

BA27

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, 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

25 червня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 13.04.2012 № 33 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Добриніної Г.П., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Ананта" проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 05.01.2012 про реєстрацію знака "ЕНТЕРОСИЛ" за заявкою № т 2010 11411 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 25.05.2012, 25.06.2012.

Представник апелянта – Теряєва К.М.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Дудова М.О.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: заперечення від 11.04.2012 вх. № 5688; матеріали заявки № т 2010 11411.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака "ЕНТЕРОСИЛ" за заявкою № т 2010 11411 відносно частини товарів і послуг. В рішенні зазначено, що:

1. Для частини товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття "ветеринарні препарати", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками "ENTERISOL" та "Энтеризол", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, (DE) (міжнародна реєстрація № 709511 від 02.02.1999, територіальне поширення в Україні від 28.05.2010, міжнародна реєстрація № 1027806 від 15.12.2009, пріоритет від 13.10.2009), щодо споріднених товарів.

2. Для частини товарів 5 класу МКТП, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття "фармацевтичні препарати", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "ENTEROSOL", раніше зареєстрованим в

Україні на ім'я Phytopharm Kleka, Spolka Akcyjna, (PL) (міжнародна реєстрація № 779091 від 28.02.2002), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю "Ананта" заперечує проти рішення про реєстрацію знака "ЕНТЕРОСИЛ" за заявкою № m201011411 та зазначає наступне.

Постачальником та маркетинговою компанією дієтичної добавки "ЕНТЕРОСИЛ" є компанія "Ананта Медікеар Лтд." (Індія). Згідно з договором дистрибуції від 01.03.2010 компанія "Ананта Медікеар Лтд." (Індія) доручає апелянту реєструвати знаки для товарів і послуг, якими маркується продукція, зокрема позначення "ЕНТЕРОСИЛ", виключно на території України.

Апелянт зазначив, що він використовує заявлене позначення "ЕНТЕРОСИЛ" при розповсюдженні біологічно активних добавок (дієтичних добавок) з січня 2012 року.

Під час експертизи апелянт просив вилучити з переліку товарів частину товарів, що може бути віднесена до узагальнюючих понять "ветеринарні препарати" та "фармацевтичні препарати" та залишити частину товарів 5 класу МКТП "біологічно активні добавки". На думку апелянта, товари, що входять до узагальнюючого поняття "ветеринарні препарати" і використовуються виключно для тварин та "біологічно активні добавки" (дієтичні добавки), що призначені для використання людиною, не є спорідненими товарами. Споживачами товарів, що віднесені до поняття "ветеринарні препарати", та споживачами біологічно активних добавок є різні сегменти покупців та різні цільові аудиторії.

На думку апелянта, додані до заперечення документи свідчать про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Ананта" здійснює діяльність з торгівлі лікарськими засобами та дієтичними добавками на підставі відповідної ліцензії вже досить тривалий час; у відповідності до санітарного законодавства дієтична добавка під словесним позначенням "ЕНТЕРОСИЛ" має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що доводить факт її реєстрації для продажу в Україні; заявлене позначення асоціюється виключно з апелянтом.

Крім того, апелянт зазначив, що проведені ним дослідження свідчать про те, що власник протиставленого знака компанія Phytopharm Kleka, Spolka Akcyjna не є господарюючим суб'єктом на території України, не використовує знак, не проводить підготовчої та рекламної діяльності з метою просування товарів, маркованих знаком "ENTEROSOL".

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 05.01.2012 про реєстрацію знака за заявкою № m 2010 11411 відносно частини товарів і послуг та зареєструвати позначення "ЕНТЕРОСИЛ" відносно товарів 5 класу МКТП "біологічно активні добавки".

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Заявку № m201011411 на реєстрацію знака "ЕНТЕРОСИЛ" подано 22.07.2010 відносно товарів 5 класу МКТП. Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ананта".

