

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

10 січня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 11.10.2012 № 120 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Каташевої А.О. та Сенчука В.В. розглянула заперечення Курченка О.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «ФІТОСТАТИН» за заявкою № т 2011 13302.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 28.11.2012 та 10.01.2013.

На засіданні 28.11.2012 були присутні: представник апелянта – Картушин Д.М. та представник закладу експертизи (ДП «Український інститут промислової власності») – Дудова М.О.

На засіданні 10.01.2013 був присутнім представник апелянта – Картушин Д.М. Представник закладу експертизи – відсутній (про дату засідання було повідомлено листом від 26.12.2012 № 49452).

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 05.10.2012 вх. № 14706;
матеріали заявки № т 2011 13302;
додаткові матеріали від 22.11.2012 вх. № 17508.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення від 21.08.2012 про відмову у реєстрації знака за заявкою № т 2011 13302 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

не загальноживаним, як позначення товару 5 класу певного виду.

Фітостатин - лікувальний засіб на основі рослинної сировини, призначений для нормалізації рівня холестерину в крові.

Статин - статини - это группа лекарств, понижающих уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП ("плохого холестерина") в крови. Статини (греч. statikos способный останавливать, останавливающий) нейrogормоны, тормозящие выделение тропных гормонов гипофиза.

Фіто - (від грец. phyton - рослина), перша частина складних слів, що за значенням відповідає слову рослина.

- є оманливим для інших товарів 5 класу.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст. 6, п. 2).

Explanatory (Uk-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3)

Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво "Перун", 2005. 250 тис. слів та словосполучень.

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/45165>

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%F2%E8%ED%FB>

<http://ladynice.ru/blog/2011/12/09/kak-udalos-snizit-holesterin-v-krovi-narodnyimi-sredstvami/>

<http://slovari.yandex.ru/%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE/БСЭ/Фито.../>

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD>

http://www.medin.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4374&Itemid=488

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%F2%EE%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2%FB>

Апелянт – Курченко О.В. заперечує проти рішення Державної служби від 21.08.2012 про відмову в реєстрації знака «ФІТОСТАТИН» за заявкою № т 2011 13302 та зазначає наступне.

На думку апелянта, позначення «ФІТОСТАТИН» не є загальноновживаним для такого товару 5 класу МКТП як: «рослинні харчові домішки», оскільки не підпадає під жодну з умов визнання позначення загальноновживаним для товарів певного виду, визначених пунктом 4.3.1.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Крім того, апелянт є співзасновником і одним із учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ», яке в свою чергу виготовляє рослинний засіб для нормалізації рівня холестерину, що підтверджується доданими до заперечення апелянтом додатковими матеріалами.

Тому, апелянт вважає, що позначення «ФІТОСТАТИН» не є оманливим, оскільки фактично використовується для маркування добавки дієтичної на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН» - товару, вказаного у переліку за заявкою, що має призначення, з яким асоціюється знак «ФІТОСТАТИН».

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака «ФІТОСТАТИН» та зареєструвати заявлене позначення за заявкою № т 2011 13302 відносно скороченого переліку товарів 5 класу МКТП: «рослинні харчові домішки».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ФІТОСТАТИН» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.5. та 4.3.1.9. 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 (далі – Правила).

Відповідно до абзацу 3 пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

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.

За змістом вказаного положення, загальноновживане позначення має характеризуватись сукупністю таких ознак, як використання його для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками та тривалим терміном такого використання.

Отже, позначення «ФТОСТАТИН» за заявкою № m 2011 13302 має перевірятись на наявність вказаних вище ознак загальноновживаного позначення саме відносно скороченого апелянтом товару 5 класу МКТП: «рослинні харчові домішки».

На обґрунтування загальноновживаного характеру позначення «ФІТОСТАТИН» у рішенні Державної служби про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 13302 наводяться посилання на такі ресурси, розміщені в мережі Інтернет, як:

Explanatory (Uk-Uk) (до версії ABBYY Lingvo x3) Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво «Перун». 2005. 250 тис. слів та словосполучень

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/45165> - статини

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%F2%E8%ED%FB> статини

<http://ladynice.ru/blog/2011/12/09/kak-udalos-snizit-holesterin-v-krovi-narodnyimi-sredstvami/>

<http://slovari.yandex.ru/%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE/БСЭ/Фумо>

<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD>

http://www.medin.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4374&Itemid=488

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E8%F2%EE%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2%FB>.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала зміст відомостей, розміщених за вказаними посиланнями, та встановила, що вони не містять інформації про застосування позначення «ФІТОСТАТИН» за заявкою № m 2011 13302 різними виробниками щодо такого товару 5 класу МКТП як: «рослинні харчові домішки» або споріднених з ним товарів.

