

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.11.2017 № 1634

**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

04 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2016 № Р/22-17 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ресенчука В.М., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Сперко Україна” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 04.01.2017 про відмову в реєстрації знака “Діє швидко, коштує недорого!” за заявкою № т 2016 14578.

Представник апелянта – Кравченко М.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 4061 від 10.03.2017;
- доповнення до заперечення вх. № ВКО/77-17 від 01.09.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 14578.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 04.01.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Діє швидко, коштує недорого!” за заявкою № т 2016 14578 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

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

є описовим при використанні щодо зазначених в заявці товарів, вказує на їх певні властивості та невизначену ціну;

має хвалебний, рекламний характер;

є оманливим для товарів, що не відповідають заявленому ствердженню.”

Підстави: пункт 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”(далі – Закон);

<http://prigotovit.org>;

<http://prodytynu.in.ua>;

<http://adlog.tv>.

Апелянт – Спільне українсько-іспанського підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Сперко Україна” не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака “Діє швидко, коштує недорого!” за заявкою № m 2016 14578 та наводить наступні доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не відноситься до позначень, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок його використання, оскільки, не підпадає під жодну із ознак, передбачених пунктом 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Апелянт надав документи, які на його думку доводять набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності серед українських споживачів в процесі його активного використання.

Апелянт стверджує, що аналізуючи семантичні характеристики заявленого позначення можна дійти висновку про те, що воно не є описовим щодо скороченого переліку товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), адже не вказує на вид чи якість, склад або кількість, властивості та призначення, цінність товару, місце і час їх виготовлення чи збуту, а визначення описової суті потребує домислів від споживачів і не є очевидним. Стосовно твердження експертизи про те, що заявлене позначення є описовим, таким, що вказує на невизначену ціну апелянт зазначає, що серед підстав для відмови у наданні правової охорони така підстава відсутня .

Що стосується оманливості заявленого позначення, апелянт звертає увагу, на те, що цієї підстави для відмови у попередній відмові не було, вона з’явилася вже на стадії винесення рішення, що позбавило заявника права на подання мотивованої відповіді на відмову на стадії експертизи, як це передбачено частиною 16 статті 10 Закону. Разом з тим, апелянт зазначає, що елементи позначення “діє швидко” та “коштує недорого” не вказують на якість товару, не дають змоги оцінити ціну або швидкість дії препарату, а тому не вводять в оману споживача.

Також апелянт зазначає про те, що зазначеної у рішенні підстави для відмови “має хвалебний, рекламний характер” в законодавстві не міститься.

В запереченні апелянт просить скоротити перелік товарів 05 класу МКТП до наступного: “фармацевтичні препарати назальні” та розглядати заперечення з урахуванням скороченого переліку товарів.

В доповненнях до заперечення вх. № ВКО/77-17 від 01.09.2017 апелянт повторно скоротив перелік товарів 05 класу МКТП до товару: “спреї назальні”.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 04.01.2017 та зареєструвати знак для товарів і послуг “Діє швидко, коштує недорого!” за заявкою № т 2016 14578 відносно скороченого переліку товарів 05 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.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова.

Пункт 4 статті 5 Закону передбачає, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Заявлене позначення “Діє швидко, коштує недорого!” представляє собою словосполучення, яке складається із слів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці.

Як зазначено вище, апелянт скоротив заявлений перелік товарів 05 класу МКТП до наступних: “спреї назальні”.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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 товарів або надання послуг;

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.

Пунктом 4.3.1.7 Правил визначено, 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 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. 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент Апеляційної палати), з метою перевірки обґрунтованості рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.4, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним матеріали.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що позначення “Діє швидко, коштує недорого!” не відноситься до позначень, що не мають розрізняльної здатності, передбачених пунктом 4.3.1.4 Правил.

Надані апелянтом матеріали свідчать, що вказане позначення використовується в якості рекламного слогану для назального препарату “НОКСПРЕЙ” починаючи з 31.05.2016.

“Рекламне гасло або рекламний слоган — лаконічна фраза, що впадає в око, добре запам'ятовується та висловлює суть рекламного повідомлення. Слоган може бути зареєстрований як об'єкт виключного права — знак для товарів і послуг. Така реєстрація надає ефективну охорону слогану при використанні його іншою особою та використовується для маркування товару або послуги. Приклади слоганів “Справжній смак живого пива”, “Солодкий знак якості”, “Ціни - мега, вибір - люкс”.¹

Абзац 3 пункту 10.3.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства “Український інститут промислової власності” від 07.04.2014 № 91 (далі - Методрекомендації) розтлумачує, що перше зореве сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати

¹ Вікіпедія - https://uk.wikipedia.org/wiki/Рекламне_гасло

враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

При визначенні описовості заявленого позначення слід оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на елементи (пункт 10.3.4 Методрекомедації).

Згідно з пп. 10.3.4 Методрекомедацій слід відрізнити позначення описові та позначення, що викликають у свідомості споживача уявлення про вироблені товари через асоціації. Останнім може бути надана правова охорона. Так позначення не вважається описовим, якщо воно характеризує товар чи послугу опосередковано.

