

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
04.09.2020 № 1455

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200- 47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

1 липня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.03.2020 № Р/21-20 у складі головуєчого Кулик О.С. та членів колегії Красовського В.Г., Ресенчука В.М. розглянула заперечення Поліник Світлани Іванівни проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 19.12.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Bioviva, зобр.” за заявкою № т 2017 13321.

Представник апелянта – Щербак Г.І.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/98-20 від 25.02.2020;
копії матеріалів заявки № т 2017 13321;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/145-20 від 19.03.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/293-20 від 30.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.12.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Bioviva, зобр.” за заявкою № т 2017 13321 на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для

реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари. “BIOVIVA” (італійською “біо” – біоактивний, “viva” – життя) – група італійських компаній, об’єднаних з метою забезпечення клієнтів якісними послугами у сфері охорони здоров’я, лікарськими та косметичними засобами, біологічно активними добавками, починаючи від виробництва і до повного постачання.

Усю продукцію компанія розробляє самостійно та виготовляє виключно з натуральних та екологічно чистих компонентів і з застосуванням новітнього обладнання під пильним наглядом та супроводом кваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом роботи у фармацевтичній сфері.

Весь виробничий процес зосереджений в Сан-Маріно (Італія) і на даний час компанія має найсучасніший завод, розроблений з метою гарантування клієнтам якісних стандартів фармацевтичного рівня.

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов’язані із згаданим виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Підстави для висновку:

пункт 2 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);
<http://bioviva-italy.com/>.

Апелянт – Поліник Світлана Іванівна заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Bioviva, зобр.” за заявкою № m 2017 13321, оскільки вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони і не буде вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари.

На підтвердження апелянт наводить наступні доводи.

Власником веб-сайту <http://bioviva-italy.com/> є апелянт, що підтверджується результатами пошуку в базі “WHOIS” (<https://publicdomainregistry.com/whois/>).

Позначення “Bioviva, зобр.” використовується товариством з обмеженою відповідальністю “Біовіва” та товариством з обмеженою відповідальністю “Біовіва Фарма”. Апелянт є директором ТОВ “Біовіва Фарма”.

Заявлене позначення використовується стосовно наступної продукції: дієтичної добавки “NovosiFol/НовосіФол” (виробник – ERBOZETA S.p.a. (Сан-Маріно), імпортер в Україну – ТОВ “Біовіва”) та косметичного засобу “ГемоГіл ПРО/НемоHeal PRO” (виробник – BS Pharma Srls (Італія), імпортер в Україну – ТОВ “Біовіва”).

Апелянт є власником свідоцтва № 270299 на знак для товарів і послуг “NovosiFol” та заявником за заявкою № m 2017 28473 на знак для товарів і послуг “HEMOHEAL PRO”.

Позначення “Bioviva, зобр.” наноситься на продукцію, яка поставляється в Україну на замовлення ТОВ “Біовіва”. Вказана продукція імпортується в Україну з 2017 року і наразі наявна для придбання, зокрема, у аптечних мережах.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Мінекономіки від 19.12.2019 та зареєструвати позначення “Bioviva, зобр.” за заявкою № m 2017 13321 відносно заявленого переліку товарів 05 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.



Заявлене позначення представляє собою словесно-графічну композицію, в якій словесний елемент “bioviva” виконаний рядковими літерами латинської абетки оригінальним шрифтом. Перші дві літери словесного елемента «bi» розміщено на тлі зображувального елемента у вигляді заокругленого шестикутника чорного кольору. Замість літери “o” словесного елемента зображено заокруглений шестикутник чорно-білого кольору. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольорів відносно товарів 05 класу МКТП.

У доповненнях до заперечення від 30.06.2020 апелянт скоротив заявлений перелік товарів та послуг та просить зареєструвати знак “Bioviva, зобр.” за заявкою № m 2017 13321 відносно товарів 05 класу МКТП: “амінокислоти на медичні потреби; антисептичні засоби; бактерійні препарати для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати на медичні потреби; лікарські препарати на медичні потреби; ліки на стоматологічні потреби; лосьйони на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; молочні ферменти на фармацевтичні потреби; м'ята на фармацевтичні потреби; настоянки на медичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; харчові добавки на медичні потреби; мінеральні біологічно активні харчові добавки; фармацевтичні препарати для лікування сонячних опіків; препарати, що полегшують прорізування зубів; ензимні препарати на медичні потреби; препарати для лікування геморою”.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “Bioviva, зобр.” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 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).

Абзацом п'ятим частини 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з підпунктом 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Для розуміння суті вказаних підстав необхідно звернутися до підпункту 4.3.1.9 Правил, згідно з яким 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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер..

