**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

# Р І Ш Е Н Н Я

16 квітня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 05.10.2012 № 123 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Запорожець Л.Г., Ніколаєнко Т.В., розглянула заперечення Закритого акціонєрного общєства Фірма «Август» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДЕМЕТРА» за заявкою № m 2010 19557.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 26.11.2012, 16.04.2013.

Представник апелянта – Прохода Ю.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Малюгіна В.А.

**Аргументація сторін:**

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ДЕМЕТРА» за заявкою № m 2010 19557, оскільки заявлене словесне позначення:

- для всіх товарів 1 і 5 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «D plus «ДЕМЕТРА плюс» «DEMETRA plus» (свідоцтво № 151738 від 27.02.2012), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кузьміна Р.Б., м. Горлівка, щодо споріднених товарів;

- для всіх послуг 44 класу є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Деметра» (свідоцтво № 36459 від 15.12.2003, дію свідоцтва продовжено до 13.12.2021), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосппідприємство «Деметра», м. Щасливе, щодо споріднених послуг 42 класу .

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розділ II, ст.6, п. 3.

2. Апелянт – Закритоє акціонєрноє общєство Фірма «Август» заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака «ДЕМЕТРА» за заявкою № m 2010 19557 та стверджує, що, за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт зазначає, що товар для маркування якого призначене заявлене позначення є гербіцидом – високотоксичною речовиною, застосування якої вимагає спеціальних фахових знань у сфері захисту рослин.

Апелянт також зауважує, що використання хімічних засобів захисту рослин в України регулюється Законом України «Про пестициди і агрохімікати». Згідно з цим Законом використання гербіцидів обумовлено їх обов'язковим випробуванням і державною реєстрацією шляхом унесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні відповідних відомостей про препарат, зокрема його характеристик, сфери застосування та відомостей про виробника препарату. Заявником одержано посвідчення про державну реєстрацію гербіциду під назвою «Деметра» серія Б № 02830.

Фактичне використання заявленого позначення здійснюється шляхом маркування ним пластикових ємностей (каністр) з препаратом «Деметра» відповідними етикетками.

Апелянт стверджує, що специфіка застосування хімічних засобів захисту рослин передбачає попереднє ознайомлення споживача з інформацією про препарат, його характеристики і виробника, тому можливість сплутування позначень відсутня.

Крім цього апелянт вказує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності для товару гербіциди через тривале і інтенсивне його використання та просить обмежити перелік товарів, для яких подано на реєстрацію позначення «Деметра» виключно для товару 05 класу «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди)» Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 27.07.2012 та зареєструвати заявлене позначення «ДЕМЕТРА» за заявкою № m 2010 19557 відносно товару 05 класу МКТП – «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди)» .

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

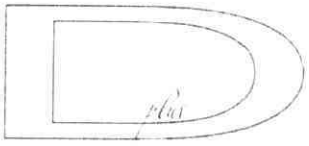
Заявлене позначення «Деметра» являє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом типу "Times New Roman" літерами кирилиці. Позначення заявлено на реєстрацію відносно 01, 05, та 44 класів МКТП.

Протиставлений знак «Деметра» за свідоцтвом № 36459 є комбінованим позначенням. Словесний елемент позначення «Деметра» виконаний стилізованим шрифтом кирилиці білого кольору і розташований на тлі

зображувального елемента, який представляє собою листочок дерева зеленого кольору. Знак зареєстрований відносно послуг 44 класу МКТП.

26.11.2012 під час апеляційного засідання апелянтом подано додаткові матеріали до заперечення, в яких заявлено прохання обмежити перелік товарів і послуг визначених в заявці до виключно товару 05 класу МКТП «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди)». У зв'язку з цим знак «Деметра» за свідоцтвом № 36459, як протиставлений знак заявленому позначенню колегією Апеляційної палати не розглядається.

Протиставлений знак «D plus «ДЕМЕТРА плюс» «DEMETRA plus» за свідоцтвом № 151738 представлений комбінацією словесних і графічного елементів (рис.).



