

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
30.06.2021 № 94-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

12 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-40-Р/2021 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Красовського В.Г., Шумілової Л.Д., розглянула заперечення Луцака Віктора Юрійовича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 06.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «#lawyers attorneys!» за заявкою № m 2019 20716.

Представник апелянта – Пляченко Т.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення № Вх-10988/2020 від 25.06.2020;
копії матеріалів заявки № m 2019 20716;
письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № ВКО/365-20 від 07.08.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/485-20 від 06.10.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку Укрпатенту 06.04.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «#lawyers attorneys!» за заявкою № м 2019 20716 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), пов'язаних з діяльністю в галузі права, бо складається із зазначень на професійну спеціалізацію осіб, що її здійснюють.

«Lawyers attorneys – юристи /адвокати».

«Адвокат – юрист, що захищає обвинуваченого або веде якусь справу в суді, а також дає поради з правових питань; захисник».

2) є оманливим для послуг не пов'язаних з юридичною діяльністю.

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

«Universal (En-Uk)» (до версії АВВУУ Lingvo x3);

«Новий англо-український словник. © 2004, Балла М.І. 140 тис. слів та словосполучень. Explanatory (Uk-Uk)» (до версії АВВУУ Lingvo x3);

«Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво «Перун», 2005. 250 тис. слів та словосполучень».

Апелянт – Лушак В.Ю., не погоджується з рішенням Мінекономіки від 06.04.2020 та вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони та наводить наступні доводи.

Під час дослідження позначення щодо наявності у його складі описових елементів, воно повинно розглядатися як єдине ціле, тобто позначення не може бути поділене, а його окремі елементи не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описового характеру.

Під час дослідження семантики заявленого позначення не було виявлено словосполучення «lawyers attorneys» із сталим самостійним значенням, а переклад окремих складових позначення може бути різним: юристи, адвокати, повірені; чиновники органів юстиції.

Крім того, слід зазначити, що семантичне значення заявленого позначення за своїм змістом без додаткових роздумів та пояснень не є зрозумілим звичайному україномовному або російськомовному споживачеві, тому його сприйняття може бути суб'єктивним, а тлумачення - різним.

Позначення «#lawyers attorneys!» прямо не описує жодну з зазначених послуг 35 класу МКТП (з урахуванням скороченого переліку), не вказує на їх вид та властивості. Якщо зв'язок між позначенням та характеристикою послуги не виявляється безпосередньо при сприйнятті позначення, а для встановлення такого зв'язку потрібні додаткові роздуми – позначення не може вважатися описовим.

За рахунок наявності індивідуальних ознак, а саме – графічних елементів «#» та «!», а також оригінального шрифту, позначення має індивідуальний характер та розрізняльну здатність. У поєднанні зі словесними елементами «lawyers attorneys» ці графічні символи надають позначенню додаткове смислове навантаження.

Отже, заявлене позначення є асоціативним знаком, який не описує послугу прямо, а пробуджує ідею або образ позначуваного об'єкта і потребує певної уваги споживачів.

Перелік послуг у заявці (з урахуванням уточнення та скорочення) не пов'язаний з діяльністю в галузі права, тому позначення не можна вважати описовим.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення не є оманливим, оскільки, послуги, які надає апелянт з використанням заявленого позначення, не породжують жодних асоціацій, пов'язаних ані з якістю послуги, ані з надавачем послуги, ані з походженням послуги.

Сайт lawyers-attorneys.com.ua створено саме для представників юридичної галузі, тому ніякої неправдивої інформації також не містить та не вводить споживачів в оману.

25.06.2019 апелянт створив онлайн-майданчик lawyers-attorneys.com.ua, де адвокати, юристи та їх клієнти можуть знаходити один одного, тобто, платформу для реалізації маркетингових завдань адвокатів та юристів по пошуку та залученню нових клієнтів.

Апелянт зазначає, що використовує позначення разом із слоганом: «#lawyers attorneys! Ви ищите # - Ми находим!»

28.12.2018 апелянтом було створено групу в соціальній мережі «Фейсбук» під назвою «#lawyers attorneys!» з аналогічним сервісом по пошуку юристів, де адвокати, юристи та їх клієнти мають змогу знаходити один одного.

Зважаючи на викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 06.04.2020 та зареєструвати заявлене позначення «#lawyers attorneys!» за заявкою № т 2019 20716 відносно скороченого переліку послуг 35 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, та встановила наступне.

Заявлене позначення «#lawyers attorneys!» виконане оригінальним шрифтом маленькими літерами латинської абетки. Позначення складається з двох словесних елементів «lawyers» та «attorneys» та двох графічних елементів «#» та «!», які розташовані відповідно ліворуч та праворуч від словесних елементів.

Позначення заявлено на реєстрацію для послуг 35 класу МКТП.

В уточненні до заперечення (вх. № ВКО/485-20 від 06.10.2020) апелянт скоротив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до таких: «забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів щодо надання послуг юристів та адвокатів; збирання інформації щодо надання послуг юристів та адвокатів у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів щодо надання послуг юристів та адвокатів (центри підтримки споживачів); надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів в сфері надання послуг юристів та адвокатів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців послуг юристів та адвокатів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних щодо надання послуг юристів та адвокатів; пошук даних щодо надання послуг юристів та адвокатів у комп'ютерних файлах для інших; рекламування послуг юристів та адвокатів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламними оголошеннями юристів та адвокатів; рекламування послуг юристів та адвокатів через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації щодо надання послуг юристів та адвокатів у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам послуг юристів та адвокатів для інших».

Тому розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)¹ обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до

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

Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до абзацу четвертого 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 встановлено, 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.