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Для перевірки заявленого позначення за зазначеною підставою, з метою виявлення наявності заявленого позначення і оцінки обставин його використання на відповідному ринку товарів/послуг необхідно проаналізувати відомості про заявника, що містяться в заявці, заявлене позначення, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, а також відомості виявлені в глобальній мережі Інтернет, в тому числі про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку товарів та/або послуг.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що апелянт є директором ТОВ “Біовіва Фарма” та власником веб-сайту <http://bioviva-italy.com/>, вказаного у висновку закладу експертизи. На цьому веб-сайті розміщено інформацію про компанію “Біовіва” та продукцію, марковану заявленим позначенням¹.

Апелянт є власником свідоцтва № 270299 на знак для товарів і послуг “NovosiFol” та заявником за заявкою № m 2017 28473 на знак для товарів і послуг “HEMOHEAL PRO”^{2,3}.

Компанія “Біовіва” складається з двох асоційованих підприємств ТОВ “Біовіва” та ТОВ “Біовіва Фарма”, які поставляють та продають в Україні дієтичні добавки “NovosiFol/НовосіФол” та косметичні засоби “Гемогіл ПРО/НемоHeal PRO”. Вказані товари виробляються європейськими виробниками та маркуються заявленим позначенням на замовлення ТОВ “Біовіва”. Виробництво дієтичних добавок “NovosiFol/НовосіФол” замовляється у компанії “Erbozeta S.p.a” (Сан-Марино), а косметичних засобів “Гемогіл ПРО/НемоHeal PRO” – у компанії “BS Pharma Srls” (Італія).

ТОВ “Біовіва” та ТОВ “Біовіва Фарма”, відповідно до наданих листів, не заперечують щодо реєстрації знака для товарів і послуг “Біовіва, зобр.” за заявкою № m 2017 13321 на ім’я апелянта.

Апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення надано наступні документи:

копію договору № 1 від 17.07.2017, укладеного між ТОВ “Біовіва” та компанією “BS Pharma Srls”, щодо поставки засобу для догляду за шкірою “Гемогіл Про”;

копію додатку до договору № 1 від 04.10.2018, укладеного між ТОВ “Біовіва” та компанією “Erbozeta S.p.a”, щодо поставки дієтичної добавки “НовосіФол”;

роздруківки сторінок веб-сайту <https://publicdomainregistry.com/whois/> з інформацією про власника веб-сайту <http://bioviva-italy.com/>;

листи директорів ТОВ “Біовіва” та ТОВ “Біовіва Фарма” від 12.02.2020 стосовно відсутності заперечень щодо реєстрації знака за заявкою № m 2017 13321 на ім’я Поліник С.І.;

роздруківки сторінок веб-сайту <http://bioviva-italy.com/> з інформацією про компанію “Біовіва”, дієтичну добавку “НовосіФол” та косметичний засіб “ГемоГіл Про”;

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ “Біовіва Фарма” та ТОВ “Біовіва”;

копію звіту Міністерства охорони здоров’я України № 3/8-А-4658-64982Е від 03.10.2017 про науково-дослідницьку роботу з аналізу дієтичної добавки

¹ <http://bioviva-italy.com/>

² <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/747091>

³ <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/747090>

“НовосіФол” щодо відповідності її вимогам українського санітарного законодавства;

копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/20658 від 27.06.2017 щодо засобу догляду за шкірою “Гемогіл Про”;

копію свідоцтва № 270299 на знак для товарів і послуг “NovosiFol”.

Відповідно до пункту 4 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» виробником визнається суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом докази та зазначає, що компанії, які пов'язані з апелянтом, замовляють виробництво своїх товарів за кордоном. На упаковках товарів розміщено інформацію як про виробника, так і про дистриб'ютора, а на сайті, який належить апелянту, також міститься інформація про замовлення відповідної продукції, що пропонується українському споживачеві, у європейських виробників. Таким чином, розміщення позначення “Bioviva, зобр.” на товарах, що виробляються такими компаніями, не породжуватиме у споживачів помилкову або неправильну думку про виробника відповідних товарів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість реєстрації заявленого позначення “Bioviva, зобр.” за заявкою № т 2017 13321 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП.

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 у Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Поліник Світлани Іванівни задовольнити.
2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.12.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Bioviva, зобр.” за заявкою № т 2017 13321 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг “Віовіва, зобр.” за заявкою № т 2017 13321 відносно товарів 05 класу МКТП: “амінокислоти на медичні потреби; антисептичні засоби; бактерійні препарати для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати на медичні потреби; лікарські препарати на медичні потреби; ліки на стоматологічні потреби; лосьйони на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; молочні ферменти на фармацевтичні потреби; м’ята на фармацевтичні потреби; настоянки на медичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; харчові добавки на медичні потреби; мінеральні біологічно активні харчові добавки; фармацевтичні препарати для лікування сонячних опіків; препарати, що полегшують прорізування зубів; ензимні препарати на медичні потреби; препарати для лікування геморою”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. Г. Красовський

В. М. Ресенчук