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику надіслано повідомлення від 10.06.2011 вих. № 20416 про можливу відмову в реєстрації знака відносно частини товарів і послуг, оскільки:

1. Для частини товарів 5 класу, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття "ветеринарні препарати", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними знаками "ENTERISOL" та "Энтеризол", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, (DE) (міжнародна реєстрація № 709511 від 02.02.1999, територіальне поширення в Україні від 28.05.2010, міжнародна реєстрація № 1027806 від 15.12.2009, пріоритет від 13.10.2009), щодо споріднених товарів.

2. Для частини товарів 5 класу, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття "фармацевтичні препарати", зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "ENTEROSOL", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Phytopharm Kleka, Spolka Akcyjna, (PL) (міжнародна реєстрація № 779091 від 28.02.2002), щодо споріднених товарів.

Заявник надіслав відповідь від 01.08.2011, в якій просив виключити з переліку товарів 5 класу МКТП частину товарів, що може бути віднесена до узагальнюючих понять "ветеринарні препарати" та "фармацевтичні препарати", та залишити "біологічно активні добавки" та інші товари, що не можуть бути віднесені до узагальнюючих понять "ветеринарні препарати" та "фармацевтичні препарати". Заявник зазначив, що біологічно активна добавка є продуктом, що вживається разом із їжею для збагачення раціону харчування, а ветеринарні та фармацевтичні препарати застосовуються з метою діагностики, лікування та запобігання хвороб людини та тварини.

На підставі висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 05.01.2012 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "ЕНТЕРОСИЛ" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 3 статті 6 Закону 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "ЕНТЕРОСИЛ" виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений словесний знак "ENTERISOL" виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Протиставлений словесний знак "Ентеризол" виконаний стандартним шрифтом (перша літера велика, а інші - маленькими літерами) кирилицею.

Протиставлений словесний знак "ENTEROSOL" виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

При встановленні 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 сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність певних ознак фонетичної схожості, яка обумовлена схожістю звучання порівнюваних позначень.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (міжнародні реєстрації № 709511 та 779091) та алфавітом (міжнародна реєстрація № 1027806).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Колегія Апеляційної палати зазначила, що порівнювані позначення мають спільний корінь "enter-", ентер-.

Відповідно до Великого медичного словника, розміщеного на веб-сайті "АКАДЕМИК" (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/53316>), слово "энтер- (энтеро-; греч. entera кишки, кишечник, внутренности) – это составная часть сложных слов, означающая "относящийся к кишкам, к кишечнику, к внутренностям".

Відповідно до електронного перекладача АBBYU Lingvo англomовне слово "entero-" та "sol" перекладаються як:

entero- ; enter- первый компонент сложных слов, имеющий значение: кишечный, брюшной enterogenous — кишечного происхождения enteritis — энтерит, воспаление тонких кишок;

sol золь (дисперсная система с жидкой дисперсионной средой); solution (сокр.) раствор.

Враховуючи визначене словниками тлумачення слів "энтер", "entero-" та "sol", колегія Апеляційної палати вирішила, що за семантикою порівнювані позначення схожі.

Колегія Апеляційної палати, здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення настільки схожі, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

Відповідно до пункту 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. При встановленні однорідності товарів визначається принципова ймовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення "ЕНТЕРОСИЛ" подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП.

Протиставлений знак "ENTERISOL" зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП: ветеринарні препарати.

Протиставлений знак "Ентеризол" зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП: ветеринарні препарати.

Протиставлений знак "ENTEROSOL" зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати.

В запереченні апелянт зазначив, що відповідно до статті 2 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби (фармацевтичні препарати) – це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Відповідно до Директиви 2001/82/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 06.11.2001 про правила Співтовариства стосовно ветеринарних медичних продуктів:

ветеринарні препарати — препарати, що мають певний склад, лікарську форму, упаковку та призначені для діагностики, лікування та запобігання хвороб тварин або відновлення, корекції чи зміни їх фізіологічних функцій та стану і можуть застосовуватися без подальшої обробки. Це антисептики, дезінфектанти,

інсектициди, дератизациди, діагностикуми, що використовуються у ветеринарній медицині.

Згідно з Законом України "Про ветеринарну медицину" ветеринарні препарати - це ветеринарні лікарські засоби, ветеринарні імунобіологічні засоби, антисептики, дезінфектанти, інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві.

