

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.05.2018 № 695

**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

12 квітня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 28.09.2017 № Р/97-17 у складі головуючого Падучака Б.М. та членів колегії Терехової Т.В., Саламова О.В. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “Красота та Здоров’я” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 28.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “РІДКІ СВІЧКИ” за заявкою № т 2017 03155.

Представник апелянта – Іванцова Ю.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – відсутній, надано письмові пояснення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/101-17 від 26.09.2017;
- письмові пояснення представника закладу експертизи;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/37-18 від 31.01.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2017 03155.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.07.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “РІДКІ СВІЧКИ” за заявкою № т 2017 03155, оскільки заявлене словесне позначення:

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

2) для частини товарів 03 та 05 класів є загальноживаним, як позначення товарів певних форм та властивостей.

“Рідкі свічки – це дозовані рідкі форми (розчини, рідкі екстракти, суспензії, емульсії тощо), які випускаються у флаконах в комплекті з канюлей”;

3) є оманливим для товарів 3 та 5 класів інших властивостей та форм.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст.6, п.2)

<http://enjee.ua/product/liquid-suppositories-glycerin-1/>

<https://maxi-farm.com/detal/id111705/>

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97>

<http://dmupharm.pp.ua/index.php/temi/10-ridki-likarski-formi>

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “Красота та Здоров’я” (далі - ТОВ “Красота та Здоров’я”) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 28.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “РІДКІ СВІЧКИ” за заявкою № т 2017 03155.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення “РІДКІ СВІЧКИ” створено для маркування лінійки товарів свого виробництва, таких як “бальзами косметичні”.

На підтвердження відповідності бальзамів косметичних “Рідкі свічки” встановленим медичним критеріям безпеки апелянтом надані висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2014, від 05.01.2017 та від 15.03.2017.

Як стверджує апелянт, позначення “РІДКІ СВІЧКИ” виділить його товар, приверне увагу споживача незвичайним поєднанням форми та ефективності, що забезпечують зручний для застосування стан, при якому досягається необхідний лікувальний ефект.

Для точності дозування і зручності використання ТОВ “Красота та Здоров’я” вибрало оптимальне для своїх бальзамів упакування у вигляді флакону визначеного об’єму у комплекті з канюлею. Саме загальна форма цього упакування з складовими у формі конусів і циліндрів, які характерні для такої дозованої лікарської форми як свічки або супозиторії, підказала остаточний варіант позначення у вигляді словосполучення “РІДКІ СВІЧКИ”. Апелянт вважає, що заявлене позначення є фантазійним для даного виду товару і розрізняльна здатність властива йому з моменту створення, оскільки свічки (супозиторії) тверді при кімнатній температурі і розчиняються при температурі тіла.

Товари свого виробництва апелянт пропонує в мережі Інтернет на власних сайтах <http://bnh.com.ua>, enjee.ua. Крім того апелянт періодично видає та розповсюджує каталоги своєї продукції під позначенням “РІДКІ СВІЧКИ”, рекламні листівки, рекламні ролики.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення внаслідок використання набуло відомості серед споживачів на території України. За 10 років роботи компанія стала одним з найбільших виробників і дистриб'юторів України в групі парафармацевтики, зайняла міцні позиції на косметичному і фармацевтичному ринках, має добру репутацію надійного бізнес-партнера.

На підтвердження відомості заявленого позначення, набутої внаслідок використання, апелянт надав копії договорів поставки з різними замовниками та видаткових накладних до них, копії договорів про надання рекламних послуг із специфікаціями і прикладами розміщення реклами.

Отже, на думку апелянта, заявлене позначення "РІДКІ СВІЧКИ" не є загальноживаним, а навпаки, має розрізняльну здатність на споживчому ринку серед товарів косметично-фармацевтичного призначення внаслідок фантазійності відносно заявлених товарів, а також внаслідок широкого використання, завдяки різноманітному асортименту товарів та їх високій якості.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 28.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № т 2017 03155 та зареєструвати заявлене позначення "РІДКІ СВІЧКИ" для товарів 03 та 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), насамперед бальзамів та їх складових, таких як, олії, ефірні олії, екстракти рослин, прополіс, гліцерин, вазелін косметично-гігієнічного та медичного призначення та інших зазначених у переліку парфумерно-косметичних, гігієнічних та фармацевтичних, медичних препаратів у рідких формах, до складу яких входять олії, ефірні олії, екстракти рослин, прополіс, гліцерин, вазелін косметично-гігієнічного та медичного призначення.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні, та встановила наступне.

