегія Апеляційної палати здійснювала подальший розгляд заперечення з урахуванням скороченого переліку послуг.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено.

Пунктом 4.3.1.4 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), визначено перелік позначень, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під зазначений у пункті 4.3.1.4 Правил перелік.

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

Згідно з пунктом 4.3.1.6 Правил, до позначень, які являють собою загальноживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальноживані терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноживані терміни.

З огляду на зазначені норми колегією Апеляційної палати було прийняте до уваги наступне.

Короткий тлумачний словник української мови визначає термін (лат. *terminus* 'границя, межа, кінець') як спеціальне слово чи словосполучення, прийняте у певній сфері й застосовується в особливих умовах. Термін являє собою словесне означення поняття, яке входить у систему понять визначеної області професійних знань¹.

Терміни кожної галузі науки, техніки, виробництва, сфери діяльності формують свої термінологічної системи, обумовлені, у першу чергу, понятійними зв'язками професійного знання при прагненні виразити ці зв'язки язиковими засобами.²

ТЕРМІН (від лат. *terminus* - межа, кордон, кінець) – слово або словосполучення, яке позначає поняття, що використовується в певній галузі знання з максимально точним смисловим визначенням.³

Кожен термін має своє точне наукове визначення у ряді інших термінів у тій же області. Терміном може бути будь-яке слово, якому дане чітке визначення,

¹ Короткий тлумачний словник української мови. / За ред. Д. Гринчишина.- К.,1999

² <http://www.nniif.org.ua/File/15dkvova.pdf>

³ http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovyk.pdf

що означає іменоване поняття і жорстко обмежуючу понятійну сферу, забезпечуючи ізоляцію від обивательських змістів слова загальної лексики.⁴

До позначень, які являють собою загальноновживані терміни, належать, зокрема слова або усталені словосполучення, які у певній галузі, сфері діяльності призначені для загального використання, означають чітко окреслене спеціальне поняття певної сфери діяльності та є засобом професійного спілкування.

Для визначення того, чи є заявлене позначення «Юридичний поліс» загальноновживаним терміном, що широко використовується в сфері страхування, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості та джерела, що містяться в апеляційній справі, а також відповідні термінологічні словники та термінологічні глосарії, стандарти, інші спеціальні видання в сфері страхування.

При цьому дослідження проводилось щодо позначення в цілому (як такого) і визначалось відносно послуг, для яких апелянт просить зареєструвати його як знак.

За результатами дослідження спеціалізованих джерел, які складають понятійний термінологічний апарат у сфері страхування, колегія Апеляційної палати не виявила у термінологічній системі страхування термін «юридичний поліс». Отже, заявлене позначення «Юридичний поліс» не внесено до інформаційних джерел як усталене словосполучення, яке призначене для загального використання у сфері страхування.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Юридичний поліс» за заявкою № т 2016 16192 не відноситься до позначень, які являють собою загальноновживані терміни відповідно до пункту 4.3.1.6 Правил.

Разом з тим, у термінологічній системі страхування колегія Апеляційної палати виявила термін «поліс». Цей термін також використовується у чинному законодавстві України, що регулює відносини у сфері страхування.

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Статтями 16 та 18 цього Закону визначено, що договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові

⁴ <https://studopedia.org/12-69691.html>

платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.⁵

ПОЛІС (Страховий договір, Страхове свідоцтво) – письмова угода між страхувальником і страховиком, яка засвідчує, що страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток страхувальникові чи іншій особі, зазначеній у П. За умови сплати страхових платежів у визначені строки П. має містити: назву документа, реквізити страховика, прізвище або назву страхувальника, його адресу, перелік об'єктів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права й обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін⁶.

поліс – фін. страхове свідоцтво – документ про страхування (життя, майна).⁷

Отже, колегія Апеляційної палати констатує, що слово «поліс», яке є складовою частиною заявленого позначення, є терміном, який означає чітко окреслене спеціальне поняття (письмова угода, договір між страхувальником і страховиком), призначене для загального використання в сфері страхування та є засобом професійного спілкування. Поліс, як договір страхування, має містити чітко визначені відомості, які вказують на призначення (перелік об'єктів та предмет страхування, перелік страхових випадків), результат (умови настання страхового випадку та суму відшкодування збитку страхувальникові) послуги страхування.

Ураховуючи те, що «Юридичний поліс» за твердженням апелянта позначає новий страховий продукт, яким передбачається покриття непередбачених витрат страхувальника (застрахованої особи) на юридичний супровід вирішення спірної ситуації, колегія Апеляційної палати з метою визначення семантики заявленого позначення в цілому дослідила наявні у вільному доступі інформаційно-довідкових джерела, в тому числі й спеціалізовані та отримала наступну інформацію.

