

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
23.09.2021 № 202-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

18 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.03.2021 № Вн-76-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Терехової Т.В., Козелецької Н.О. за участю секретаря апеляційного засідання Гостевої А.І. розглянула заперечення Конопелька Миколи Володимировича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 04.06.2020 про відмову в реєстрації знака «Лікарі 24/7» за заявкою № т 2018 09943.

Представник апелянта – Боруха Д.В.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянта – Конопелька Миколи 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 про відмову в реєстрації знака «Лікарі 24/7» за заявкою № т 2018 09943, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення:

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

2) є оманливим для частини товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), частини послуг 36, 41, 42 класів МКТП, які не пов'язані з медициною, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг в цивільний оборот, тому що містить у своєму складі зазначення «Лікарі».

3) для частини товарів 09 класу МКТП, частини послуг 36, 41, 42 класів МКТП, які пов'язані з медициною, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг в цивільний оборот, є описовим і вказує на невизначену особу, яка надає послуги, призначення товарів і послуг та їх властивості.

4) для всіх послуг 35 та 41 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесною торговельною маркою «ЛІКАРІ», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІЛЬМ Ю ЕЙ» (UA) (свідоцтво № 138382 від 10.05.2011) щодо таких самих та споріднених послуг.

5) для всіх товарів 09 класу МКТП, послуг 35 та 42 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «LEKARIS», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ СЕРВІСИ» (свідоцтво № 252084 від 26.12.2018), щодо таких самих та споріднених товарів і послуг.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною (звуковою), семантичною (сисловою) та графічною (візуальною) ознаками.

Крім того власник протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 252084, ТОВ «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ СЕРВІСИ» підтримує реєстрацію заявленого позначення та надав відповідне клопотання.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта, внаслідок його активного використання на території України.

Апелянт – Конопелько Микола Володимирович є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВ БУТІК ФІЛМС», яке, в свою чергу, використовує заявлене позначення, як назву документального фільму «Лікарі 24/7» та інформаційного електронного сервісу «Лікарі 24/7».

Інформаційний електронний сервіс «Лікарі 24/7» являє собою систему, яка містить дані від лікарень та лікарів в режимі реального часу 24/7, а саме: рейтинги лікарень/лікарів, запис на прийом до лікаря, кабінет пацієнта, наявність медикаментів в лікарнях, нормативна база реформ, медичний туризм, здорове харчування, новини, перевірка реєстрації.

В 2015 році апелянтом укладено договір з ФОП Степановим В.Л. на розробку стандартного програмного забезпечення, а саме web-додатків: «Web-реєстратура «Лікарі 24/7», «Пошук лікаря та лікарні «Лікарі 24/7», «Рейтинг лікаря та лікарні «Лікарі 24/7»; договорів на технічну підтримку web-додатків «Лікарі 24/7»; договір про розробку стандартного технічного забезпечення для мобільного додатку «Lіkarі 24/7» для IOS та Android».

Інформаційний електронний довідник «Лікарі 24/7» було передано для дистрибуції в межах більш масштабної медичної інформаційної системи МІС «Каштан» двом компаніям – ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ» та ТОВ «Адвантер Хелз».

ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ» та ТОВ «Адвантер Хелз», в свою чергу, уклали договори з різними лікарнями щодо продажу останнім системи МІС «Каштан», в яку впроваджено сервіс «Лікарі 24/7».

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 04.06.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 09943 відносно скороченого переліку товарів 09 та послуг 36, 42 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, що підготував висновок експертизи про невідповідність позначення «Лікарі 24/7» за заявкою № т 2018 09943 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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).

За результатами проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2018 09943 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1., 4.3.2.3.– 4.3.2.8. Правил, схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 138382 щодо таких самих та споріднених послуг 35, 41 класів МКТП та торговельною маркою за свідоцтвом № 252084 щодо таких самих та споріднених товарів 09 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Також експертом досліджено семантику заявленого позначення та встановлено наступне.

