

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

31 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 05.10.2015 № 100 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Цибенко Л.А., Горобець О.П., розглянула заперечення Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (далі – апелянт) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 13.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕРОЛАКТ» за заявкою № т 2014 04408.

Представники апелянта – Семенівська О.А., Романчук І.О., Єресько Г.О.
Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О.В.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 14143 від 01.10.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕРОЛАКТ» за заявкою № т 2014 04408 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2014 04408;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № 18246 від 09.10.2015, вх. № 1467 від 05.02.2016).

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 13.08.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕРОЛАКТ» за заявкою № т 2014 04408, оскільки заявлене словесне позначення:

для частини товарів 05, 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого поняття «кисломолочні продукти» є загальноновживаним як позначення товарів певного виду: «Геролакт» - это известный со времен Советского Союза кисломолочный напиток, сметанообразной консистенции, малой кислотности. Разработан продукт институтом микробиологии и вирусологии НАН Украины. Геролакт содержит множество биологически активных веществ, это –

органические кислоты, витамины С, Е, группы В, фтор, кальций и другие. Употребление этого напитка благотворно влияет на микрофлору кишечника и, в целом на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует обмен веществ в организме. Результаты исследований демонстрируют, что регулярное употребление Геролакта поможет восстановить полезную микрофлору кишечника и снизить уровень холестерина в крови»;

для іншої частини товарів 05, 29 та 30 класів МКТП є оманливим.

Пункт 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

http://gazeta.zn.ua/SCIENCE/gerolakt_i_laktogerovit.html

<http://ru.zakvaski.com/articles/o-kislomolochnykh-produktakh/1422/>

<http://sostav.ua/publication/eksklyuzivnaya-postanovka-o-gerolakte-uzhe-na-teleekranakh-63924.html>

<http://sunny7.ua/zdorove/zdorovoe-pitanie/kak-prodlit-molodost-i-krasotu->

http://www.proinfo.com.ua/proizvodstvo/molochnaya_promyishlennost/tehnolog_ii/funkczionalnyj_napitok_gerolakt_opyit_razrabotki_i_vnedreniya.html

Апелянт – Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України заперечує проти рішення та зазначає наступне.

Технологію виробництва кисломолочного продукту «Геролакт», що мав геродієтичне призначення і вироблявся із застосуванням спеціально створеної закваски «Стрептосан» було розроблено у 1984 році. Розробники цієї технології – Український науково-дослідний інститут м'ясної і молочної промисловості, Інститут мікробіології і вірусології Академії наук УРСР та Науково-дослідний інститут геронтології Академії медичних наук СРСР захистили свою розробку і у 1988 році одержали свідоцтво № 1451901 на винахід «Способ приготовления бактериальной закваски «Стрептосан» для кисломолочных продуктов и способ производства продукта «Геролакт кисломолочный».

З 1992 до 2010 року ексклюзивне право на використання бактеріальної закваски «Стрептосан» та виробництво продукту «Геролакт» на території всього світу за виключенням Африки та колишнього СРСР належало датській компанії.

На території колишнього СРСР у 1986-1987 роках було організовано експериментальний випуск продукту «Геролакт». Від того часу на території України виробництво і реалізація продукту «Геролакт» не провадились.

У 2014 році правонаступниками розробників цієї технології – Інститутом продовольчих ресурсів НААН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» було спільно розроблено нову нормативну документацію, відновлено технологію виробництва продукту «Геролакт» та надано виключну ліцензію на їхнє використання Публічному акціонерному товариству «Яготинський маслозавод».

Враховуючи наведене, апелянт вважає, що заявлене позначення «ГЕРОЛАКТ» не може бути загальноживаним як позначення товарів певного виду і просить відмінити рішення ДСІВ від 13.08.2015 та зареєструвати заявлене

позначення «ГЕРОЛАКТ» за заявкою № т 2014 04408 відносно скороченого переліку товарів 05 (дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби; дієтичні добавки для людей і тварин; бактеріологічні культури на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; білкові дієтичні добавки; білкові препарати на лікарські (медичні потреби); закваски на лікарські потреби; поживні (харчові) добавки; препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; продукти функціональні кисломолочні на лікарські (медичні) потреби; продукти геродієтичного призначення на лікарські (медичні) потреби; препарати геродієтичного призначення на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; ферментні дієтичні добавки), 29 (закваски для готування кисломолочних продуктів на кулінарні потреби; кисломолочні продукти; молоко та молочні продукти; молочні напої з перевагою молока; молочні продукти спеціального призначення; кисломолочні продукти спеціального призначення; ферменти молочні на кулінарні потреби) та 30 (закваска; морозиво) класів МКТП.

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

Словесне позначення «ГЕРОЛАКТ» виконано стандартним шрифтом кирилиці і подано на реєстрацію відносно товарів 05, 29 та 30 класів МКТП.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з абзацом п'ятим 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.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості прийнятого ДСІВ рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 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 20.08.1997 р. № 72, зі змінами (далі – Правила) у межах доводів заперечення з урахуванням змінених мотивів і вимог.

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.

З метою визначення правильності застосування зазначеної у рішенні ДСІВ підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення колегія Апеляційної палати звернулася до наведених у рішенні інформаційних джерел.