Страховий продукт – готова до реалізації страховиком страхувальникові послуга, оформлена пакетом документів і, що полягає в тому, що за страхову премію страховик приймає на себе зобов'язання відшкодувати збитки страхувальнику, що відбулися внаслідок обумовлених страхових подій. Пакет документів, що описує страховий продукт, містить, зокрема типовий договір страхування.⁸

⁵ <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80>

⁶ <http://www.grdn.com.ua/glossary.html> Словник страхових термінів

⁷ Новий тлумачний словник укр. Мови

⁸ https://stud.com.ua/19875/strahova_sprava/strahoviy_produkt_yogo_vedennya

Юридичний (лат., судовий) 1. Пов'язаний із законодавством, правовими нормами і практичним їх застосуванням; правничий, правознавчий. 2. Який має офіційне право на що-небудь.⁹

Юридичний – правничий, правознавчий, правовий.¹⁰

Юридичне страхування (legal insurance) являє собою договір, що укладається між страхувальником, який сплачує певну суму страхової премії, і страховиком, який бере на себе зобов'язання у передбачених полісом страхових випадках компенсувати понесені застрахованою особою витрати на юридичні послуги, пов'язані із захистом його інтересів і представництвом в суді. В іноземних країнах (наприклад, у Великобританії, Германії, США, Австрії) економічна можливість суб'єктів права своєчасно одержувати допомогу компетентних спеціалістів з правових питань забезпечується такими засобами, як юридичне страхування.¹¹

Юридичне страхування – *юр.* legal insurance (страхування витрат на юридичну допомогу).¹²

За результатами аналізу наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел колегія Апеляційної палати констатує, що слово «юридичний» у сфері страхування використовується у загальноживаному позначенні послуг виду страхування фінансових ризиків, пов'язаних із непередбачуваними витратами особи на отримання юридичної допомоги – Юридичне страхування. З огляду на таке, слово «юридичний» у заявленому позначенні, як прикметник до іменника «поліс», вказує на певний вид страхування, який належить до підгалузі страхування фінансових ризиків.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Юридичний поліс» в цілому при використанні для частини послуг скороченого переліку 36 класу МКТП є назвою документу, який підтверджує укладення страхового договору про надання послуг певного виду – юридичного страхування, в якому визначаються, зокрема вид, мета (цілі, призначення, об'єкт) страхування та результат (наслідки) настання обумовлених в ньому страхових подій, тобто є документом, що описує страховий продукт (послугу, оформлену пакетом документів).

З огляду на положення пункту 4.3.1.7 Правил, позначення, яке виключно описує вид, складові, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг, буде вважатися описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, 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,

⁹ <http://rozum.org.ua/index.php?a=term&d=18&t=37282> словник іншомовних слів www.vuzlib.su/Str_O/slovník.htm Словник української мови; Академічний тлумачний словник (1970—1980) <http://sum.in.ua/s/jurydychnyj>

¹⁰ Практичний словник синонімів української мови. Київ. “Українська книга”, 2000

¹¹ Юридическое страхование, финансирование судебных расходов и “гонорар успеха” как инструменты повышения доступности юридической помощи в зарубежных странах. www.eurasiainfance.ru

¹² Електронний словник <https://www.multitran.ru>

зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, 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 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 ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправдиві, та містять відомості, що створюють помилкове уявлення про сутність заявлених товарів або послуг та спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень.

Зважаючи на викладені відомості та фактичні обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «Юридичний поліс» є описовим щодо частини заявленого апелянтом скороченого переліку послуг 36 класу МКТП, а саме: щодо послуг, пов'язаних з юридичним страхуванням (страхове інформування; консультування щодо страхування; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування).

Для частини заявлених послуг, які стосуються або належать до інших видів страхування (страхування здоров'я; морське страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж), заявлене позначення є оманливим, оскільки не відповідає реальним фактам щодо виду, призначення (цілей, об'єкту) страхування та результату надання цих послуг.

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, додані до заперечення, а саме: копії Агентських договорів, довідку апелянта про те, що за період 2016-2018 років ним укладено 8 договорів страхування під знаком «Юридичний поліс»; копії договорів страхування та встановила, що вони не доводять активного використання позначення «Юридичний поліс» саме щодо страхових продуктів апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «Юридичний поліс» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СПЕЙР» у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення Мінекономрозвитку від 19.02.2018 про відмову в реєстрації знака «Юридичний поліс» за заявкою № т 2016 16192 в частині підстав для відмови в наданні правової охорони та встановити такі підстави:

заявлене позначення

для послуг 36 класу МКТП, пов'язаних з юридичним страхуванням, є описовим, оскільки вказує на вид та призначення зазначених послуг;

для інших послуг 36 класу МКТП, не пов'язаних з юридичним страхуванням, є оманливим.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Б. М. Падучак

Члени колегії

О. О. Теньова

О. Д. Левічева