«ДЕМЕТРА плюс»
«DEMETRA plus»

Рис. Протиставлений знак за свідоцтвом № 151738

Словесні елементи знака за свідоцтвом № 151738 є написами словосполучень «ДЕМЕТРА плюс» і «DEMETRA plus», виконаних стандартним шрифтом типу "Times New Roman" літерами, відповідно, кирилиці і латиниці. Ці написи розташовані під зображенням графічного елемента, що являє собою стилізовану літеру «D» латиниці видовжену на ширину написів «ДЕМЕТРА плюс» і «DEMETRA plus», в середині якої міститься напис словесного елемента «plus» маленькими літерами латиниці. Знак зареєстрований відносно товарів 01, 05, та 07 класів МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 151738, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.091997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пункт 4.3.2.4 Правил складання визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Деметра» та словесних елементів протиставленого знака «D plus «ДЕМЕТРА плюс» «DEMETRA plus» за свідоцтвом № 151738 обумовлюється тотожністю приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання спільного для порівнюваних позначень слова «Деметра». Присутність у складі словесного елемента протиставленого позначення слова «плюс» не впливає на відмінність звучання позначень в цілому.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за графікою виконання (видом шрифту) повністю співпадає з виконанням частини словесного елемента «Деметра» протиставленого позначення, що виконаний кирилицею. Заявлене позначення відрізняється від протиставленого знака наявністю характерного зображувального елемента, який займає рівноцінне положення поряд із словесними елементами знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Словесний елемент «Деметра», що є спільним для обох порівнюваних позначень, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови у древньогрецькій міфології – спочатку богиня родючості й хліборобства, згодом і покровителька шлюбу та родинного життя[1].

Отже, семантично словесний елемент «Деметра» може пов'язуватися з веденням сільського господарства, тому колегія Апеляційної палати вважає, що досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого знака.

---

[1] Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.-1736 с.

Відповідно до п. 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.

З урахуванням заяви апелянта від 26.11.2012 про обмеження переліку товарів і послуг визначених в заявці до виключно товару 05 класу МКТП «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди) колегія Апеляційної палати розглядає заявлене позначення «Деметра» за заявкою № m 2010 19557, як таке, що заявлено відносно товару 05 класу МКТП «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди).

Протиставлений знак «D plus «ДЕМЕТРА плюс» «DEMETRA plus» за свідоцтвом № 151738 зареєстрований відносно товарів 01, 05, та 07 класів МКТП.

При встановленні спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП, щодо якого заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак. Колегія зазначає, що товар щодо якого заявлено позначення є таким самим, що й один з товарів, для яких зареєстровано протиставлений знак.

При цьому колегія відмічає, що галузь використання товарів, які маркуються заявленим позначенням – сільське господарство, а надто сфера хімічних засобів захисту рослин, є досить специфічною і має своє вузьке коло споживачів.

У запереченні, додаткових матеріалах до заперечення та під час засідання колегії Апеляційної палати апелянт наголошував на тому, що заявлене позначення використовується виключно для маркування препарату для нищення шкідливих рослин (гербіциду) з однойменною назвою «Деметра». А також зазначав про особливі умови щодо зберігання, транспортування, застосування та утилізації гербіцидів, які унеможливлюють сплутування споживачами позначень, що маркують ці препарати.

Колегія Апеляційної палати звернулась до законодавства України, що регулює правові відносини пов'язані з обігом пестицидів і агрохімікатів та констатує наступне.

Відповідно до частин 1-2 статті 10 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства.

Кожна товарна одиниця повинна супроводжуватися рекомендацією щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких

призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів подання першої медичної допомоги у разі отруєння.

Згідно з частиною другою статті 11 зазначеного Закону особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами.

Таким чином, кожний вид пестициду має чіткі індивідуальні характеристики щодо його застосування. Використання хімічних засобів захисту рослин, зокрема гербіцидів, пов'язане з високим рівнем небезпеки, а також має особливе цільове призначення тому їх застосування споживачами (фахівці сільськогосподарських підприємств, агрофірм, фермери) потребує певного рівня агрономічних знань і уважного ставлення до вибору таких препаратів.

Згідно з відомостями Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання а Україні, доповненими 01.01.2013 згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1328 препарат «Деметра» (гербіцид) зареєстрований 22.01.2013 за № 6979, реєстраційне посвідчення № А 03500, виробник ЗАТ Фірма «Август», Росія[2].

