

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

25 червня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 10.05.2012 № 38 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ананта» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 05.01.2012 про реєстрацію знака «ГЕПАКЛІН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 11416.

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 29.03.2012 вх. № 4896; матеріали заявки № т 2010 11416.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «ГЕПАКЛІН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 11416. В рішенні зазначено, що для частини товарів 5 класу, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «фармацевтичні препарати» та «дієтичні продукти», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ГЕПАТОКЛІН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Ле Хак Вікторія Вікторівна (свідоцтво № 41905 від 15.07.2004, заявка № 2002119930 від 21.11.2002), 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 відмову в реєстрації знака «ГЕПАКЛІН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 11416.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака та прийшов до висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком.

Апелянт порівняв перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та зазначає, що за всіма критеріями встановлення однорідності товарів, товари не є однорідними. Ще під час експертизи апелянт просив вилучити з переліку товарів 05 класу частину товарів, що може бути віднесена до узагальнюючих понять «дієтичні продукти» та «фармацевтичні препарати» та залишити частину товарів 05 класу МКТП «біологічно активні добавки». На думку апелянта, товари, що входять до узагальнюючого поняття «дієтичні продукти», «фармацевтичні препарати», «біологічно активні добавки» не є спорідненими товарами.

Апелянт також зазначає, що постачальником та маркетуючою компанією дієтичної добавки «ГЕПАКЛІН» є компанія «Ананта Медікеар Лтд.» (Індія). Згідно з договором дистрибуції від 01.03.2010 компанія «Ананта Медікеар Лтд.» доручає апелянту реєструвати знаки для товарів і послуг, якими маркується продукція, зокрема позначення «ГЕПАКЛІН», виключно на території України.

Апелянт використовує заявлене позначення «ГЕПАКЛІН» при розповсюдженні біологічно активних добавок (дієтичних добавок) з січня 2012 року. Апелянт активно рекламує дієтичну добавку, марковану заявленим позначенням, проводить численні зустрічі з лікарями та провізорами аптек. На думку апелянта, біологічно активна добавка «ГЕПАКЛІН» має попит серед споживачів.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 05.01.2012 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 11416 та зареєструвати позначення «ГЕПАКЛІН» відносно товарів 05 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ГЕПАКЛІН» 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 «ГЕПАКЛІН» виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений словесний знак «ГЕПАТОКЛИН» виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх 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.

Порівняння заявленого позначення «ГЕПАКЛІН» з протиставленим словесним знаком «ГЕПАТОКЛИН» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, більшістю співпадаючих голосних і приголосних звуків, наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, наявністю співпадаючих складів, характеру співпадаючих частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні).

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

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення мають спільний корінь «гепа-» та закінчення «-клин».

Відповідно до Малої медичної енциклопедії (Малая медицинская энциклопедия. - М.: Медицинская энциклопедия. 1991- 1996 гг.) Гепат- (гепато-; греч. hēpar, hēpatos печень) составная часть сложных слов, означающая «относящийся к печени».

Відповідно до електронного перекладача АВВУУ Lingvo англomовне слово «clean» перекладається як: clean [kl:in] 1. уборка, чистка 2. 1) а) чистый, очищенный от грязи; чистый, опрятный; чистоплотный; слаборадиоактивный.

Враховуючи визначене словниками тлумачення слів «гепа-» та «клин», колегія Апеляційної палати вирішила, що за семантикою порівнювані позначення є схожі.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленим словесним знаком, оскільки асоціюється з ним 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 товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність 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 «ГЕПАКЛІН» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: «біологічно активні добавки».

Протиставлений знак «ГЕПАТОКЛИН» зареєстровано відносно товарів 05 та послуг 35, 42 класів МКТП, зокрема товарів 05 класу: «фармацевтичні препарати; продукти дієтичні лікарські».

Для визначення спорідненості товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали апеляційної справи, звернулась до інформаційних джерел, в тому числі до засобів масової комунікації (мережу Інтернет) та виявила наступне.

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.

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 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.

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання – продукти, які перероблені або розроблені для задоволення дієтичних потреб. Склад таких продуктів значною мірою відрізняється від складу звичайних харчових продуктів, вони виробляються на підприємствах харчової промисловості і не можуть бути заміниками лікарських препаратів. Харчові продукти для спеціального дієтичного споживання реалізуються в торговельній мережі як продукти харчування для спортсменів, дітей та осіб похилого віку.

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»:

біологічно активна харчова добавка (БАД) - 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»:

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання) - харчові продукти, які спеціально перероблені або розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб, що існують через конкретний фізичний чи фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або розлад, і які реалізуються як такі, у тому числі продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів повинен значною мірою відрізнятися від складу звичайних продуктів подібного роду, якщо такі звичайні харчові продукти існують, але не можуть бути заміниками лікарських засобів.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:

Лікарський – який має лікувальні властивості.