Відповідно до Фармацевтичної енциклопедії (Фармацевтична енциклопедія. Видання друге / Голова ред. ради В.П. Черних. – К.: МОРІОН, 2010. – 1632 с.):

лікарський препарат або фармацевтичний препарат (лат. praeparatum — виготовлене) — продукт фармацевтичної діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики, напр. контрацептивні засоби, стрес-препарати та ін.

біологічно активні добавки (БАД) належать до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовуються для оптимізації раціону сучасної людини з урахуванням рекомендованих норм споживання основних нутрієнтів, для корекції структури харчування людини, а також для профілактики цілої низки захворювань.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2004 № 349 про затвердження методичних рекомендацій "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки" та статті 1 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 24.10.2002 № 191-IV під поняттям БАД розуміють спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей, для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" дієтична добавка - вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового порівняно із звичайним харчуванням вживання цих речовин; дієтичні добавки також містять або включають різні речовини або суміші речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються необхідними або корисними для харчування та загального здоров'я людини.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованих знаків 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 5 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, не є однорідними (спорідненими).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "ЕНТЕРОСИЛ" може бути зареєстровано для частини товарів 5 класу МКТП, в тому числі "біологічно активні добавки".

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Ананта" задовольнити.

2. Рішення Державної служби від 05.01.2012 про реєстрацію знака за заявкою № т 2010 11411 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "ЕНТЕРОСИЛ" відносно товарів 5 класу МКТП у такій редакції:

"Абразивні матеріали зубничі (стоматологічні); акарициди; амальгами зубні; бактерійні отрути; бандажі (пов'язки, бинти) гігієнічні; бандажі менструальні (місячкові); безмікробна (асептична) вата; бинти перев'язувальні; білкове молоко; *біологічно активні добавки*; вата лікарська (медична); вбиральна вата (гігроскопічна); репеленти (відлякувальники комах); гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); гігієнічні панталони; гігієнічні прокладки; гігієнічні рушники; гігієнічні серветки; гігієнічні труси; гума на зубничі (стоматологічні) потреби; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів; дезодоранти для одягу та тканин; дезодоранти, крім особистих; зубні амальгами, що містять золото; зубні лаки; зубні мастики; зубні цементувальні речовини; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); їдкі (каустичні) олівці; карболінеум (засоби від паразитів); кедрове дерево для відлякування комах; клеї для зубних протезів; клейкі (липкі) речовини від мух; комаховіднаджувальні пахощі; крохмаль на дієтичні потреби; лейкопластирі (пластирі); марля для перев'язування; матеріали для пломбування зубів; матеріали на зубні виліпки; менструальні (місячкові) прокладки; менструальні (місячкові) тампони; менструальні (місячкові) труси; наплічні пов'язки (перев'язі) на хірургічні потреби; олії від гедзів, мух; освіжальні препарати для повітря; отрути; очищальні препарати для повітря; палички сірчані (дезінфікувальні); панталони вбиральні (абсорбувальні) для хворих на нетримання; папір проти молі; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пелюшки для хворих на нетримання; перев'язувальні матеріали лікарські

(медичні); перев'язувальні матеріали хірургічні; пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих тварин); піретрумний порошок (інсектицидний); пластирі лікарські (медичні); подушечки для годування груддю; порцеляна на зубні протези; пояси менструальні (місячкові); препарати для нищення паразитів; препарати для нищення гнилісних грибів; препарати для нищення мух; препарати для стерилізування ґрунту; препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; препарати для захисту від молі; препарати для нищення слимаків; продукти для дитячого харчування; протимікробна (антисептична) вата; репеленти (відлякувальники комах) для собак; сплави (стопи) дорогоцінних металів на зубниці (стоматологічні) потреби; тафтові пластирі (прогумовані); тютюнові екстракти (інсектициди); формувальний віск зубничий (стоматологічний); фунгіциди (протигрибкові препарати); хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдью; хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; хліб для діабетиків; отрута для щурів".

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

Г.П.Добриніна

Л.А.Цибенко