З наведених за вказаними посиланнями відомостей неможливо встановити і тривалість використання слова «ФІТОСТАТИН» для позначення певних товарів, а

також те, чи було воно розпочато до дати подання заявки № т 2011 13302 від 25.08.2011, або після цієї дати.

Крім того було встановлено, що Великий тлумачний словник сучасної української мови, на який посилається експертиза у висновку про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, не містить тлумачення слова «ФІТОСТАТИН».

За таких умов, колегія Апеляційної палати дійшла до висновку про відсутність підстав для визнання позначення «ФІТОСТАТИН» за заявкою № т 2011 13302 загальноновживаним стосовно товарів 5 класу МКТП «рослинні харчові домішки».

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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 ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Оманливі позначення (знаки) – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, 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.

Проаналізувавши позначення «ФІТОСТАТИН» колегія Апеляційної палати з'ясувала, що воно не містить прямих вказівок на якість чи властивості товару, які не можуть належати такому товару 5 класу МКТП як «рослинні харчові домішки» або асоціюватись з ним.

Позначення, яке 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.

При з'ясуванні того, чи є позначення «ФІТОСТАТИН» за заявкою № т 2011 13302 таким, що може ввести в оману стосовно наведених у заявці товарів 5 класу МКТП, колегія Апеляційної плати керувалась наступним.

Відповідно до абзацу 2 пункту 4.3.1.9. Правил 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.

Матеріали заявки № т 2011 13302 містять відомості про характер використання позначення «ФІТОСТАТИН». Так, разом із мотивованою відповіддю апелянта на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака (вх. від 27.07.2012) апелянтом були надані наступні документи (копії):

- Технічні умови «Добавка дієтична на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН»;
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.04.2012 про відповідність добавки дієтичної на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН» вимогам діючого санітарного законодавства України;
- Інструкція з використання добавки дієтичної на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН»;
- Договір № 100412 про надання послуг щодо створення дизайну упаковки та блістеру препарату «ФІТОСТАТИН»;
- Додаток № 2 до Договору № 3 про контрактне виробництво добавок дієтичних з доповненнями;
- Лист-повідомлення про планування виробництва препарату «ФІТОСТАТИН» на липень 2012 року.

Крім того, додатково до заперечення (лист вх. № 17508 від 22.11.2012) було надано:

- копії витягів з відомостями про виробництво Товариством з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ», засновником якого є апелянт, рослинного засобу для нормалізації рівня холестерину;
- витяги з мережі Інтернет у яких аптечні заклади пропонують придбати добавку дієтичну на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН» виробництва ТОВ «ОмніФарма Київ».

Листом вх. № 17508 від 22.11.2012 апелянтом було надано лист СП «Оптіма – Фарм ЛТД» б/н від 18.10.2012 та Додаток № 1 до зазначеного листа з довідкою про обсяги реалізації добавки дієтичної на основі екстракту із рослинної сировини, маркованої позначенням «Фітостатин» станом на 18.10.2012 загальною кількістю та розподілом за регіонами України.

На підставі зазначених вище матеріалів, колегія Апеляційної палати робить висновок про те, що позначення «ФІТОСТАТИН» використовується для маркування таких товарів 5 класу МКТП як: «рослинні харчові домішки».

Крім того, у матеріалах заявки № т 2011 13302 знаходяться такі документи, як Технічні умови ТУ У 10.8-35758392-003/2012 «Добавка дієтична на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН», погоджені з Міністерством охорони здоров'я України, а також Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04 від 19.04.2012, виданий Державною санітарно-епідеміологічною службою ТОВ «ОмніФарма Київ» стосовно добавки дієтичної на основі екстракту із рослинної сировини «ФІТОСТАТИН» за вказаними ТУ.

Зазначені матеріали колегія Апеляційної палати розглядає як затверджені компетентними державними органами документи, які підтверджують відповідність товару, маркованого позначенням «ФІТОСТАТИН», встановленим вимогам стосовно якості та безпеки.

За таких умов, відсутні підстави вважати, що використання знака за заявкою № т 2011 13302 відносно товарів 5 класу МКТП «рослинні харчові домішки» не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведене вище, дійшла висновку, що заявлене позначення «ФІТОСТАТИН» може бути зареєстроване відносно товарів 5 класу МКТП «рослинні харчові домішки».

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення О.В. Курченка задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 21.08.2012 про відмову в реєстрації знака «ФІТОСТАТИН» за заявкою № т 2011 13302 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ФІТОСТАТИН» за заявкою № т 2011 13302 відносно товарів 5 класу МКТП «рослинні харчові домішки».

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Ю.А. Горбик

А.О. Каташева

В.В. Сенчук