

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
21.09.2021 № 199-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

19 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-63-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Козелецької Н.О. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А. розглянула заперечення апелянта – Заблоцького Ярослава Володимировича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 12.08.2020 про відмову в реєстрації знака «DENTAL CARE OFFICE» за заявкою № т 2018 01543.

Представник апелянта – Ярина А.О.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Заблоцького Ярослава Володимировича подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Мінекономіки від 12.08.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «DENTAL CARE OFFICE» за заявкою № т 2018 01543, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення: 1) є описовим для послуг 40 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП),

що входять до узагальнюючого поняття «послуги зубних техніків», послуг 44 класів МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «стоматологічні послуги» та послуг 41 класу МКТП, що споріднені до вищезазначених послуг, вказує на місце надання послуг та їх призначення; 2) є оманливим для послуг іншого призначення.

Апелянт – Заблоцький Ярослав Володимирович є лікарем-стоматологом з 30-річним стажем, доктором медичних наук і професором Львівського медичного університету. З 2010 року апелянт є президентом Асоціації імплантологів України та почесним президентом Асоціації приватних стоматологів, ініціатором і керівником проекту «Якість життя для інших батьків».

Апелянт володіє міжнародною мережею стоматологічних клінік «Клініка Заблоцького», що заснована у 1998 році. Однією з головних цілей діяльності апелянта є створення та просування культури здорових зубів. Частиною цієї стратегії є мережа центрів DENTAL CARE OFFICE – це не тільки послуги стоматології та професійної гігієни зубів, а й навчання спеціалістів сучасним методам стоматології, проведення тренінгів та конференцій, публікування навчальних матеріалів та інші дії, що здійснюються з метою підвищення якості та професійності стоматологічних послуг в Україні. Одним із відомих заходів є Форум власників та керівників приватних клінік, партнером якого є ЮНІСЕФ в Україні.

Заявлене словесне позначення використовується апелянтом з 2017 року в якості комерційного найменування ТОВ «Клініка Заблоцького» та ТОВ «Клініка Професора Заблоцького», засновником і кінцевим бенефіціарним власником яких є апелянт.

Також, апелянт наголошує, що формат мережі центрів DENTAL CARE OFFICE є унікальним і використовується виключно апелянтом.

Діяльність апелянта під заявленим позначенням «DENTAL CARE OFFICE» висвітлюється на телеканалах «1+1», «Перший» та в друкованих ЗМІ, зокрема, «Кореспондент», «Сьогодні», «Українська правда».

На платформі центру апелянтом організовано соціальний та освітній проект «Країна здорових посмішок», в якому взяли участь багато відомих людей України та який був висвітлений у багатьох ЗМІ.

Апелянт постійно здійснює рекламу послуг під заявленим позначенням в мережі Інтернет, а саме: на власному веб-сайті dentalcareoffice.com, на сторінках соціальних мереж Facebook та Instagram, шляхом контекстної та банерної реклами в пошуковій мережі Google, а також шляхом висвітлення діяльності центру DENTAL CARE OFFICE у публікаціях та репортажах національних ЗМІ, засобами зовнішньої та внутрішньої реклами.

За результатами семантичного дослідження заявленого позначення, апелянт зазначає, що позначення «DENTAL CARE OFFICE» означає певне місце, де здійснюється стоматологічна турбота або де турбуються про зуби.

У той же час, апелянт звертає увагу, що словосполучення «DENTAL CARE OFFICE» є вигаданою комбінацією (набором) слів, яке потребує додаткового перекладу та тлумачення українським споживачем.

Апелянт просить зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку послуг 40, 41 та 44 класів МКТП у наступній редакції:

40 клас МКТП: «послуги зубних техніків; сріблення»; 41 клас МКТП: «влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; заочні курси; організування конкурсів (освітніх або розважальних); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних»; 44 клас МКТП: «консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; стоматологічні послуги».

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим для скороченого переліку послуг, оскільки прямо не описує та не вказує на заявлені послуги або на всі чи окремі їх властивості і призначення та не є оманливим, оскільки при використанні сприймається споживачем через асоціацію із апелянтом.

На думку апелянта, внаслідок тривалого використання заявлене позначення стало популярним, впізнаваним та набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта.

Ураховуючи наведене, апелянт просить застосувати статтю 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, скасувати рішення Мінекономіки від 12.08.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 01543 відносно скороченого переліку послуг 40, 41, 44 класів МКТП.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано наступні документи:

- копія статті в журналі «DentalArt» № 4, 2019 рік;
- роздруківки з зображенням оформлення центрів DENTAL CARE OFFICE;
- копія звіту «Банерна реклама Dental Care Office»;
- копії договорів про надання рекламних послуг № МРА-38/18, № МРА-39/18 від 24.04.2018, № 629/1 від 25.05.2018 з додатками та специфікаціями до них;
- фотозвіт з розміщенням рекламних матеріалів на території Міжнародного аеропорту Львів з використанням позначення, яке містить у собі заявлене позначення «DENTAL CARE OFFICE»;

- роздруківки з зображенням бланку, візитівок, маркованих позначенням «Dental Care Office»;
- довідка ТОВ «Хостінг Україна» від 09.10.2020 щодо підтвердження володінням доменним іменем dentalcareoffice.com;
- роздруківки з результатами пошуку доменного імені dentalcareoffice.com на вебсайті imena.ua станом на 07.10.2020;
- роздруківки даних WHOIS щодо доменного імені dentalcareoffice.com;
- копія плану розміщення рекламних матеріалів на стрічці ескалатора, з використанням позначення, яке містить у собі заявлене позначення «DENTAL CARE OFFICE»;
- роздруківка рекламних матеріалів у журналі «Панорама» № 3, 2020 рік;
- копія звіту щодо пошуку «DENTAL CARE OFFICE» у мережі Google;
- роздруківки з мережі Інтернет щодо підтвердження використання заявленого позначення «DENTAL CARE OFFICE».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № м 2018 01543 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пунктів 1, 2 статті 5 Закону, пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3-4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7 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).