Дієтичний - -а, -е. Прикм. до дієта. *Дієтичні продукти* – кулінарні вироби і харчові продукти, що відповідають особливостям харчування хворих. *Дієта*, -и. Певний режим харчування здорової або хворої людини. *На дієті* – на певному режимі харчування. (Великий тлумачний словник сучасної української мови, голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007).

Дієтичні продукти харчування - це спеціалізовані харчові продукти, призначені для організації профілактичного і лікувального харчування.

Відповідно, дієтичне здорове харчування має на увазі під собою ретельно збалансовані продукти, засноване на натуральній і корисній для здоров'я їжі. Страви дієтичного харчування поєднують в собі максимально збалансований комплекс вітамінів, мінералів білків жирів і вуглеводів. В цілому ряді випадків дієтичне харчування абсолютно незамінне, оскільки воно не лише сприяє оздоровленню організму, але і попереджає розвиток і загострення раніше перенесених захворювань. Наприклад, дієтичне харчування при панкреатиті є однією з обов'язкових умов успішного одужання.

Дієтичні продукти харчування можна умовно розділити на дві великі групи. Дієтичні продукти першої групи призначені для лікування і профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту. Продукти першої групи повинні забезпечувати щадне харчування (рисові, вівсяні, гречані каші). Дієтичні продукти другої групи призначені для захворювань, викликаних порушенням обміну речовин (атеросклероз, цукровий діабет, ожиріння, ниркова недостатність та ін.). У цих продуктах вміст цукру, натрію хлориду, шкідливих жирів має бути мінімальним. Для зміцнення і оздоровлення організму слід збільшити вміст вітамінів, незамінних жирних кислот, лецитину, мінеральних солей і інших нормалізуючих обмінні процеси харчових речовин.

Добавка – те, що є доповненням до чого-небудь (diett.pp.ua/diyetichni-produkti/).

Навчальний посібник І. В. Сирохман, В. М. Завгородньої «Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення» дає таке тлумачення термінів «дієтичні продукти» та «біологічно активні добавки»:

Дієтичні продукти характеризуються специфічним складом, завдяки якому можуть використовуватись хворими з відповідними обмеженнями споживання традиційних виробів.

Термін «біологічно активні добавки» повинен бути доповнений важливою частиною терміну — «до їжі». Офіційно прийнятий термін «біологічно активні добавки до їжі» або скорочено БАД. Він має наступне визначення: «Це композиція натуральних або ідентично натуральних речовин, які призначені для безпосереднього приймання з їжею, або введення до складу харчових продуктів з метою збагачення раціону окремими харчовими чи біологічно активними речовинами та їх комплексами». БАД відносять до харчових продуктів, а не до лікарських засобів.

Для адекватного застосування БАД до їжі необхідно враховувати їх відмінності від лікарських препаратів. БАД є добавками до їжі і не можуть замінити ліки, їх можна вважати допоміжним засобом дієтотерапії.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вважає, що біологічно активні добавки не відносяться до узагальнюючого поняття «фармацевтичні препарати» та «дієтичні продукти».

Колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ГЕПАКЛІН» 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 № m 2010 11416 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 «ГЕПАКЛІН» відносно товарів 5 класу МКТП у такій редакції:

Абразивні матеріали зубничі (стоматологічні); акарициди; амальгами зубні; амінокислоти на ветеринарні потреби; бактерійні отрути; бактерійні препарати на ветеринарні потреби; бактеріологічні препарати на ветеринарні потреби; бандажі (пов'язки, бинти) гігієнічні; бандажі менструальні (місячкові); безмікробна (асептична) вата; бинти перев'язувальні; біологічні препарати ветеринарні; *біологічно активні добавки*; вата лікарська (медична); вбиральна вата (гігроскопічна); ветеринарні препарати; 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; жири на ветеринарні потреби; жири для доїння; 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; культури мікроорганізмів на ветеринарні потреби; ліки ветеринарні; лосьйони на ветеринарні потреби; лосьйони для собак; марля для перев'язування; матеріали для пломбування зубів; матеріали на зубні виліпки; менструальні (місячкові) прокладки; менструальні (місячкові) тампони; менструальні (місячкові) труси; мийні засоби для собак; мийні засоби для тварин; мийні засоби для худоби; наплічні пов'язки (перев'язі) на хірургічні потреби; нашійники для тварин протипаразитні; 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); піретрумовий порошок (інсектицидний); 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 з мікроорганізмами на ветеринарні потреби; препарати для захисту від молі; препарати для нищення слимаків; протимікробна (антисептична) вата; реактиви хімічні на ветеринарні потреби; репеленти (відлякувальники комах) для собак; сплави (стопа) дорогоцінних металів на зубничі (стоматологічні) потреби; тютюнові екстракти (інсектициди); ферменти на ветеринарні потреби; ферментні препарати на ветеринарні потреби; формувальний віск зубничий (стоматологічний); фунгіциди (протигрибкові препарати); хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдью; хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; цементувальні речовини для копит (ратиць) тварин; отрута для щурів.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Т.П.Салфетник