

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ^{А27}
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

26 листопада 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 18.06.2013 № 225 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Потоцького М.Ю., Теньової О.О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармастор" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 03.04.2013 про відмову в реєстрації знака "Фармацевты рекомендуют" за заявкою № т 2012 16832.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 02.08.2013, 12.09.2013 та 26.11.2013 року.

Представник апелянта – патентний повірений Іонушас С.К.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 12.06.2013 (вх. № 11080) проти рішення про відмову в реєстрації знака "Фармацевты рекомендуют" за заявкою № т 2012 16832.
2. Копії матеріалів заявки № т 2012 16832.
3. Додаткові матеріали від 12.09.2013 (вх. № 16840) з ілюстраціями використання заявленого позначення.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 03.04.2013 про відмову в реєстрації знака "Фармацевты рекомендуют" за заявкою № т 2012 16832, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для товарів 3 класу, які входять до узагальнюючого поняття "парафармацевтична продукція", для товарів 5 класу, які входять до узагальнюючого поняття "фармацевтичні препарати", для послуг 44 класу

"лікарські (медичні послуги); послуги аптек; фармацевтичні послуги з виготовлення ліків за рецептами; лікарська (медична) допомога; фармацевтичне консультування" та послуг 35 класу, пов'язаних з введенням у цивільний оборот вищезазначених товарів і послуг, складається з даних, що є описовими, щодо згаданих товарів та послуг;

2) є оманливим для інших товарів 3, 5 класів та послуг 35, 44 класів, що не відповідають вищенаведеним визначенням.

Закон України "Про охорони прав на знаки для товарів і послуг", розд. II, ст. 6, п. 2.

Explanatory (Ru-Ru) (к версії АBBYY Lingvo x3)

Большой современный толковый словарь русского языка. © 2006, Ефремова Т.Ф. 180 тыс. статей.

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АBBYY Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство "Перун", 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

LingvoThesaurus (Ru-Ru) (к версії АBBYY Lingvo x3)

Тезаурус русской деловой лексики. © АBBYY, 2004. 16 тыс. статей.

<http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2078/likarskij-prepara-t>

<http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/303/farmacevt>

http://www.zemlyaki.ca/immigratsiya_

http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32351.doc.htm

<http://www.apteka.ua/article/32868?print=1>

<http://www.apteka.ua/article/6197?print=1>

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%>

<http://bankstatey.com/index.php?newsid=24328>

http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20050901_.html

2. Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармастор" заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Фармацевты рекомендуют" за заявкою № m201216832 та зазначає наступне.

Заявлене словесне позначення не є описовим, оскільки не вказує на будь-які характеристики, які зазначені в пункті 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами, а саме: вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту. Заявлене позначення не містить в собі зазначення категорії якості товарів, зазначення властивостей товарів, в 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.

Інформація про рекомендації будь-яких осіб щодо товарів чи послуг не дає вказівки на ту чи іншу характеристику відповідного товару чи послуги.

Стосовно оманливості позначення апелянт зазначив, що з жодного з товарів чи послуг 3, 5, 35 та 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) заявлене позначення не може бути розцінене як оманливе, оскільки не може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 16832 та зареєструвати знак "Фармацевты рекомендуют" щодо заявлених товарів і послуг.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене позначення "Фармацевты рекомендуют" є простим словосполученням слів "фармацевти" та "рекомендують", виконаним стандартним шрифтом типу "Times New Roman" літерами російського алфавіту.

Позначення заявлено для товарів 3 (вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти), 5 (фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників, фунгіциди, гербіциди), 10 (лікарські (медичні), зокрема хірургічні та зубничі (стоматологічні), і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів), послуг 35 (реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи) та 44 (лікарські (медичні) послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин; послуги в сільському господарстві, садівництві та лісівництві) класів МКТП

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону, зокрема:

- 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;

- позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

З метою встановлення чи є заявлене позначення описовим при використанні щодо зазначених товарів і послуг або у зв'язку з ними та чи є воно оманливим або таким що може ввести в оману щодо зазначених товарів та послуг, колегією Апеляційної палати проведені дослідження згідно з пунктами 4.3.1.3, 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил 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, в 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.

Колегія Апеляційної палати звернулася до джерел інформації для визначення семантичного значення заявленого позначення.

За тлумаченням, наведеним у Великому тлумачному словнику сучасної української мови – фармацевт – аптечний працівник із фармацевтичною освітою, який виготовляє ліки; провізор¹.