Заявлене позначення "РІДКІ СВІЧКИ" є словесним, виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03 та 05 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів до таких:

Клас 03: бальзами, крім призначених на медичні потреби; вагінальні промивальні засоби для особистої гігієни або для дезодорування; екстракти трав на косметичні потреби; олії на косметичні потреби; спринцювальні препарати для особистої гігієни; фітокосметичні препарати.

Клас 05: гліцерин на медичні потреби; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; евкаліпт на фармацевтичні потреби; екстракти рослин на фармацевтичні потреби; екстракти трав на медичні потреби; препарати від геморою; прополіс на фармацевтичні потреби; фітотерапевтичні препарати на медичні потреби.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати здійснювала подальший розгляд заперечення з урахуванням скороченого переліку товарів.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “РІДКІ СВІЧКИ” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

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; загальноновживані 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.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

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.

Для з'ясування того, чи належить позначення “РІДКІ СВІЧКИ” до позначень, що звичайно не мають розрізняльної здатності, чи є воно

загальноновживаним як позначення товарів певних форм та властивостей при його використанні для частини заявлених товарів 03 та 05 класів МКТП та чи існує небезпека введення в оману споживачів відносно товарів 03 та 05 класів МКТП інших властивостей та форм, колегія Апеляційної палати звернулася до наявних у вільному доступі інформаційно-довідкових джерел та визначила семантичне значення заявленого позначення.

Рідкий – 1. Який перебуває в стані рідини. (Новий тлумачний словник української мови за ред. В.Яременко, О.Сліпушко / Київ, 1998.);

Свічка – 3. *мед.* Лікувальний препарат у вигляді маленької палички з одним конусоподібним кінцем, який використовують при лікуванні геморою, запору і т. ін. (Новий тлумачний словник української мови за ред. В.Яременко, О.Сліпушко / Київ, 1998.);

Свечи, суппозитории (лат. *suppositōrium*) — твёрдые при комнатной температуре и расплавляющиеся или распадающиеся при телесной температуре дозированные лекарственные формы, применяемые для введения в полости тела. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Суппозитории>)

Супозиторії — це дисперсні системи, що складаються з супозиторної основи і лікарської речовини у твердому чи рідкому стані — розчин, емульсія, суспензія або комбінація цих систем, яка рівномірно розподілена у дисперсійному середовищі. Виробляються в промислових і аптечних умовах. До складу супозиторіїв можуть входити лікарські речовини майже всіх фармакологічних груп з різноманітними фізико-хімічними властивостями. Лікарські речовини, введені у формі супозиторіїв, надходять у кров швидше, ніж при підшкірному введенні. (Фармацевтична енциклопедія <https://www.pharmencyclopedia.com.ua>)

Лікарська форма — це проміжний стан лікарських і допоміжних речовин у процесі виготовлення лікувальних препаратів, який забезпечує оптимальний (з погляду фармакокінетики) терапевтичний ефект при мінімальній побічній дії та зручність при його застосуванні та зберіганні. В основу наявних класифікацій лікарських форм, наведених у навчальній літературі, покладено різні шляхи введення, способи призначення, агрегатний стан та ін. За класифікацією з урахуванням шляхів введення ліків серед лікарських форм виділяють, зокрема, ректальні у вигляді супозиторіїв (свічок), капсул, мазей, розчинів, суспензій, емульсій у вигляді мікроклізм і зрошення. За класифікацією за агрегатним станом лікарські форми поділяють на тверді (таблетки, драже, гранули, порошки та ін.) м'які (мазі, креми, гелі, супозиторії та ін.); рідкі (різні розчини, суспензії, емульсії, настої та ін.); газоподібні (аерозолі тощо). (Фармацевтична енциклопедія <https://www.pharmencyclopedia.com.ua>, Медична енциклопедія http://medical-enc.com.ua/lekarstvennye_formy.htm)

За результатами дослідження інформаційно-довідкових джерел колегія Апеляційної палати встановила, що термін “свічка” широко вживається у сфері медицини і фармакології для позначення такої лікарської форми, як “супозиторій”. В якості діючої речовини при виробництві супозиторіїв можуть,