Для з'ясування того, чи є позначення “Діє швидко, коштує недорого!” описовим для товару 05 класу МКТП “спреї назальні”, чи існує небезпека введення в оману споживачів відносно товару, який не відповідає заявленому ствердженню, колегія Апеляційної палати звернулась до наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел.

“ДІЯТИ, дію, дієш, недок. 1. неперех. Робити, здійснювати що-небудь, виявляти якусь діяльність. 2. перех. і неперех., без додатка. Здійснювати що-небудь певним способом. // з ким. Здійснювати, чинити що-небудь, стосовне до когось. 3. неперех. Бути справним, нормально працювати. // Бути в дії, виконувати свої функції. // перен. Застосовуватися, бути в силі, існувати. 4. неперех., на кого — що і без додатка. Робити вплив на кого-, що-небудь; впливати.

ШВИ́ДКО. присл. до швидкій. // у знач. присудк. сл. Через короткий проміжок часу (настане, почнеться); скоро.

КО́ШТУВАТИ, ую, уеш і рідко КОШТУВА́ТИ, ую, уеш, недок. 1. Мати певну ціну, вартість у грошовому вираженні. 2. Вимагати певних грошових витрат; обходитися в якусь суму.

НЕДОРОГО. присл. До недорогий, НЕДОРОГІЙ, -а, -е. Який коштує небагато грошей; порівняно дешево”.²

Виходячи із семантики складових елементів заявленого позначення, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що, зокрема, прислівник “швидко” не встановлює визначений проміжок часу після якого починається або закінчується дія препарату та сприйматиметься споживачами суб’єктивно через асоціації та власний досвід. Стосовно твердження закладу експертизи про те, що заявлене позначення вказує на ціну товару, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до статті 1 Закону України “Про ціни і ціноутворення” ціна є вираженням у грошовій формі еквівалентом одиниці товару. В той же час, прислівник “недорого” також прямо не вказує на грошовий вираз одиниці товару, а потребує певного аналізу та порівняння.

² Великий тлумачний словник української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007.

Застосування у складі словосполучення “Діє швидко, коштує недорого!” таких слів, як “діє”, “швидко”, “недорого” в їх непрямому, метафоричному значенні не дозволяє стверджувати про те, що вказане словосполучення безпосередньо (прямо) описує властивості та ціну товару, стосовно якого вказане словосполучення заявлене на реєстрацію. Поєднання в позначенні зазначених лексичних складових хоча і створює у свідомості споживача позитивний образ привабливості пропонованого товару, але не описує його прямо. У зв’язку з цим, зазначене словосполучення є уявним, умовним, оскільки точно не визначає властивості та ціни заявленого товару.

Стосовно твердження про те, що заявлене позначення має хвалебний, рекламний характер, що було вказано закладом експертизи в якості однієї з окремих підстав для відмови в правовій охороні заявленому позначенню, колегія Апеляційної палати зауважує наступне.

Підставою для відмови в реєстрації знака, що передбачена чинним законодавством, є його описовий характер, а саме зазначення властивості товару, яке в окремих випадках також може носити хвалебний характер. При цьому, сам по собі хвалебний характер заявленого позначення не є окремою підставою для відмови в наданні йому правової охорони і може розглядатися лише в контексті оцінки властивостей товарів; “реklamний характер” позначення в якості критерію при встановленні описовості в законодавстві не міститься.

Позначення “Діє швидко, коштує недорого!” є словосполученням, яке у споживачів може викликати різні асоціативні уявлення, безпосередньо не вказуючи на якусь конкретну властивість назальних спреїв, а викликає образні уявлення про їх характеристику та вартість, що потребує додаткових міркувань та оцінок.

У зв’язку з викладеним вище колегія Апеляційної палати вважає, що семантичний зміст позначення “Діє швидко, коштує недорого!” має довільний та опосередкований характер, є образним, та потребує певної гри уяви, додаткових суджень та домислів стосовно заявленого апелянтом товару 05 класу МКТП “спреї назальні”, а тому воно не є описовим.

Стосовно оманливості заявленого позначення для товару “спреї назальні” колегія Апеляційної палати зазначає, що 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 споживачів. З огляду на те, що заявлене позначення використовується апелянтом в якості рекламного слогану для назального препарату “НОКСПРЕЙ”, а також зважаючи на умови пропонування останнього до продажу, колегія Апеляційної палати вважає, що небезпека введення в оману споживачів у процесі використання заявленого позначення виключена.

Враховуючи зазначене колегія Апеляційної палати вважає, що позначення “Діє швидко, коштує недорого!” не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару 05 класу МКТП: “спреї назальні”.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Сперко Україна” задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 04.01.2017 про відмову в реєстрації знака “Діє швидко, коштує недорого!” за заявкою № т 2016 14578 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг “Діє швидко, коштує недорого!” за заявкою № т 2016 14578 відносно товару 05 класу МКТП: “спреї назальні”.

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

Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

В.М. Ресенчук

Г.П. Добриніна