

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
30.09.2021 № 210-Н/2021

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

26 серпня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-44-Р/2021, у складі головуєщої Цибенко Л.А. та членів колегії Падучака Б.М., Красовського В.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» (далі – апелянт) проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 31.03.2020 про відмову в реєстрації знака «ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС» за заявкою № т 2018 01103.

Представник апелянта – П'ятак І.І.

Представник Укрпатенту – Бабенко Т.М.

Заперечення апелянта 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 Мінекономіки про відмову в реєстрації знака «ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС» за заявкою № т 2018 01103, прийнятим на підставі висновку про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу та всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з:

комбінованим знаком «Эссенциале форте» (свідоцтво № 11875 від 30.04.1999, заявка № 95123400 від 19.12.1995);

словесним знаком «ЭССЕНЦИАЛЕ» (свідоцтво № 15379 від 15.08.2000, заявка № 95123468 від 27.12.1995);

комбінованим знаком «Эссенциале форте» (свідоцтво № 15526 від 15.08.2000, заявка № 96020377 від 09.02.1996);

словесним знаком «ЕССЕНЦИАЛЕ» (свідоцтво № 31466 від 15.05.2003 заявка № 2000115189 від 14.11.2000);

комбінованим знаком «Эссенциале Н» (свідоцтво № 110251 від 27.07.2009, заявка № m 2008 06015 від 31.03.2008);

комбінованим знаком «ЕССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н» (свідоцтво № 149825 від 26.12.2011 заявка № m 2011 03270 від 03.03.2011);

комбінованим знаком «Ессенциале форте Н» (свідоцтво № 154548 від 10.04.2012, заявка № m 2011 09817 від 22.06.2011);

комбінованим знаком «Ессенциале форте Н» (свідоцтво № 154549 від 10.04.2012 заявка № m 2011 09823 від 22.06.2011);

комбінованим знаком «Ессенциале форте Н» (свідоцтво № 156088 від 10.05.2012, заявка № m 2011 12552 від 10.08.2011);

словесним знаком «ESSENTIALE» (міжнародна реєстрація № 435496 від 07.01.1978), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я А. НАТТЕРМАНН енд СІЕ ГмбХ (А. NATTERMANN & Cie GMBH) (DE) щодо таких самих та споріднених товарів і послуг;

словесним знаком «ESSENCIL» (свідоцтво № 202248 від 10.08.2015 заявка № m201404205 від 25.03.2014), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Еланко ЮС Інк. (US) щодо таких самих та споріднених товарів 05 класу МКТП.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків за фонетичною, графічною та семантичною ознаками.

Протиставлені знаки зареєстровані не для всіх товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

Заявлене позначення набуло розрізняльної здатності завдяки його використанню апелянтом для маркування дієтичних добавок, починаючи з 11.08.2010.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 31.03.2020 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2018 01103 відносно уточненого переліку товарів 05 та послуг 35 класів МКТП, а саме:

05 клас МКТП: антисептики; бактерицидні засоби; бальзами на медичні потреби; бальзамічні препарати на медичні потреби; бджолине маточне молочко на фармацевтичні потреби; білкові харчові продукт на медичні потреби; біологічні препарати на медичні потреби; волокно дієтичне; дієтичні добавки для тварин; дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з квіткового пилку; дієтичні добавки з косметичним ефектом; дієтичні добавки з насіння льону;

дієтичні добавки з олії льону; дієтичні добавки з порошку ягід асаї; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні добавки із зародків пшениці; дієтичні напої, призначені на медичні потреби; дієтичні речовини, призначені для медичного використання; дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; дріжджі на фармацевтичні потреби; дріжджові дієтичні добавки; мінеральні біологічно активні харчові добавки;

35 клас МКТП: адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; маркетинг: маркетинг цільовий; маркетингові досліджування: надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення: представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування: рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням: рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюдження зразків; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги.

Представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2018 01103 умовам надання правової охорони зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 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 кваліфікаційної експертизи експертом встановлено, що заявлене за заявкою № m 2018 01103 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 11875, № 15379, № 15526, № 31466, № 110251, № 149825, № 154548, № 154549, № 156088, № 202248 та міжнародною реєстрацією № 435496 щодо споріднених товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II 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 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 колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ ВКО/259-20 від 10.06.2020), уточненнях до заперечення (№ ВКО/348-20 від 23.07.2020, № Вх-24052/2020 від 02.11.2020), копіях матеріалів заявки № m 2018 01103, письмових поясненнях представника Укрпатенту (№ ВКО/419-20 від 01.09.2020) і встановила наступне.

ЕССЕНЦИАЛ

Заявлене словесне позначення **КОМПЛЕКС** виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та подано на реєстрацію відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 11875 – комбінована, має вигляд етикетки та складається із словесних елементів, які виконано стандартним шрифтом чорного кольору кирилицею, та графічних елементів у вигляді стилізованого зображення печінки жовтого кольору і прямокутника жовтого кольору з коричневою та сірою смугами. Словесний елемент «Ессенциале форте» займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ЭССЕНЦИАЛЕ** за свідоцтвом № 15379 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці чорного кольору. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 15526 – комбінована, виконана у вигляді коробки для товару, розміщеної у квадраті чорного кольору. На коробці містяться графічні елементи у вигляді стилізованого зображення печінки оранжевого кольору і прямокутника

оранжевого кольору з коричневою та сірою смугами, а також словесні елементи, які виконано стандартним шрифтом чорного кольору кирилицею. Словесний елемент «Ессенціале форте» займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ЕССЕНЦІАЛЄ** за свідоцтвом № 31466 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 та послуг 35, 42 класів МКТП.