зокрема, використовуватись речовини у рідкому стані, такі, як розчини, бальзами, екстракти трав, олії, фітопрепарати, гліцерин. Крім того, лікарські препарати в рідкій формі можуть випускатись у спеціально пристосованих контейнерах із конусоподібним аплікатором, які по формі нагадують свічку. Такі препарати можуть мати як медичне призначення, так і застосовуватись з косметичною та гігієнічною метою.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи з цього визначення знак має бути здатним вирізняти товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримати інформацію про комерційне джерело походження товару чи послуги, тобто ідентифікувати особу виробника.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості та своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

До позначень, яким бракує дистинктивності (розрізняльної здатності), зокрема, належать родові терміни та описові позначення. (ВОИС Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский дом “Ин Юре”, 1999).

Тому розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Проаналізувавши заявлене позначення “РІДКІ СВІЧКИ”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що воно не має відмітних ознак і складається виключно із слів, які мають чітке семантичне значення по відношенню до скороченого переліку товарів 03 та 05 класів МКТП, оскільки такі товари можуть мати рідкий стан та виготовлятись у формі свічок (супозиторіїв). У зв'язку з цим, заявлене позначення не може вважатись таким, що звичайно має розрізняльну здатність.

Колегія Апеляційної палати дослідила заявлене позначення згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил і зазначає наступне.

Із положень пункту 4.3.1.5 Правил випливає, що ознаками, які характеризують позначення як загальноживане для товарів (послуг), є:

1) використання цього позначення як видової назви товару (послуги) не лише споживачами, а й фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі. У свідомості всіх перерахованих категорій повинен виникати стійкий однозначний зв'язок між товаром (послугою), що має певні ознаки та властивості, і позначенням, яке використовується в якості його назви.

2) застосування позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) незалежними один від одного виробниками товарів або надавачами послуг.

3) застосування позначення незалежними особами тривалий час.

Лише за наявності усіх зазначених ознак позначення може бути віднесено до категорії загальноновживаних для товарів (послуг) певного виду.

Основними інформаційними джерелами для віднесення заявленого позначення до загальноновживаного як позначення товару (послуги) певного виду, є офіційні документи, зокрема, класифікатори, переліки прийнятих назв та каталоги, енциклопедії, спеціальні довідники, тлумачні та двомовні словники, тощо.

Питання віднесення позначення до загальноновживаного для товарів певного виду вирішується з урахуванням постійної торговельної практики та звичаїв країни, де запитується правова охорона. (Коментар до Паризької конвенції про охорону промислової власності Г. Боденхаузена).

З метою встановлення чи належить позначення “РІДКІ СВІЧКИ” до видів лікарських форм колегія Апеляційної палати звернулася до окремих нормативно-правових актів у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, які регулюють використання назв лікарських форм та зазначає наступне.

У Національному переліку основних лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 180 не міститься такої лікарської форми як рідкі свічки.

У Переліку назв лікарських форм, які використовуються при формуванні матеріалів реєстраційного досьє на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.07.2006 № 500, зазначена лікарська форма також відсутня.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що на українському ринку, зокрема, в українському сегменті мережі Інтернет, позначення “РІДКІ СВІЧКИ” не використовується іншими виробниками, крім апелянта. Воно відсутнє у спеціальних довідниках та словниках.

Зважаючи на викладені фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що на території України позначення “РІДКІ СВІЧКИ” не є видовою або родовою назвою товару, оскільки не застосовується в якості назви товарів певного виду різними виробниками протягом тривалого часу.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення не належить до позначень, що є загальноновживаними, як позначення товару певного виду. Таким чином, підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення “РІДКІ СВІЧКИ” за заявкою № m 2017 03155.

Разом з тим, відповідно до абзацу третього 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.

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 тощо.

Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти, якість, характерні риси, призначення чи результат використання певних товарів. Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно створювати враження про те, що позначення вказує на товар або на всі чи окремі його споживчі властивості чи характеристики.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відомості щодо виду, якості, складу, кількості, властивостей, призначення, цінності, місця та часу виготовлення чи збуту товару повинні залишатися вільними для використання будь-яким продавцем або виробником, тому що несуть у собі інформацію для споживача щодо товару, який він хоче придбати або послуги, якою він хоче скористатися.

