Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
01.08.2022 № 136-Н/2022

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

07 липня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.12.2021 № Вн-207-Р/2021 у складі головуючої Терехової Т.В. та членів колегії Жмурко О.В., Горбик Ю.А. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А., розглянула заперечення Клюса Андрія Олександровича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 05.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «remedy» за заявкою № m 2019 21956.

Апелянт – Клюс А.О.
Представник Укрпатенту – Заікіна Л.Д..

Заперечення апелянта – Клюса Андрія Олександровича подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту від 05.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «remedy» за заявкою № m 2019 21956 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 45 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), є

загальновживаним терміном, що використовується при наданні цих послуг та зазначає про таке.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг.

Слово ЗАГАЛЬНОВЖИВАНИЙ, а, е. є такий, що уживається, застосовується, використовується всіма.

Заявлене словесне позначення – «remedy» має такі варіанти перекладу українською мовою, як «засіб (проти чого-небудь), ліки, засіб від хвороби, ліквідація аварії, усунення дефектів тощо», і переклад цього слова як «засіб захисту прав» є лише одним з них.

На апеляційному засіданні апелянт наполягав на тому, що скорочений ним у відповіді на попередній висновок експертизи перелік послуг 45 класу МКТП містить послуги консультаційного характеру, що не належать до сфери судового захисту.

Оскільки слово «remedy» не використовується різними надавачами юридичних послуг та невідоме широкому колу осіб на території України, то його не можна віднести до видових або родових понять стосовно заявлених послуг 45 класу МКТП.

За твердженням апелянта, заявлене позначення не є загальновживаним терміном у сфері юриспруденції, оскільки середньостатистичний громадянин України, як потенційний замовник послуг судового захисту, не знає даного поняття та не використовує його при зверненні за захистом своїх прав. Використання даного слова притаманне лише країнам з англо-саксонською системою права. У даному ж випадку правова охорона запитується виключно на території України, яка не належить до англо-саксонської системи права.

Апелянт зазначив, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності для заявлених послуг відносно апелянта і використовується ним на власному вебсайті (http://www.remedylaw.com.ua), створеному у 2014 році. На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано копію сертифікату про реєстрацію доменного імені remedylaw.com.ua.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 05.10.2021 та зареєструвати позначення «remedy» за заявкою № m 2019 21956 відносно скороченого переліку послуг 45 класу МКТП, а саме: «консультування щодо інтелектуальної власності; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен

(юридичні послуги); управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших».

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2019 21956 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1, 2, 3, 4 статті 6 Закону 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами проведення експертизи експертом встановлено, що заявлене словесне позначення для всіх послуг 45 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є загальновживаним терміном, що використовується при наданні цих послуг.

REMEDY – (з англ.) засіб судового захисту (захисту права).

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

Universal (En-Uk) (к версии ABBYY Lingvo x3)

Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний.

Представник Укрпатенту також зазначив, що 08.06.2021 заявнику було надіслано повідомлення від 06.06.2021 № 72336/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення.

12.08.2021 одержано мотивовану відповідь заявника з доводами на користь реєстрації заявленого позначення, в якому заявник скоротив заявлений перелік послуг 45 класу МКТП.

Під час підготовки висновку експертизи за заявкою № m 2019 21956 наведені у відповіді заявника доводи були проаналізовані та визнані необґрунтованими, оскільки скорочений заявником перелік послуг 45 класу МКТП відноситься до юридичних або пов’язаних з ними послуг. Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок експертизи про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати заслухала вступне слово сторін, перевірила докази, надані на підтвердження наявності чи відсутності обставин, що містилися у запереченні (№ Вх-50455/2021 від 16.12.2021), копіях матеріалів заявки № m 2019 21956, письмових поясненнях експерта (№ Вн-2690/2022 від 24.02.2022), та встановила наступне.

Позначення за заявкою № m 2019 21956 є словесним, виконаним стандартним шрифтом маленькими літерами латиниці та подане на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП.

remedy

Зображення заявленого позначення за заявкою № m 2019 21956.

Оскільки апелянт у своєму запереченні скоротив заявлений перелік послуг 45 класу МКТП, розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого переліку.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «remedy» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону[1], з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статі 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

З метою встановлення чи є заявлене позначення загальновживаним терміном у сфері діяльності, до якої належать заявлені послуги 45 класу МКТП, колегією Апеляційної палати проведені дослідження відповідно до пункту 4.3.1.6 Правил.

Згідно з пунктом 4.3.1.6. Правил до позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки.

До позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці (слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття), характерні для конкретних галузей науки і техніки (наприклад, ватт, валентність).

[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.

