

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
25.08.2021 р. № 162-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

22 липня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 14.05.2021 № Вн-95-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Гостевої А.І. розглянула заперечення Токар Олесі Миколаївни проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 18.02.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ХОРОША АПТЕКА» за заявкою № т 2018 17018.

Представник апелянта – Кацалап А.А.

Представник Укрпатенту – Бабат І.Ю.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення № Вх-18877/2021 від 13.05.2021;
- копії матеріалів заявки № т 2018 17018;
- додаткові матеріали до заперечення № Вх-25598/2021 від 24.06.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 18.02.2021 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «ХОРОША АПТЕКА» за заявкою № т 2018 17018 у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для частини заявлених послуг 35 і 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не пов'язані з діяльністю певного медично-санітарного закладу, зазначення щодо якого наявне у складі позначення «АПТЕКА».

2) для товарів 5 класу МКТП, які виготовляються аптеками та для частини заявлених послуг 35 і 44 класів МКТП, які пов'язані з діяльністю аптек:

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

- складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів та послуг, а саме вказує на місце виготовлення товарів та/або надання послуг (аптека) та якість товарів та/або послуг (хороша), для маркування яких буде використовуватись, носить рекламний, хвалебний характер.

«ХОРОША – яка має позитивні якості або властивості; яка своїми якостями цілком відповідає поставленим вимогам; така, як треба»;

«АПТЕКА – медично-санітарний заклад, в якому виготовляють ліки за рецептами, а також продають готові лікувальні засоби та інші медичні товари».

«Аптека – заклад охорони здоров'я, що займається виготовленням та відпуском ліків за рецептами лікарів і без рецепта (ручна продаж), предметів санітарії та гігієни, догляду за хворими, дезінфекційних засобів, перев'язувальних матеріалів, окулярної оптики, хірургічних інструментів, мінеральних вод та інших медичних товарів. Аптека веде санітарно-просвітницьку роботу та поширює популярні відомості про лікарські засоби серед населення».

3) для частини послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з діяльністю аптек, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «МЕРЕЖА ХОРОШИХ АПТЕК», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИРМА ХОРОШАЯ», м. Херсон (UA) (свідоцтво № 76062 від 10.05.2007 р., заявка № m 2005 06741 від 21.06.2005 р.) щодо таких самих та споріднених послуг.

Підстава для висновку: пункти 2, 3 статті 6 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2005;

Explanatory (Uk-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3);

<http://medical-enc.com.ua/apteka.htm>.

Апелянт – Токар Олеся Миколаївна не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації торговельної марки «ХОРОША АПТЕКА» за заявкою № т 2018 17018 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 не вказує на місце виготовлення товарів, оскільки не існує єдиного визначення поняття «аптека».

Прикметник «хороша» в українській мові має значення «яка має привабливу зовнішність, гарні риси обличчя, вродлива».

Заявлене позначення складається з двох слів «ХОРОША АПТЕКА» та асоціюється в цілому, а не окремими елементами, враховуючи визначення слова «хороша» не можна сказати, що аптека в дійсності може мати привабливу зовнішність, гарні риси чи бути вродливою. Таким чином, заявлене позначення є фантазійним.

Щодо оманливості заявленого позначення, апелянт зазначає, що для уникнення ситуації з введенням в оману споживачів, стосовно послуг 35, 44 класів МКТП, які мають інше призначення, він скоротив заявлений перелік послуг 35, 44 класів МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки та дійшов висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 18.02.2021 і зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 17018 відносно заявленого переліку товарів 5 класу МКТП та скороченого переліку послуг 35, 44 класів 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.

ХОРОША

Заявлене словесне позначення **АПТЕКА** виконано стандартним шрифтом великими літерами латиниці у два рядки. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу та послуг 35, 44 класів МКТП.

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35, 44 класів МКТП. У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого заявником переліку послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 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).

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;

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.

- 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 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.