Заявлене позначення містить у своєму складі слово «Лікарі», що прямо вказує на призначення товарів та послуг та їх властивості. Наявність елемента «24/7» у складі заявленого позначення не надає додаткової розрізняльної здатності, а тільки несе інформативний характер і вказує на режим надання послуг.

«Лікар, лікарка – фахівець із повною вищою медичною освітою, який в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я, через запобігання (профілактика), розпізнавання (діагностика) та лікування захворювань і травм. Це можливо

завдяки ґрунтовним знанням з анатомії, фізіології, хвороб і лікування, науки медицини, його досвіду та практики – мистецтва медицини».

«24/7 (двадцять чотире часа, семь дней в неделю) – термин, использующийся как правило при описании работы служб (сервисов). Ранее в таком режиме работали в основном экстренные службы, но на данный момент многие коммерческие корпорации развѣртывают систему круглосуточного обслуживания без выходных дней. Также имеется версия 24/7/365, означающая отсутствие перерывов даже на праздники».

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/24/7>

Таким чином експертизою було зроблено висновок про те, що заявлене позначення:

- не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником;

- є оманливим для частини товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), частини послуг 36, 41, 42 класів МКТП, які не пов'язані з медициною та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг в цивільний оборот, тому що містить у своєму складі зазначення «Лікарі»;

- для частини товарів 09 класу МКТП, частини послуг 36, 41, 42 класів МКТП, які пов'язані з медициною та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням вищезазначених товарів і послуг в цивільний оборот, є описовим і вказує на невизначену особу, яка надає послуги, призначення товарів і послуг та їх властивості.

Представник Укрпатенту також зазначив, що заявнику було надіслано повідомлення від 14.02.2020 № 16753/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення та 04.05.2020 одержано мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки. Під час підготовки висновку експертизи за заявою № m 2018 09943, доводи наведені у мотивованій відповіді, проаналізовані експертизою та не визнані обґрунтованими, оскільки надані заявником відомості не містять доказів набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності щодо заявлених товарів та послуг. Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого 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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ ВКО/383-201 від 13.08.2020), копіях матеріалів заявки № т 2018 09943, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№ ВКО/464-20 від 25.09.2020), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-15874/2021 від 21.04.2021, № Вх-23604/2021 від 10.06.2021, № Вх-30666/2021 від 29.07.2021) та встановила наступне.

Лікарі 24/7

Заявлене словесне позначення складається із словесного елемента «Лікарі», який виконано стандартним шрифтом літерами української абетки, та цифр «24/7». Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 36, 41, 42 класів МКТП.

У запереченні апелянт виключив із заявленого переліку всі послуги 35 та 41 класів МКТП та скоротив заявлений перелік товарів 09, а також послуг 36 та 42 класів МКТП.

У клопотанні від 18.08.2021 (№ Вх-33219/2021) апелянт відмовився від послуг 36 класу МКТП та просить зареєструвати заявлене позначення для скороченого переліку товарів 09 та послуг 42 класів МКТП, а саме:

09 клас МКТП: «комп'ютерне програмне забезпечення; телесеріали; документальні фільми та серіали записані або завантажні»;

42 клас МКТП: «створювання та обслуговування інформаційної ІТ-системи для зберігання даних, надання інформації он-лайн, зв'язку та комунікації між клієнтами та зовнішньою базою даних».

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Лікарі 24/7» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом 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.

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 їх використання.

Згідно з абзацом четвертим 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.

Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не належить до переліку об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності, визначені пунктом 4.3.1.4 Правил.

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.

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.

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.

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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим відносно скороченого переліку товарів 09 та послуг 42 класів МКТП, які пов'язані з медициною, та чи вказує воно на невизначену особу, яка надає послуги, призначення товарів і послуг та їх властивості, а також чи є заявлене позначення оманливим для скороченого переліку товарів 09 та послуг 42 класів МКТП, які не пов'язані із вказаною діяльністю, колегія Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови слово «лікар, я, чол.» – Особа з вищою медичною освітою, яка лікує хворих².

«Терміни 24/7 або 16/7 використовують в торгівлі або промисловості, якими зазвичай описують період часу роботи пристроїв, обладнання, служб або сервісів, в перебігу якого обладнання, послуга або сервіс, доступні для використання.

