

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
31.05.2019 № 932

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

23 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 23.11.2018 № Р/115-18 у складі головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Гайдук В.В., Горбик Ю.А. розглянула заперечення Тацького Олексія Феліксовича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 18.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329.

Представники апелянта – патентний повірений Пікалов С.Ю.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/535-18 від 21.11.2018;

копії матеріалів заявки № т 2016 13329;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/176-19 від 26.03.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 18.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених в матеріалах заявки, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «CAMELYN», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я CAMELYNI LTD (GE) (міжнародна реєстрація № 1011391 від 14.07.2009) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розд. II ст. 6 п. 3.

Апелянт – Тацький О.Ф. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329.

Апелянт просить взяти до уваги те, що власник протиставленого знака «CAMELYN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1011391 не заперечує проти реєстрації на території України словесного позначення «Камелін-Біо» на ім'я Тацького Олексія Феліксовича, який мешкає за адресою: Кловський узвіз, буд. 11, кв. 4, м. Київ.

У додаткових матеріалах до заперечення також зазначено, що Тацький О.Ф. є науковцем та співавтором статей, що присвячені вивченню імунорегуляторного препарату «Камелін-Біо», який створює умови для підвищення ефективності лікування різних хвороб, в тому числі, інфекційно-запальних процесів передміхурової залози.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 18.09.2018 та зареєструвати позначення «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329 відносно заявлених товарів 05 класу 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.

Колегія перевірила відповідність заявленого знака «Камелін-Біо» 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 20.09.1997 № 72, із 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, а також однорідність товарів і послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «Камелін-Біо» - є словесним позначенням, яке складається із двох слів «Камелін» та «Біо», написаних через дефіс

стандартним шрифтом кириличної абетки. При цьому, перші літери обох слів «К» та «Б» заголовні, інші літери рядкові.



Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 1011391 є комбінованим, складається із зображувальних та словесних елементів. Зображувальні елементи знака представлені шестикутником, який нагадує чашечку бджолиних стільників, в середині якого розміщені зображення стрічки та бджоли. Під стрічкою містяться словесні елементи у вигляді двох написаних одне під одним слів: одне слово виконано літерами грузинського алфавіту, друге слово «CAMELYN» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак виконаний у чорному, білому, сірому, небесно-блакитному і помаранчевому кольорах, які охороняються в якості його розрізняльної ознаки.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

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.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Колегія провела порівняльний аналіз заявленого словесного позначення та протиставленого йому комбінованого знака і дійшла висновку про те, що досліджувані позначення мають спільні словесні елементи «Камелін» та «CAMELYN», що представляють собою транслітерацію одного і того ж слова, виконану літерами різних абеток.

Слова «Камелін» та «CAMELYN» мають також однакову фонетичну транскрипцію: [Ka - me^и - лін].

Отже, фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлюється ідентичністю звучання спільних словесних елементів «Камелін» та «CAMELYN».

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження, виду шрифту, графічного відтворення 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.

Графічне виконання порівнюваних позначень має суттєві відмінності, до яких можна віднести абетку, вид та розмір шрифту, кольорове оформлення, а також наявність зображувальних елементів у складі протиставленого знака.

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

Для визначення семантики порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках відсутнє визначення слів «СAMELYN» та «Камелін», тобто вони є вигаданими.

Протиставлений знак «СAMELYN, зобр.» містить у своєму складі зображувальні елементи у вигляді чашечки бджолиних стільників та бджоли. Тому можна здогадуватися, що препарати, які виробляються під даним знаком, містять продукти бджільництва.

Частина слова «СAMELYN» - «mel» - з латинської мови перекладається як «мед»¹.

Натомість, жодних асоціацій щодо складу або властивостей препаратів, для яких заявлено позначення «Камелін», не виникає.

Тому без додаткових роздумів та пояснень семантика заявленого та протиставленого позначень не є зрозумілою пересічному українськомовному або російськомовному споживачеві.

Біо... Перша частина складних слів – наукових термінів, що відповідає слову біологічний, напр.: біостанція, біотип, або вказує на стосовність до життя, життєвих процесів, напр.: біогенез, біосфера і т. ін.²

Колегія Апеляційної палати зауважує, що оскільки словесний елемент заявленого позначення «Біо» є загальноживим словом у фармацевтичній галузі, він суттєво не впливає на сприйняття знака споживачем і має низький ступінь розрізняльної здатності. У зв'язку з цим, зазначений словесний елемент не враховується колегією під час встановлення схожості порівнюваних позначень.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «Камелін-Біо» схоже з протиставленим знаком «СAMELYN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1011391 лише за фонетичною ознакою.

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 та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої

¹ <https://translate.google.com>

² Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007

однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто в яких збігаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги.

