

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
02.07.2021 № 103-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

27 травня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-22-Р/2021 у складі головуючої Жмурко О.В. та членів колегії Шатової І.О., Гостєвої А.І., розглянула заперечення Камінського Едгара Анатолійовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 23.12.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» за заявкою № т 2018 12516.

Представник апелянта – Совершенний Р.П.

Представник Укрпатенту – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення № Вх-8204/2021 від 02.03.2021;
- копії матеріалів заявки № т 2018 12516;
- письмові пояснення представника Укрпатенту № Вн-930/2021 від 13.04.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи від 23.12.2020 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «UKRAINIAN

MEDICAL FESTIVAL» за заявкою № m 2018 12515 у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення:

- не має розрізняльної здатності;
- є описовим для частини послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що пов'язані з влаштуванням і проведенням медичних фестивалів, вказує на певний захід та його спеціалізацію;

«UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» – УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ – фестиваль, присвячений медицині, який проводиться в Україні, та може бути влаштований у будь-якому регіоні України.

- є оманливим для послуг 41 класу, що не пов'язані з влаштуванням і проведенням фестивалів певного (медичного) напрямку.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п.2).

Апелянт – Камінський Едгар Анатолійович не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації торговельної марки «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» за заявкою № m 2018 12516 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не відноситься до жодного з позначень, визначених пунктом 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що не мають розрізняльної здатності.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим та оманливим щодо заявлених послуг, оскільки внаслідок його тривалого використання стало впізнаваним серед великого кола споживачів, набуло розрізняльної здатності та асоціюється у свідомості споживачів з послугами апелянта, в тому числі із щорічним заходом апелянта.

Заявлене позначення використовується апелянтом з 2017 року. У вересні цього року апелянтом, Денисенком Романом Юрійовичем та Совершенним Русланом Петровичем було створено та зареєстровано громадську організацію «Український медичний фестиваль», головою правління якої є апелянт.

З метою розвитку української медицини та виведення її на новий рівень апелянтом, починаючи з травня 2017 року, було проведено чотири заходи під назвою UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL (Український медичний фестиваль). Кожен із чотирьох заходів проводився у великому виставковому центрі – Київський міжнародний конференц-центр «ПАРКОВИЙ».

Четвертий UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL (Український медичний фестиваль), проведений у травні 2019 року, відвідало більше 2 500 осіб.

Спікерами заходу були видатні українські лікарі, в тому числі заслужені лікарі України: Євген Комаровський, Людмила Шупенюк, Ростислав Валіхновський, Ярослав Заболоцький, Тетяна Анікеєва, Михайло Радуцький, Едгар Камінський. Події цього заходу висвітлювалися в засобах масової інформації, зокрема у телепередачі «Новини» на каналі ICTV, що підтверджується розміщеним на YouTube-каналі відеосюжетом.

UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL має офіційну сторінку в Інтернеті та на Facebook (<https://www.facebook.com/UMFukr/>), яка має назву «UMF Ukrainian Medical Festival» та налічує 9 049 підписників.

У вересні 2017 року УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ (Український медичний фестиваль) отримав премію STELLA International Beauty Awards 2017 (перша незалежна професійна премія в галузі краси та здоров'я, якою щорічно нагороджуються найкращі представники б'юти-індустрії).

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 23.12.2020 і зареєструвати позначення за заявкою № m 2018 12516 відносно всіх заявлених послуг 41 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні та наведену під час його розгляду в апеляційному засіданні, аргументацію експертизи та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» є словесним, виконаним великими літерами, стандартним шрифтом англійською мовою. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)¹, 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

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;
- загальноновживані 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 підпадає під перелік 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.

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

Заявлене позначення «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» є словосполученням, утвореним з трьох слів англійської мови: «ukrainian» (прикметник), «medical» (прикметник), «festival» (іменник) і перекладається українською мовою як «український медичний фестиваль».

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови слово «український» – прикметник до українці та Україна. Українська мова – державна мова українців².

Слово «медичний» за цим же словником – стос. до медицини (у 1 знач.)// стос. до діяльності лікаря; лікарський.

Фестиваль, - ю, ч. Масове свято, на якому показують досягнення певного виду мистецтва; показ, огляд досягнень якого-небудь виду мистецтва.

З огляду на наведене тлумачення елементів заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично позначення може означати певний захід, що стосується медичної сфери в Україні та проводиться в Україні.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення, дійшла висновку, що його семантичний зміст є зрозумілим звичайному споживачу без додаткових суджень та мислень, що дозволяє однозначно розуміти семантичне значення цього позначення. Отже, висновок експертизи про те, що позначення «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» є описовим для частини послуг 41 класу МКТП, що пов'язані з влаштуванням і проведенням медичних заходів, є обґрунтованим.

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.

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

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.

З огляду на те, що семантика позначення «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» є однозначною та очевидною звичайному споживачеві без додаткових суджень і мислень, колегія Апеляційної палати вважає, що відносно послуг 41 класу МКТП, що не пов'язані з проведенням заходів, що стосуються медицини, воно буде оманливим.

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 використання.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності:

- копії актів приймання-передачі об'єкту суборенди до Договорів суборенди №26/01-18 від 26.01.2018 та № 1503/2019-1-А від 15.03.2019, що підтверджують факт суборенди Київського міжнародного виставкового центру «Парковий»;

- скрін-шоти з офіційного веб-сайту апелянта <https://www.facebook.com/UMFukr/> з інформацією про апелянта та спонсорів проведених ним заходів «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» (Український медичний фестиваль) у 2017 - 2019 роках;

- копії Договору спонсорської допомоги від 14.05.2018, укладеного з ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК» та Гарантійного листа № 02052018-01 від 02.05.2018, що підтверджують факт отримання спонсорської допомоги з метою підтримки заходу «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» (Український медичний фестиваль), що був проведений 19.05.2018.

Проаналізувавши надані апелянтом в якості доказів документи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці документи не підтверджують твердження апелянта про те, що заявлене позначення до дати подання заявки

набуло розрізняльної здатності у результаті його використання відносно заявленого переліку послуг 41 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявленого переліку послуг 41 класу 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 і 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. Відмовити Камінському Едгару Анатолійовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 23.12.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «UKRAINIAN MEDICAL FESTIVAL» за заявкою № т 2018 12516 залишити чинним.

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

Головуюча колегії

О. В. Жмурко

Члени колегії

І. О. Шатова

А. І. Гостева