24/7 (зазвичай вимовляється як «двадцять чотири на сім») – це можливість в будь-який час користуватися обладнанням або послугою цілодобово без перерв, як правило, кожен день. Тут 24 – це години в добі, а 7 – це кількість днів в тижні»³.

З огляду на наведене тлумачення елементів заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить у

² Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

³ <https://timeline.ru/shop/panels/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-24-7-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-16-7/>

своєму складі слово «лікарі», що прямо вказує на призначення товарів та характер послуг, а саме товари та послуги, які пов'язані з медициною та діяльністю лікарів, цифри «24/7» вказують на те що, ці товари та послуги надаються цілодобово. Отже, для скороченого переліку товарів 09 та послуг 42 класів МКТП, заявлене позначення є описовим, оскільки вказує на призначення товарів і послуг та їх властивості.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення вважається оманливим якщо встановлено, що позначення в цілому або його елементи містять відомості, що є описовими, і ці відомості однозначно сприймаються стосовно зазначених у переліку товарів або послуг як неправдиві.

За матеріали апеляційної справи встановлено, що заявлене позначення використовується як назва документального фільму «Лікарі 24/7» та інформаційного електронного сервісу «Лікарі 24/7».

На підтвердження зазначеного апелянтом надані такі документи:

- копія договору від 19.09.2015 з виконавчим продюсером на виготовлення аудіовізуального твору під назвою «Лікарі 24/7»;
- копія договору про спільне володіння авторськими майновими правами на оригінальний літературний сценарій під назвою «Лікарі 24/7»;
- копія договору № 2310-2015 від 23.10.2015 про розробку стандартного програмного забезпечення, а саме web-додатків: «Web-реєстратура «Лікарі 24/7», «Пошук лікаря та лікарні «Лікарі 24/7», «Рейтинг лікаря та лікарні «Лікарі 24/7»;
- копія договору №0201-2016 від 02.01.2016 про технічну підтримку web-додатку «Лікарі 24/7»;
- копія договору № 27103-2020 від 27.03.2020 про розробку стандартного технічного забезпечення для мобільного додатку «Lіkarі 24/7» для IOS та Android»;
- копія договору від 11.06.2016 укладеного між Конопелько М.В. та ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ» про передачу невиключних майнових прав на програмне забезпечення, а саме web-додатків: «Web-реєстратура «Лікарі 24/7», «Пошук лікаря та лікарні «Лікарі 24/7», «Рейтинг лікаря та лікарні «Лікарі 24/7»;
- копія договору від 28.02.2019 про передачу невиключних майнових прав на програмне забезпечення укладеного між Конопелько М.В. та ТОВ «Адвантер Хелз»;
- копія договору № SW-2017.06.4b від 21.11.2017 між Полтавською обласною клінічною лікарнею ім. М.В. Скліфосовського та ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ»;
- копії договорів між ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ» та кінцевими споживачами системи МІС «Каштан» за 2019-2020pp.;