На підтвердження доводів про неможливість сплутування споживачами заявленого позначення і протиставленого знака апелянтом надано копію листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 08.01.2013 № 239/07/10-13 про відсутність державної реєстрації препарату ДЕМЕТРА ПЛЮС (DEMETRA PLUS) та, відповідно, не входження такого препарату до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

На підтвердження доводів про набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності внаслідок його тривалого використання апелянтом надано такі докази:

1. Копія вантажно-митної декларації, відповідно до якої гербіцид «ДЕМЕТРА» фактично ввозився на територію України у 2008 році.

2. Лист апелянта на адресу Міністерства екології та природних ресурсів України № 447 від 15.02.2010, відповідно до якого апелянт просить включити до плану державних реєстраційних випробувань 2010 року препарати апелянта, зокрема, препарат «Деметра».

3. Клопотання апелянта на адресу Міністерства екології та природних ресурсів України № 1102 від 13.04.2010, відповідно до якого апелянт просить дозволити ввезення препарату «Деметра» на територію України.

---

[2] Електронний ресурс: www.menr.gov.ua/media/files/Derjavniy%20reestr%202013.doc (веб-сайт Міністерства екології і природних ресурсів України)

4. Клопотання апелянта на адресу Міністерства екології та природних ресурсів України № 1103 від 14.04.2010, відповідно до якого апелянт просить дозволити ввезення препарату «Деметра» на територію України.

5. Лист апелянта на адресу Міністерства екології та природних ресурсів України № 2836 від 08.12.2010. В листі зазначено, що препарат «Деметра» ввозився на територію України в квітні та травні 2010 року, на підставі дозволів Міністерства екології та природних ресурсів України № 14 від 23.04.2010 та № 27 від 25.05.2010.

6. Угода № 3062 від 05.03.2010 між апелянтом і Державним підприємством «Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя» на проведення наукових досліджень з метою гігієнічної регламентації застосування гербіциду «Деметра» та докази її виконання.

7. Угода № 1574 від 17.04.2010 між апелянтом і Інститутом захисту рослин УААН щодо проведення науково-дослідних робіт по випробуванню засобів захисту рослин, зокрема, гербіциду «Деметра» та докази її виконання.

8. Договір № 652 від 02.11.2010 на здійснення експертизи реєстраційних документів на пестициди і агрохіміками «Деметра» між апелянтом і Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та докази його виконання.

9. Договір № 988 від 04.11.2010 між апелянтом і Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ України щодо виконання наукової експертизи матеріалів по обґрунтуванню гігієнічних нормативів в регламенті препаратів, зокрема, препарату «Деметра» та докази його виконання.

10.Копія посвідчення про державну реєстрацію препарату «Деметра» від 10.03.2011 № Б 02830, дійсне до 31.12.2012 р., видане Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

11. Довідка від ТОВ «Август-Україна» про те що, в 2012 році в Україні було продано 2220 л. препарату «ДЕМЕТРА».

12. Прайс-лист на препарати апелянта, в складі яких знаходиться препарат «Деметра», дійсний з 01.01.2012.

13. Договори поставки, відповідно до яких гербіцид «Деметра» у 2012 році відвантажувався апелянтом українським агропромисловим підприємствам із доданими товаророзпорядчими документами.

14. Фотографії упаковки товару – гербіцид «Деметра».

15. Примірники рекламної продукції з позначенням «ДЕМЕТРА»

16. Каталог продукції апелянта, в якому міститься інформація про гербіцид «Деметра».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом докази використання позначення «Деметра» та відмічає, що початком використання цього позначення є кінець 2008 року, що передує даті подання (20.10.2010) заявки, за якою зареєстровано протиставлений знак «D plus «ДЕМЕТРА плюс» «DEMETRA plus» за свідоцтвом № 151738. Надані матеріали підтверджують, що позначення «Деметра» набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Деметра» за заявкою № m 2010 19557 відповідає умовам надання правової охорони і може бути зареєстровано відносно товару 05 класу МКТП – «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди)».

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

**вирішила:**

1. Заперечення Закритого акціонєрного общєства Фірма «Август» задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 19557 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «ДЕМЕТРА» відносно товару 05 класу МКТП: «препарати для нищення шкідливих рослин (гербіциди)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий О.В.Жмурко

Члени колегії Л.Г.Запорожець

Т.В.Ніколаєнко