Велика медична енциклопедія містить таке визначення терміна фармацевт: - фармацевт (греч. pharmakeutes приготавлювающий целебные

¹ Великий тлумачний словник сучасної української мови, голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", стор. 1529, 963, 1525.

снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью².

Фармацевт відповідно до класифікації видів фахової (економічної) діяльності (Класифікатор професій ДК 009–96) може працювати у сфері виробництва, оптової і роздрібною реалізації фармацевтичних, косметичних товарів, парфумерії, медичних й ортопедичних виробів, окулярів, лінз, скелець тощо.³

(Словарь русского языка, под ред. д-ра филолог. наук проф. Н.Ю.Шведовой – М.; "Русский язык", 1978 г. – 846 с.)

"Рекомендовать, -дую, -дуешь; -ованный; 1. Дать (давать) благоприятный отзыв о ком-чем.н., предложить использовать, принять куда-н. и т.п. 2. То же, что советовать".

Таким чином, словосполучення, що складається з іменника "фармацевт" у множині та дієслова "рекомендовать" у теперішньому часі - "Фармацевты рекомендуют" семантично означає, що кваліфіковані фахівці у сфері фармацевтичної діяльності (аптечні працівники тощо) надають схвальні відгуки про товари, що продаються в аптеках та інших закладах охорони здоров'я та пропонують їх до використання.

Отже, вислів "Фармацевты рекомендуют", яким марковані товари, що належать до парафармацевтичної продукції та фармацевтичних препаратів, а також лікарські (медичні) послуги, послуги аптек, фармацевтичні послуги з виготовлення ліків за рецептами, лікарська (медична) допомога, фармацевтичне консультування та послуги 35 класу пов'язані з введенням у цивільний оборот зазначених товарів і послуг, що надаються під цим позначенням, є таким, що носить хвалебний характер, вказує на добру якість та певну цінність таких товарів (ефективність, безпечність тощо) і послуг та спонукає споживача до купівлі таких товарів або послуг.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що хвалебність заявленого позначення може ввести споживача в оману щодо найліпших якостей вказаних вище товарів і послуг саме цього виробника у співставленні з іншими виробниками.

Відповідно до п. 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.

² Большая медицинская энциклопедия:[в 30-ти т. АМН СССР.] Гл. ред. Б.В.Петровский – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия. – Т. 26. УГЛЕКИСЛЫЕ ВОДЫ – ХЛОП. 1985, 560 с. с ил., 10 л. ил.

³ <http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/303/farmacevt>

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.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 3, 5, 10 класів та послуги 35 та 44 класів МКТП, які не можуть бути віднесені до парафармацевтичної продукції та фармацевтичних препаратів, а також лікарських (медичних) послуг, послуг аптек, фармацевтичних послуг з виготовлення ліків за рецептами, лікарської (медичної) допомоги, фармацевтичного консультування та послуг 35 класу пов'язаних з введенням у цивільний оборот зазначених товарів і послуг, та зазначає, що в процесі використання позначення "Фармацевты рекомендуют" буде оманливим для цих товарів і послуг, оскільки воно буде породжувати у свідомості споживача неправдиві асоціації, що не відповідають реальним фактам щодо характеру товарів.

Стосовно додаткових матеріалів про використання (рекламування) заявленого позначення, наданих заявником 12.09.2013, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 статті 16 Закону знак вважається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

На представлених матеріалах (фотокопії рекламних плакатів та роздруківки Інтернет сторінок) розміщено комбіноване позначення, що складається з зображувальних і словесних елементів. Зображувальний елемент являє собою прямокутник яскраво зеленого кольору із смужкою білого кольору по контуру. Кути прямокутника заокруглені, один з них видовжений в гору. На тлі прямокутника з лівого краю мітиться стилізоване зображення людської кісті, що символізує привертання уваги. Словесний елемент також міститься на тлі прямокутника праворуч від зображення людської кісті та являє собою словосполучення "Фармацевты рекомендуют", виконане оригінальним шрифтом білого кольору літерами українського алфавіту.

Колегія Апеляційної палати вважає, що таке використання заявленого позначення в цілому змінює його відмітність і не може бути свідченням набуття ним розрізняльної здатності у зв'язку з заявленими товарами та послугами.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене позначення "Фармацевты рекомендуют" не відповідає умовам надання правової охорони, 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 Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармастор" в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 03.04.2013 про відмову в реєстрації знака "Фармацевты рекомендуют" за заявкою № т 2012 16832 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

О.О.Теньова