За даними цих джерел колегією встановлено, що «Геролакт» – назва нового дієтичного пробіотичного напою, який є функціональним кисломолочним продуктом створеним на основі закваски «Стрептосан» із штамів культур *Streptococcus thermophilus* та *Enterococcus faecium*. Закваску «Стрептосан» створено українськими вченими Інституту продовольчих ресурсів НААН України, Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» ще за часів колишнього СРСР. В перші декілька років після створення виробництво напою «Геролакт» в обмеженій кількості здійснювалося на експериментальному заводі Інституту продовольчих ресурсів НААН України.

З початку 1990-х років за виключними ліцензійними угодами виробництво і реалізація продукту «Геролакт» здійснювались поза межами території України датською компанією МД ФУДС Амба ВІБЮ Й, Данія (далі – МД ФУДС), яка надала продукту назву «Gaio» замість «Геролакт», а заквасці «Кавказікус» замість «Стрепосан».

В Україні виробництво кисломолочного продукту «Геролакт» відроджено у 2014 році Групою компаній «Молочний альянс» на Яготинському маслозаводі.

Із зазначених у рішенні ДСІВ інформаційних джерел колегією Апеляційної палати не виявлено будь-яких відомостей, які б підтверджували, що позначення «Геролакт» тривалий час використовується різними виробниками кисломолочної продукції та перетворилося в загальноживану назву товару, стала його видовим або родовим поняттям.

Із наданих апелянтом матеріалів заперечення та додаткових матеріалів колегією встановлено наступне.

15.09.1988 в Державному реєстрі винаходів Союзу РСР був зареєстрований винахід «Способ приготовления бактериальной закваски «Стрептосан» для кисломолочных продуктов и способ производства продукта «Геролакт кисломолочный» (свідоцтво № 1451901, пріоритет 16.08.1984).

Заявники – Український науково-дослідний інститут м'ясної і молочної промисловості, Інститут мікробіології і вірусології Академії наук УРСР та Науково-дослідний інститут геронтології Академії медичних наук СРСР.

19.03.1997 Українським технологічним інститутом м'яса та молока та МД ФУДС було укладено ліцензійну угоду № 5002 на ексклюзивне виробництво «Геролакта».

20.01.2014 між Інститутом продовольчих ресурсів НААН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» укладено договір про наукове співробітництво, предметом якого, зокрема є розроблення проекту нормативної документації (ТУ) з виробництва функціонального кисломолочного продукту «Геролакт».

28.04.2014 уведено в дію Технічні умови (ТУ У 10.8-00419880-119:2013) «Продукт функціональний харчовий кисломолочний «Геролакт», розроблені Інститутом продовольчих ресурсів НААН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

26.05.2014 Інститутом продовольчих ресурсів НААН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» укладено ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання ТУ У 10.8-00419880-119:2013 «Продукт функціональний харчовий кисломолочний «Геролакт» Технічні умови.» з Публічним акціонерним товариством «Яготинський маслозавод».

Отже, за сукупністю одержаних відомостей колегія Апеляційної палати констатує, що єдиними власниками технології виробництва продукту «Геролакт» були і є Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України та Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Єдиним виробником кисломолочного продукту «Геролакт» в Україні є Публічне акціонерне товариство «Яготинський маслозавод», що діє на підставі ліцензійної угоди, укладеної з власниками технології виробництва продукту «ГЕРОЛАКТ».

Під час апеляційного засідання апелянт також зазначив, що він планує розширити перелік продуктів, що будуть вироблятися на основі закваски «Стрептосан» під торговельною маркою «ГЕРОЛАКТ».

У зв'язку з викладеним, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «ГЕРОЛАКТ» не є загальноживим позначенням для одного й того ж товару або товару такого ж виду та не стало видовим або родовим поняттям, відтак рішення ДСІВ від 13.08.2015 у цій частині є необґрунтованим.

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

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 05, 29 та 30 класів МКТП та вважає, що для такого переліку заявлене позначення не є оманливим.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «ГЕРОЛАКТ» за

заявкою № т 2014 04408 відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів 05, 29 та 30 класів МКТП.

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 Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 13.08.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ГЕРОЛАКТ» за заявкою № т 2014 04408 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак для товарів і послуг «ГЕРОЛАКТ» за заявкою № т 2014 04408 відносно товарів 05, 29 і 30 класів МКТП у такій редакції:

05 клас – дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби; дієтичні добавки для людей і тварин; бактеріологічні культури на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; білкові дієтичні добавки; білкові препарати на лікарські (медичні потреби); закваски на лікарські потреби; поживні (харчові) добавки; препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; продукти функціональні кисломолочні на лікарські (медичні) потреби; продукти геродієтичного призначення на лікарські (медичні) потреби; препарати геродієтичного призначення на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; ферментні дієтичні добавки;

29 клас – закваски для готування кисломолочних продуктів на кулінарні потреби; кисломолочні продукти; молоко та молочні продукти; молочні напої з перевагою молока; молочні продукти спеціального призначення; кисломолочні продукти спеціального призначення; ферменти молочні на кулінарні потреби;

30 клас – закваска; морозиво.

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Л.А.Цибенко

О.П.Горобець