ЕССЕНЦІАЛЄ

Эссенциале® Н



Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 110251 – комбінована, складається з словесного елемента «Эссенциале Н», який виконаний стандартним шрифтом чорного кольору кирилиці і займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки, та графічних елементів у вигляді стилізованого зображення печінки зеленого кольору та прямокутника оранжевого кольору з коричневою та бежевою смугами. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

**ЕССЕНЦІАЛЄ
ФОРТЕ Н**

Протиставлена комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 149825 – комбінована, складається з словесних елементів, які виконано стандартним шрифтом чорного кольору кирилиці, та графічних елементів помаранчевого, червоного, зеленого та чорного кольорів. Словесний елемент «ЕССЕНЦІАЛЄ ФОРТЕ Н» займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.




Протиставлена комбінована торговельна марка « **Ессенціале форте Н** » за свідоцтвом № 154548 – комбінована, складається з словесного елемента «ЕССЕНЦІАЛЄ форте Н», що займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки і виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, та графічного елемента у вигляді печінки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.



Ессенціале форте Н

**Ессенціале
форте Н**

Протиставлена торговельна марка «  » за свідоцтвом №154549 – комбінована, складається з словесного елемента «ЕССЕНЦІАЛЄ ФОРТЕ Н», виконаного друкованими літерами кирилиці чорного кольору, та графічних

елементів помаранчевого, червоного, зеленого та чорного кольорів. Словесний елемент «ЕССЕНЦІАЛЄ форте Н» займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 156088 – комбінована, виконана у вигляді коробки товару, на якій розміщено словесний елемент «ЕССЕНЦІАЛЄ ФОРТЕ Н», виконаний друкованими літерами кирилиці жовтого кольору, стилізоване зображення печінки сірого кольору та прямокутник помаранчевого кольору з зеленими смугами. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «**ESSENTIALE**» за міжнародною реєстрацією № 435496 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «**ESSENCIL**» за свідоцтвом № 202248 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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.

яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлена схожим звучанням словесного елемента заявленого позначення «ЕССЕНЦІАЛ» та словесних елементів, що займають домінуюче положення у зображенні протиставлених торговельних марок – «Эссенциале», «ESSENTIALE», «ЕССЕНЦІАЛЄ», «ESSENCIL». Фонетично заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків звучанням словесного елемента «КОМПЛЕКС» та словесних елементів «форте», «Н», «Форте Н», які є у протиставлених торговельних марок.

Візуальна (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово; кольору або поєднання кольорів.

Графічно заявлене позначення схоже з торговельними марками за свідоцтвами № 15379, 31466, 149825, 202248 та міжнародною реєстрацією № 435496 розміром літер словесних елементів, з торговельними марками за свідоцтвами № 11875, 15379, 15526, 31466, 110251, 149825, 154548, 154549, 156088 – абеткою, зі всіма протиставленими торговельними марками шрифтом, яким виконані словесні елементи.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислових значень.

Заявлене позначення та протиставлені торговельні марки носять фантазійний характер та утворені на основі словесного елемента “Есенціал”, який є транслітерацією англійського слова “essential”.

«essential [i'senʃ(ə)l] n pl сутність, невід'ємна частина; основне, найголовніше pl предмети першої необхідності; основні життєві блага (їжа, одяг, житло); військ. основні предмети постачання; а. неодмінний, обов'язковий, необхідний; який складає сутність; який стосується суті; основний; істотний, істотно важливий; повний, цілковитий; спец. Ефірний; мед. ідіопатичний, первинний (про захворювання) (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/essential>).

«КОМПЛЕКС, у, чол. Сукупність предметів, явищ, дій, властивостей, що становлять одне ціле» (<http://sum.in.ua/s/kompleks>).

«Слово (приставка) «форте» на упаковках медичних препаратів прийшло з латинської мови, де fortis перекладається як «сильний, стійкий». (<http://likar.net.ua/liku/13107-medicina-sogodn-abo-scho-oznachaye-forte-v-likah.html>).

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар та/або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 та послуг 35 класів МКТП за заявкою № т 2018 01103 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, заявлені товари є спорідненими з товарами 05 та послугами 35 класів МКТП за свідоцтвами №№ 202248, 15379, 15526, 31466, 110251, 149825, 154548, 154549, 156088, 11875 та міжнародною реєстрацією № 435496.

Враховуючи результати порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення щодо товарів 05 та послуг 35 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами №№ № 202248, 15379, 15526, 31466,

110251, 149825, 154548, 154549, 156088, 11875 та міжнародною реєстрацією № 435496.

Доводи апелянта про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його тривале використання, колегією Апеляційної палати не приймаються до уваги, оскільки останні не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених торговельних марок.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення. Заявлене позначення «ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС» за заявкою № т 2018 01103 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 05 та послуг 35 класів МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

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 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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія Еліксир» в задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 31.03.2020 про відмову в реєстрації знака «ЕССЕНЦИАЛ КОМПЛЕКС» за заявкою № т 2018 01103 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Л.А. Цибенко

Члени колегії

Б.М. Падучак

В.Г. Красовський