Пунктом 10.1.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08, далі – Методичні рекомендації) визначено, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Пунктом 10.3.2 Методичних рекомендацій визначено, що під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно прямо описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Колегія Апеляційної палати для встановлення того чи має заявлене позначення розрізняльну здатність та чи є воно описовим при використанні

щодо заявлених товарів і послуг, звернулась до доступних інформаційних джерел, мережі Інтернет та виявила наступне.

Заявлене позначення «ХОРОША АПТЕКА» є словосполученням, утвореним з двох слів української мови: «хороша» (прикметник), «аптека» (іменник).

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови слово «аптека, и, ж.» – 1. Медично-санітарний заклад, в якому виготовляються ліки за рецептами, а також продають готові лікувальні засоби та інші медичні товари. 2. Набір ліків для надання першої допомоги хворому або для домашнього лікування².

За інформацією вказаного словника: Хороший. -а, -е. – який має позитивні якості або властивості; який своїми якостями цілком відповідає поставленим вимогам; такий як треба.

АПТЕКА (грец. *apothēke* – склад, сховище, лат. *offī cīna* – майстерня) – заклад охорони здоров'я, що функціонує на підставі ліцензії і в якому здійснюється роздрібна реалізація лікарських препаратів, виробів медичного призначення та інших товарів, виготовлення лікарських препаратів за правилами, встановленими чинним законодавством.³

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлені товари 5 класу МКТП та скорочений перелік послуг 35, 44 класів МКТП та встановила, що перше зорове та фонетичне сприйняття заявленого позначення є зрозумілим пересічному споживачеві без додаткових роздумів та пояснень, оскільки вказує на місце виготовлення товарів та/або надання послуг «аптека», якість товарів та/або послуг «хороша» та носить хвалебний характер.

Відповідно до частини С. - (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно врахувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Апелянтом під час розгляду заперечення не доведено набутої розрізняльної здатності заявленого позначення та не надано фактичних відомостей щодо тривалості його використання.

Отже, висновок експертизи про те, що позначення «ХОРОША АПТЕКА» є описовим для товарів 5 класу МКТП, які виготовляються аптеками та для частини заявлених послуг 35, 44 класів МКТП, які пов'язані з діяльністю аптек, та не набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання заявником, є обґрунтованим.

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

³ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2849/apteka>

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.

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 зазначає, що заявлене позначення містить у своєму складі слово «аптека», що прямо вказує на видове найменування закладу охорони здоров'я та у відношенні послуг 35, 44 класів МКТП, які не пов'язані з виготовленням та продажем лікарських препаратів, може ввести споживача в оману відносно такого виду послуг.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи у межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення «ХОРОША АПТЕКА» не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявленого переліку товарів 5 класу МКТП та скороченого переліку послуг 35, 44 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 (пункт 11.1.6 Методичних рекомендацій).



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 76062 складається з квадрата червоного кольору, на тлі якого розміщено словесний елемент «МЕРЕЖА ХОРОШИХ АПТЕК», виконаний стандартним шрифтом, великими літерами білого кольору, кирилицею. Торговельна марка зареєстрована для послуг 35 класу МКТП.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, враховуючи сприйняття пересічним споживачем звучання спільних словесних елементів, їх семантичного значення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином досліджувані позначення схожі, оскільки асоціюються в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що послуги згідно скороченого переліку 35 класу МКТП заявленого на реєстрацію позначення, є однорідними (спорідненими) з

послугами 35 класу МКТП протиставленої торговельної марки, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у них враження про те, що ці послуги надаються однією особою.

Ураховуючи зазначене, заявлене позначення та протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 76062 є схожими настільки, що їх можна сплутати. Отже, підстава для відмови в реєстрації заявленого позначення встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Укрпатенту правомірно.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

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 Токар Олесі Миколаївні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 18.02.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ХОРОША АПТЕКА» за заявкою № т 2018 17018 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

В. В. Гайдук

Члени колегії

Н. О. Козелецька

А. І. Гостева