Зважаючи на викладені вище відомості стосовно семантики заявленого словесного позначення "РІДКІ СВІЧКИ", колегія Апеляційної палати вважає, що воно прямо вказує на певні характеристики (ознаки) частини скороченого переліку товарів 03 та 05 класів МКТП, зокрема на їх властивості, форму випуску та призначення.

У зв'язку з цим, до заявленого позначення повинна бути застосована підстава для відмови, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Разом з тим колегія Апеляційної палати зауважує, що скороченим переліком заявлених товарів 03 та 05 класів МКТП також охоплюються товари, які можуть мати інші властивості, форму випуску та призначення ніж ті, на які вказує позначення "РІДКІ СВІЧКИ".

Наприклад, фітотерапевтичні препарати на медичні потреби, які належать до 05 класу МКТП, готують з лікарської рослинної сировини у вигляді відварів або чаїв, спиртових настоек, сиропів, крапель, мазей (<https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/404/fitopreparati>). Зазначені у 03 класі МКТП бальзами та фітокосметичні препарати можуть мати різне призначення, зокрема, промисловістю випускаються бальзами, креми, пасти, емульсії для догляду за шкірою, волоссям, нігтями та ротовою порожниною.

Використання позначення “РІДКІ СВІЧКИ” для таких товарів може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певними характеристиками товару, які насправді не відповідають дійсності.

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, інших якісних характеристик або походження товарів, 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.

Отже, для визнання позначення оманливим, його смислове значення повинно бути знайоме споживачу як очевидна вказівка на певний товар, його складові, властивості, походження тощо. За таких умов, використання цього позначення для іншого товару очевидно буде неправильним, неправдивим і тому оманливим.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що в процесі використання позначення “РІДКІ СВІЧКИ” не виключається небезпека введення в оману споживача, а тому воно є оманливим для скороченого переліку товарів 03 та 05 класів МКТП, які мають інші властивості, форму випуску та призначення.

Відповідно до пункту С (1) статті б^{quinqüies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що реєстрація описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набутої розрізняльної здатності до дати подання заявки та надання відповідних доказів її набуття, зокрема, доказів використання такого позначення.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності, а саме: 1) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/75576 від 15.12.2014 на такі об'єкти, як: Бальзами косметичні “Жидкие свечи”/ “Рідкі свічки” (РЦ У 20.4-36226540-4763/50-2014): Глицерин / Гліцерин, Облепиха; 2) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/24 від 05.01.2017, на такі об'єкти, як: Бальзами косметичні “Рідкі свічки” (РЦ У 20.4-36226540-4763/99-2016): Вагінал-Пантен, Глістерікс виготовлений у відповідності із ДСТУ 4763:2007 “Бальзами косметичні. Загальні технічні умови”; 3) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/6907 від 15.03.2017 на такі об'єкти, як: Бальзами косметичні “Рідкі свічки” (РЦ У 20.4- 36226540-4763/102-2017): Прополіс, Евкаліпт, Гліцерин для дітей виготовлений у відповідності із ДСТУ 4763:2007 “Бальзами косметичні. Загальні технічні умови”.

Колегія Апеляційної палати розглянула зазначені документи та зазначає, що подані документи свідчать про використання позначення “РІДКІ СВІЧКИ”, натомість не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням.

На підтвердження використання заявленого позначення у додаткових матеріалах до заперечення від 31.01.2018 вх. № ВКО/37-18 апелянт надав копії договорів поставки з різними замовниками та видаткових накладних до них, а саме:

- копія договору поставки № 853/09 від 15.09.2009 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ООО “Фито-Лен”;
- копія договору поставки № 33/11 від 01.03.2010 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “ТАС-Фарма”;
- копію договору поставки № 85/10 від 11.08.2010 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “Вента. ЛТД”;
- копія договору поставки № 10/01/14 -я- 24 від 10.01.2014 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ Фірма “Радій, ЛТД”;
- копія договору поставки № 10/01/14 -я- 47 від 10.01.2014 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “Родон Фарм”;
- копія договору поставки № 10/01/14 -я- 46 від 10.01.2014 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “Титан”;
- копія договору поставки № 74/14 від 01.07.2014 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “Пассат ЛТД”;
- копію договору поставки № 48/15 від 13.03.2015 між ТОВ “Красота і здоров’я” і “Фірма Магія - Фарм”;
- копія договору поставки № 10847 від 07.05.2015 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ЧП “ОСАН”;
- копія договору поставки № 1756ю від 09.12.2015 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “ФАРМПЛАНЕТА”;
- копія договору поставки № 1578/16 від 13.07.2016 між ТОВ “Красота і здоров’я” і ТОВ “ТОМАШ”;
- копію договору поставки № 18 від 31.12.2018 між ТОВ “Красота і здоров’я” і Спільне українсько – естонське підприємство в ф ормі ТОВ “Оптіма – Фарм, ЛТД”.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати встановила, що видаткові накладні до договорів поставки не містять товару під позначенням “РІДКІ СВІЧКИ”, натомість використовуються інші позначення: СВІЧКИ ГЛІЦЕРИН РІДКІ, СВІЧКИ ОБЛПІХА РІДКІ, СВІЧКИ ЕВКАЛІПТ РІДКІ, СВІЧКИ ГАРБУЗ РІДКІ.