Перевірка позначень щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до абзаців четвертого і п'ятого пункту 2 статті 6 Закону здійснюється згідно з пунктами 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72 (далі – Правила).

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 – 4.3.1.9 Правил у межах доводів заперечення з урахуванням змінених вимог.

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, 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.

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.

Для з'ясування того, чи є позначення «#lawyers attorneys!» описовим чи оманливим відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, з метою встановлення його семантичного значення колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у відкритому доступі інформаційно-довідкових джерел та з'ясувала наступне.

«lawyer [ˈlɔːjə] n. 1. юрист; адвокат; a famous ~ відомий адвокат; a company, a corporation ~ юрисконсульт; a Philadelphia ~ блискучий юрист; красномовний адвокат; a trial ~ адвокат, який бере участь у розгляді справи; a practicing ~ адвокат-практик; a ~ by profession юрист за професією; to consult a good ~ одержувати консультацію (в) хорошого юриста; to hire/ to retain a ~ наймати адвоката; the ~ defends a case адвокат захищає справу (судову); the ~ loses a case адвокат програє справу (судову); the ~ wins a case адвокат виграє справу (судову); 2. законодавець; a criminal ~ спеціаліст з кримінального права; (юрист-) криміналіст; an international ~ спеціаліст з міжнародного права; юрист-міжнародник.

USAGE: Українським іменникам юрист, адвокат в англійській мові відповідають lawyer, attorney, barrister, solicitor. Lawyer – це назва спеціаліста, який дає консультації з юридичних питань, але, як правило, не виступає у суді. Attorney вживається в американському варіанті англійської мови, означає спеціаліста, який не лише консультиє, але й представляє свого клієнта з правових питань і може виступати в суді.

attorney [əˈtɜːni] n юр. повірений; адвокат; чиновник органів юстиції; ~ and counsellor-at-law адвокат; A. General генеральний прокурор; міністр юстиції (у США); district ~ районний прокурор; letter, warrant of ~ доручення; power of ~ повноваження; by ~ за дорученням, через повіреного» (Великий англо-український словник. Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк. – 2011).

«Хештег або гештег (англ. hashtag, від hash - «знак решітки», і tag – мітка) – ключове слово або фраза, яким передуює символ «#» (октоторп), використовувані веб-технологіями для структурування текстових повідомлень за темою або типом.

Короткі повідомлення в мікроблогах соціальних мереж, таких як: Instagram, Twitter, Tout, identi.ca, Google+, Facebook і VK, можуть бути помічені хештегом, включаючи в себе як одне слово, так і більше об'єднаних слів (але без пробілів).

Хештеги дають можливість групувати подібні повідомлення, таким чином можна знайти хештег і отримати набір повідомлень, які його містять» (<https://uk.wikipedia.org/wiki/Хештег>).

Колегією Апеляційної палати встановлено, що сталого перекладу з англійської мови словосполучення «lawyers attorneys» не існує.

На українську мову зазначене словосполучення може перекладатись, зокрема як: «юристи повірені», «юристи адвокати», «законодавці адвокати» або «адвокати чиновники органів юстиції».

Крім того, наявність перед словосполученням «lawyers attorneys» символа «#» може означати, що зазначене словосполучення є хештегом.

З огляду на наведене тлумачення елементів заявленого позначення колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично позначення може означати хештег (ключове слово) для пошуку інформації (повідомлень) у мережі Інтернет, яка стосуються юристів, адвокатів, повірених та інших осіб, які займаються юридичною практикою.

Скорочений апелянтом перелік послуг 35 класу МКТП, щодо яких він просить зареєструвати заявлене позначення, містить в собі послуги, що надаються для юристів та адвокатів з метою пошуку один одного чи їх клієнтів.

Ураховуючи, що описовість знака встановлюється одразу при першому зоровому та/або фонетичному його сприйнятті пересічним споживачем і не потребує певної гри уяви чи додаткових досліджень і доказів, та беручи до уваги результати аналізу семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не описує скорочений перелік послуг 35 класу МКТП прямо, а потребує певних домислів споживачів.

Колегія Апеляційної палати констатує, що при використанні заявленого позначення стосовно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, позначення пов'язується споживачем через асоціації з певним сервісом з пошуку юристів та адвокатів в мережі Інтернет. Позначення заявлене на реєстрацію в оригінальному шрифті з додатковими символами, що надає йому виразності та посилює його розрізняльну здатність.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «#lawyers attorneys!» для скороченого переліку послуг 35 класу МКТП є асоціативним, тому до нього не може бути застосована підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Оскільки скорочений перелік послуг 35 класу МКТП стосується діяльності юристів та адвокатів, колегія Апеляційної палати вважає, що для зазначених послуг заявлене позначення не містить неправдивих чи неправильних вказівок, або ж відомостей, які не відповідають дійсності, а тому не може бути визнано оманливим.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Луцака Віктора Юрійовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 06.04.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «#lawyers attorneys!» за заявкою № m 2019 20716 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «#lawyers attorneys!» за заявкою № m 2019 20716 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: «забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів щодо надання послуг юристів та адвокатів; збирання інформації щодо надання послуг юристів та адвокатів у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів щодо надання послуг юристів та адвокатів (центри підтримки споживачів); надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів в сфері надання послуг юристів та адвокатів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців послуг юристів та адвокатів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних щодо надання послуг юристів та адвокатів; пошук даних щодо надання послуг юристів та адвокатів у комп'ютерних файлах для інших; рекламування послуг

юристів та адвокатів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламними оголошеннями юристів та адвокатів; рекламування послуг юристів та адвокатів через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації щодо надання послуг юристів та адвокатів у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам послуг юристів та адвокатів для інших».

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.

Головуючий колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

В.Г. Красовський

Л.Д. Шумілова