- копія меморандуму про спільні наміри щодо впровадження проектів з розробки та реалізації стратегічних планів розвитку системи охорони здоров'я Херсонської області на 2019-2022 роки між Херсонською обласною державною адміністрацією та ТОВ «Адвантер Хелз»;
- копія договору № 28-03-16 від 28.03.2016 між ТОВ «КРЕАТИВ БУТІК ФІЛМС» та ТОВ «Артхаус трафік» про передачу прав на використання аудіовізуального твору під назвою «Лікарі 24/7»;
- копія договору № 14-04-16 від 14.04.2016 між ТОВ «КРЕАТИВ БУТІК ФІЛМС» та ТОВ «435 фільмс» про передачу прав на використання аудіовізуального твору під назвою «Лікарі 24/7»;
- заявка на грант в «Український культурний фонд»;
- рекомендаційні листи від Громадської спілки «Асоціація сприяння автоматизації та впровадження сучасних методів фінансування закладів охорони здоров'я «Екосистема охорони здоров'я України», Громадської організації «Асоціація лікарів первинної медицини», Громадської організації «Платформа здоров'я»;
- копії договорів постачання програмного забезпечення, а саме комп'ютерної програми для розрахунку вартості тарифів на медичні послуги «MedTariffs» між ТОВ «Адвантер Хелз» та КНП КОР «Київська обласна дитяча лікарня», КНП «Жидачівська центральна районна лікарня», КНП «Барська центральна районна лікарня», КНП «4-а міська клінічна лікарня м. Львова», КНП «Обухівська центральна районна лікарня», комунальне підприємство «Хмельницька міська дитяча лікарня» за 2020 рік;
- довідка від ТОВ «СІЕТ ХОЛДІНГ» № 19.04.21-1 від 19.04.2021 з інформацією про використання веб-порталу «Лікарі 24/7», як складової частини Медичної інформаційної системи «Каштан»;
- довідка від ТОВ «СІЕТ Холдінг» № 19.04.21-7 від 19.04.2021 з переліком медичних закладів, де встановлено Медичну інформаційну систему «Каштан»;
- довідка від ТОВ «СІЕТ Холдінг», де зазначено показники сеансів та кількість користувачів веб-порталу <https://likari.in.ua>;
- копія свідоцтва № 81650 про реєстрацію авторського права на твір «Синопис літературного письмового твору, створеного для кіно та телебачення «Лікарі 24/7», яке належить Пічугіній-Усенко Л.С.;
- копія договору про спільне володіння авторськими майновими правами на оригінальний літературний сценарій під назвою «Лікарі 24/7» між Конопелько Н.В. та Пічугіною-Усенко Л.С.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом докази використання позначення «Лікарі 24/7». Надані матеріали підтверджують, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності відносно особи апелянта внаслідок його використання.

Також за результатами дослідження наданих документів, колегія Апеляційної палати вважає, що очевидним є відсутність у позначенні відомостей, які можуть однозначно сприйматися споживачем як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших характеристик товарів та послуг. Тому заявлене позначення «Лікарі 24/7» не є оманливим та не здатне ввести в оману споживачів у процесі використання його як торговельної марки для скороченого переліку товарів 09 та послуг 42 класів МКТП.

Відповідно до абзацу другого 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.

Згідно з пунктом 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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.


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.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Протиставлена торговельна марка **ЛІКАРІ** за свідоцтвом № 138382 виконана стандартним шрифтом, великими літерами української абетки. Торговельна марка зареєстрована для товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП.

З огляду на те що, апелянт відмовився від заявлених послуг 35, 41 класів МКТП, колегія Апеляційної палати не проводила порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 138382.

Протиставлена комбінована торговельна марка  LEKARIS за свідоцтвом № 252084 складається із словесного елемента, який виконано стандартним шрифтом, великими літерами латинської абетки, зліва від якого розміщено зображувальний елемент у вигляді прямокутної фігури неправильної форми на тлі якої зображено хрест. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 та послуг 35, 38, 42, 44 класів МКТП.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом № 252084 настільки, що їх можна сплутати, оскільки не асоціюється з нею у цілому.

Колегія Апеляційної палати також взяла до уваги те, що власник протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 252084, ТОВ «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ СЕРВІСИ», надав клопотання, відповідно до якого підтримує реєстрацію заявленого позначення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «Лікарі 24/7» може бути зареєстровано відносно скороченого переліку товарів 09 та послуг 42 класів МКТП.

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 в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Конопелька Миколи Володимировича задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 04.06.2020 про відмову в реєстрації знака «Лікарі 24/7» за заявкою № т 2018 09943 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Лікарі 24/7» за заявкою № т 2018 09943 відносно скороченого переліку товарів 09 класу та послуг 42 класів МКТП, а саме:

09 клас МКТП: «комп'ютерне програмне забезпечення; телесеріали; документальні фільми та серіали записані або завантажні»;

42 клас МКТП: «створювання та обслуговування інформаційної ІТ-системи для зберігання даних, надання інформації он-лайн, зв'язку та комунікації між клієнтами та зовнішньою базою даних».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Т. В. Терехова