Позначення «Камелін-Біо» заявлено для товарів 05 класу МКТП: «Дієтичні добавки з льонового насіння; дієтичні добавки з льонової олії; дієтичні добавки з маткового молочка (бджолиного); дієтичні добавки з пилку; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні добавки із зародків пшениці; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дріжджові дієтичні добавки; лікарські (медичні) препарати для худнення; ліки; лікувальний чай; лікувальні (цілющі) трави; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; мінеральні харчові добавки; пастилки на фармацевтичні потреби; пігулки для стримування апетиту; пігулки для худнення; поживні (харчові) добавки; протеїнові дієтичні добавки; речовини на фармацевтичні потреби, що сприяють травленню; фармацевтичні препарати для догляду за шкірою; ферменти на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати».

Протиставленому знаку «СAMELYN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1011391 надано правову охорону в Україні відносно товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати, фармацевтичні препарати проти злоякісних новоутворень».

Для встановлення спорідненості товарів 05 класу МКТП, які належать до узагальнюючого поняття «дієтичні добавки», із товарами «ліки, фармацевтичні препарати» колегія Апеляційної палати звернулася до спеціального законодавства, що регулює відносини у зазначених сферах, та з'ясувала наступне.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» дієтична добавка – харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошоків, рідин або інших формах.

Проаналізувавши перелік товарів, для яких заявлено знак, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, відносно яких надано правову охорону в Україні знаку за міжнародною реєстрацією № 1011391.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329 є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком «CAMELYN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1011391, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Отже, підстава для відмови в реєстрації позначення за заявкою № т 2016 13329 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у висновку закладу експертизи та, відповідно, у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

Наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів (послуг) є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари (надає послуги), тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів (надавача послуг).

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, а також надані апелянтом додаткові матеріали до заперечення.

На користь реєстрації знака апелянтом надано лист, згідно з яким власник протиставленого знака «CAMELYN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1011391 CAMELYNI LTD Kindzmarauli str. 7, 0145 Tbilisi (GE) не заперечує проти реєстрації на території України Тацьким О.Ф. знаків для товарів і послуг за заявками № т 2016 13329 («Камелін-Біо») та № т 2016 13328 («Камелін»).

Крім того, в листі зазначено, що Тацький О.Ф. є партнером компанії і має виключні договірні повноваження здійснювати виробництво та реалізацію фармацевтичної продукції з використанням знаків для товарів і послуг «Камелін-Біо» та «Камелін» на території України, що виключає змішування та можливість введення споживача в оману відносно діяльності та продукції ТОВ «Камелін».

Інформацію про препарат «Камелін-Біо» розміщено на веб-сайті <http://camilyn.com.ua/>, де, зокрема, описаний механізм та наукове обґрунтування дії препарату на організм людини, діючі речовини, які входять до складу препарату, рекомендації щодо його застосування. Також зазначається, що апелянт належить до групи лікарів, які здійснюють дослідження застосування препарату при лікуванні різних хвороб, провадять консультативну та інформаційну діяльність.

«Камелін-Біо» – це препарат, який містить біологічно активні речовини, у тому числі екзогенні пептиди, виділені з гірського меду за допомогою технології поліакріламідного гелевого електрофорезу. Пептиди гірського меду – МНР-mountain honey peptides мають еволюційно обумовлену здатність стимулювати клітини імунної відповіді – лімфоцити та макрофаги знищувати пухлини та інфекції. Камелін Біо діє як маркер атипичних та інфікованих клітин, а також забезпечує найбільш продуктивні взаємодії імунних клітин з патогенами, сприяє їх знищенню та безпечно знешкоджує наслідки.³

Колегія Апеляційної палати також врахувала той факт, що апелянт - Тацький О.Ф. - є науковцем та співавтором статей, присвячених вивченню застосування препарату «Камелін-Біо»:

- «Камелін-Біо» - дорога к жизни» Ш.А.Маглакелидзе, А.Ф.Тацкий;⁴
- Ефективна профілактика рецидивів раку молочної залози: роль екзогенних пептидів МНР у відновленні імунного гомеостазу.// О.О.Литвиненко, О.Ф.Тацький;⁵
- Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія//С.М.Мельников, О.Ф.Тацький;⁶
- Роль екзогенних пептидів у відновленні повноцінної імунної відповіді в умовах вторинного імунодефіциту//А.І. Курченко, В.А. Бенюк, Г.П. Потебня, В.Л. Кобись, О.Ф. Тацький, О.С. Неймарк;⁷
- Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів – ключ до розуміння механізмів гармонізації імунного гомеостазу у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом// Ю.І.Заседа, О.Ф.Тацький.⁸

Ураховуючи викладені обставини, положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

³ <http://camelyn.com.ua/>

⁴ Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров'я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження. Матеріали наукового симпозиуму з міжнародною участю 8-9 квітня 2016 року// За редакцією д. мед. н., проф. Т. П. Гарник, д. мед. н., проф. В.А. Туманова: Наукове видання. – Київ. – 2016. – 132 с.

⁵ Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 3 (100) 2017

⁶ Здоровье женщины № 7 (123)/2017

⁷ Здоровье женщины № 1 (117)/2017

⁸ Здоровье мужчины № 1 (60) 2017

1. Заперечення Тацького Олексія Феліксовича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 18.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Камелін-Біо» за заявкою № т 2016 13329 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

Т. В. Терехова

Члени колегії

В. В. Гайдук

Ю. А. Горбик