У додаткових матеріалах до заперечення від 31.01.2018 вх. № ВКО/37-18 апелянт також надав фотокопії макетів упаковок товарів, які, як він вважає, доводять використання заявленого позначення “РІДКІ СВІЧКИ”.

Однак, колегія Апеляційної палати зауважує, що зазначені макети упаковок містять інші позначення, а саме: ВАГІНАЛ-ПАНТЕН свічки рідкі,

СВЕЧИ ЖИДКИЕ тыква, СВЕЧИ ЖИДКИЕ глицерин, СВІЧКИ РІДКІ глицерин для дітей, СВІЧКИ РІДКІ прополіс.

Також апелянтом надані копії договорів про надання рекламних послуг із специфікаціями і прикладами розміщення реклами:

- копія договору на надання рекламних послуг № 1/20 від 24.04.2013 між ООО “Рекламне Агенство “D & Co” і ТОВ “Красота і здоров’я”;
- копія договору на надання рекламних послуг № 6/20 від 08.04.2014 між ООО “Рекламне Агенство “D & Co” і ТОВ “Красота і здоров’я”;
- копія договору на надання рекламних послуг 14/2016 від 23.09.2016 між ТОВ “РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО “МЕДІА-СЕРВІС” і ТОВ “Красота і здоров’я”;
- копія договору на надання рекламних послуг № 155 від 12.06.2017 між ТОВ “Прайд Фарм” і ТОВ “Красота і здоров’я”;
- копія договору на надання рекламних послуг № МЕД 16075 від 01.07.2017 між ТОВ “МЕДІАПОЛІС” і ТОВ “Красота і здоров’я”.

Дослідивши ці матеріали, колегія Апеляційної палати встановила, що рекламні матеріали, які розміщувались відповідно до цих договорів, окрім заявленого позначення містять зображення упаковок товарів, маркованих позначеннями “СВЕЧИ ЖИДКИЕ” та “СВІЧКИ РІДКІ”.

З огляду на суперечливі відомості щодо використання заявленого позначення, надані апелянтом, колегія Апеляційної палати звернулась до мережі Інтернет з метою встановити, чи використовується заявлене позначення апелянтом шляхом нанесення його на готову продукцію.

За результатом пошуку встановлено, що на сайтах апелянта <http://bnh.com.ua> та <http://enjee.ua>, а також на сайтах Інтернет-аптек <https://fitomarket.com.ua>, <https://apteka911.com.ua>, <https://maxi-farm.com>, пошукового порталу <https://medbrowse.com.ua> споживачам пропонуються профілактичні засоби, марковані позначеннями “СВЕЧИ ЖИДКИЕ” та “СВІЧКИ РІДКІ”, які виробляються апелянтом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Колегія Апеляційної палати констатує, що надані апелянтом відомості та матеріали фактично доводять використання іншого позначення, тому вони не можуть слугувати доказами набутої заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки. Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про неможливість застосування при розгляді даної апеляційної справи положення пункту С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “Красота та Здоров’я” у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення Мінекономрозвитку від 28.07.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “РІДКІ СВІЧКИ” за заявкою № т 2017 03155 в частині підстав для відмови, та встановити такі підстави:

заявлене позначення не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо частини скороченого переліку товарів 03 та 05 класів МКТП, вказує на властивості, форму випуску та призначення товарів.

є оманливим для частини скороченого переліку товарів 03 та 05 класів МКТП, які мають інші властивості, форму випуску та призначення.

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

Головуючий

Б. М. Падучак

Члени колегії

Т. В. Терехова

О. В. Саламов