За результатами проведеної експертизи експертом зроблено висновок про те, що заявлене за заявкою № м 2018 01543 позначення 1) є описовим для послуг 40 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «послуги зубних техніків», послуг 44 класів МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «стоматологічні послуги» та послуг 41 класу МКТП, що споріднені до вищезазначених послуг, вказує на місце надання послуг та їх призначення; 2) є оманливим для послуг іншого призначення.

Для встановлення описовості заявленого позначення експертом були використані словники згідно яких «Dental care office» в перекладі з англійської – офіс догляду за зубами (нежитлове приміщення, де проводять обстеження з метою з'ясування стану ротової порожнини).

<https://translate.google.com.ua/?hl=ru&eotf=0&sl=en&tl=en#view=home&op=translate&sl=en&tl=uk&text=dental%20care;>

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81>

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 29.10.2019 Вих. № 112460/ЗМ/19 про можливу відмову у реєстрації знака відносно усього переліку товарів і послуг.

Заявником було пропущено строк надання відповіді на повідомлення про можливу відмову у реєстрації знака, а клопотання про поновлення цього строку

надійшло після строків, визначених Законом. В результаті експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх№ ВКО/490 від 12.10.2020), додаткових письмових поясненнях, поданих до заперечення (№ Вх-18507/2021 від 11.05.2021), копіях матеріалів заявки № m 2018 01543, письмових поясненнях представника Укрпатенту від 26.10.2020 та встановила наступне.

DENTAL CARE OFFICE

Заявлене словесне позначення виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та подано на реєстрацію відносно послуг 40, 41 та 44 класів МКТП.

У запереченні та додаткових поясненнях до заперечення апелянт скоротив заявлений перелік послуг 40, 41 та 44 класів МКТП до таких:

40 клас МКТП: «послуги зубних техніків; сріблення»;

41 клас МКТП: «влаштування і проведення конференцій; влаштування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштування і проведення практичних занять (навчання); влаштування і проведення семінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; практичне навчання (демонстрування); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних»;

44 клас МКТП: «консультування щодо здоров'я; послуги медичних центрів».

Тому розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «DENTAL CARE OFFICE» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 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 чи збуту товарів або надання послуг.

Абзацом п'ятим цього пункту визначено, 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.

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.

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.

Описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує додаткових доказів та відомостей щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару/надання послуги.

Колегія Апеляційної палати з метою визначення смислового значення заявленого позначення звернулася до інформаційних джерел та встановила наступне.

Заявлене позначення «DENTAL CARE OFFICE» є словосполученням, утвореним з трьох слів англійської мови: «dental» – (*прикметник*) зубний, зуболікувальний; «care» (*іменник*) – турбота, піклування, догляд; «office» (*іменник*) – контора, бюро, офіс².

«dental» – стоматологічний³.

¹Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

²Новий англо-український словник – К.:Чумацький шлях, 2000 – 700 с.

³<https://www.google.com/search?q=dental>

Загалом словосполучення «DENTAL CARE OFFICE» перекладається як – стоматологічний кабінет⁴.

З огляду на наведене тлумачення елементів заявленого позначення та позначення в цілому колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично позначення може означати певне приміщення (офіс), де турбуються про зуби або здійснюється стоматологічна турбота.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення, дійшла висновку, що його семантичний зміст є знайомим і зрозумілим українському споживачу без додаткових суджень та мислень, і його смислове значення є очевидною вказівкою на місце надання послуг (офіс, кабінет) та їх призначення (стоматологічні, зубні), а тому заявлене позначення є описовим.

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 торговельної марки 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.

Ураховуючи, що позначення «DENTAL CARE OFFICE» є описовим для скороченого переліку послуг 40 класу МКТП, колегія Апеляційної палати вважає, що воно є оманливим щодо скороченого переліку послуг 41, 44 класів МКТП, що не пов'язані з наданням стоматологічних послуг.

Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові позначення, враховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

У запереченні та в апеляційному засіданні представник апелянта зазначав про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його

⁴ <https://www.m-translate.com.ua/slovník/eng#text=dental%20care%20office&direction=a-uk>

використання та на підтвердження цього надав документи на користь такої реєстрації.

За результатами розгляду наданих апелянтом документів, колегія Апеляційної зазначає, що вони не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням, тому що використовується апелянтом в іншому вигляді, а саме у складі комбінованого позначення, що складається зі словесних елементів «DENTAL CARE OFFICE» та «Турбота про ясна та зуби», «by Zoblotskyu» або «Клініка Заблоцького» та зображувального елемента у вигляді стилізованого зображення зуба.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення «DENTAL CARE OFFICE» не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно скороченого переліку послуг 40, 41 та 44 класів 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 палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Заблоцькому Ярославу Володимировичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 12.08.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «DENTAL CARE OFFICE» за заявкою № т 2018 01543 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Ю.А. Горбик

Члени колегії

Н.Г. Бурмістрова

Н.О. Козелецька