Для визначення того чи є заявлене позначення терміном необхідно, принаймні:

1) встановити до якої галузі науки та господарства (виду діяльності) належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

2) визначити офіційні інформаційні джерела, які доступні для використання в Україні і які складають понятійний термінологічний апарат цієї галузі науки та господарства (виду діяльності);

3) проаналізувати відібрані інформаційні джерела і встановити чи внесене до них позначення, яке досліджується.

Для з'ясування обставин справи колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також інші наявні у відкритому доступі офіційні інформаційні джерела.

Такими джерелами, зокрема можуть бути відповідні термінологічні словники та термінологічні глосарії, стандарти та інші спеціальні видання.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови слова: ЗАГАЛЬНОВЖИВАНИЙ, -а, -е. Який уживається, застосовується, використовується всіма;

ТЕРМІН, -а, ч. 1. Слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. 2. *розм.* Будь-яке слово, будь-який вислів. // Слово або вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі, на певній території, людьми певного фаху[2].

Колегія Апеляційної палати зауважує, що загальновживані терміни не можуть бути зареєстровані в якості торговельної марки для тих товарів і послуг, які належать до тієї ж галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо, що і загальновживаний термін. У цьому контексті загальновживаним терміном може бути визнане слово або словосполучення української мови, визначення (тлумачення) поняття якого міститься у офіційних інформаційних джерелах, які стосуються означеної галузі.

Для встановлення семантичного значення заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулась до відповідних перекладних та тлумачних словників і з'ясувала наступне.

Відповідно до Нового англо-українського словника (Балла М.І. –К. Чумацький шлях, 2000. –700с.): remedy [ˊremidi]. 1. *n* 1) ліки; засіб (*від хвороби, тж перен*); 2) *юр.* відшкодування збитків; 2. *v* 1) виправляти; 2) виліковувати; 3) відшкодовувати.

Сервіс автоматичного перекладу Google Translate та інші англо-українські автоматичні перекладачі, що містяться у вільному доступі в мережі Інтернет, надають наступні переклади слова «remedy» – засіб, ліки, засіб судового

[2] Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007, - стор. 1444

захисту, міра, засіб захисту права, засіб від хвороби, виліковувати, виправляти, відшкодовувати, зарадити; спосіб[3]; remedy – засіб[4].

Тлумачний словник англійської мови Cambrige Dictionary надає такі визначення слова «remedy»:

remedy noun uk /ˈrem.ə.di/ us /ˈrem.ə.di/: a successful way of curing an illness or dealing with a problem or difficulty (в якості іменника у загальному значенні: успішний спосіб вилікувати хворобу або вирішити проблему чи труднощі);

remedy noun uk /ˈremədi/ us plural remedies LAW a method of legally solving a problem or disagreement (в якості іменника у юридичній сфері: спосіб юридичного вирішення проблеми чи суперечки);

remedy verb formal uk /ˈrem.ə.di/ us /ˈrem.ə.di/: to do something to correct or improve something that is wrong[5] (в якості дієслова: зробити щось, щоб виправити або покращити те, що є неправильним).

Узагальнюючи наведені відомості з інформаційно-довідкових джерел, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «remedy» не має однозначного перекладу з англійської мови, а його тлумачення потребує додаткового аналізу з урахуванням галузі, в якій це слово використовується. Отже, слово «remedy» не є таким, що означає чітко окреслене спеціальне поняття, характерне для галузі юриспруденції, зокрема.

Крім того, у термінологічних словниках, підручниках, стандартах та інших спеціальних виданнях, які стосуються галузі юриспруденції, відсутнє визначення терміну, який би відповідав фонетичній транскрипції або транслітерації заявленого позначення, а саме «ремеді» («реміді») українською мовою.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення не належить до загальновживаних термінів у сфері юриспруденції. У зв’язку з цим, підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, щодо позначення «remedy» для скороченого переліку послуг 45 класу не може бути застосована.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Клюса А.О. та скасування рішення Укрпатенту від 05.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «remedy» за заявкою № m 2019 21956.

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

[3] https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=uk&text=remedy&op=translate
[4] https://dictionary.cambridge.org/translate/
[5] https://dictionary.cambridge.org

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. Заперечення Клюса Андрія Олександровича задовольнити повністю.

2. Рішення Укрпатенту від 05.10.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «remedy» за заявкою № m 2019 21956 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «remedy» за заявкою № m 2019 21956 відносно скороченого переліку послуг 45 класу МКТП:

«консультування щодо інтелектуальної власності; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з відстежування змін у законодавстві; послуги з підготовки юридичних документів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод 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.

Головуюча колегії Т.В. Терехова

Члени колегії О.В. Жмурко

Ю.А. Горбик