

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
31.05.2019 № 931

**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/114-18 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» за заявкою № т 2016 13328.

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/536-18 від 21.11.2018;

копії матеріалів заявки № т 2016 13328;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/200-19 від 03.04.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 18.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Камелін» за заявкою № т 2016 13328 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 «СAMELYN», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я СAMELYNI LTD (GE) (міжнародна реєстрація № 1011391 від 14.07.2009) щодо споріднених товарів;
- словесним знаком «Kamillan», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Pharma Wernigerode GmbH (DE) (міжнародна реєстрація № 605519 від 09.07.1993) 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» за заявкою № m 2016 13328.

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

На думку апелянта, заявлене позначення «Камелін» не схоже з протиставленим знаком «Kamillan» за міжнародною реєстрацією № 605519 за фонетичною, графічною та семантичною ознаками.

Незважаючи на однакове звучання перших літер, інші частини позначень звучать по різному «міллан»/«мелін», що досить істотно змінює їх фонетику і дозволяє споживачу чітко відрізнити протиставлені позначення.

Щодо графічної схожості апелянт наголошує, що протиставлене позначення «Kamillan» виконане латинськими літерами. Внаслідок цього, збігаються тільки три літери, що входять до складу порівнюваних позначень, які, до того ж, мають в своєму складі різну їх кількість, а саме 8 літер в слові Kamillan та 7 літер в слові Камелін.

У перекладі з угорської на українську мову «Kamillan» означає «ромашка». При цьому, позначення «Камелін» є фантазійним та може асоціюватись зі словом «камелія», відомою рослиною родини чайних, що забезпечує відсутність схожості за семантичною ознакою.

У зв'язку з цим, апелянт зазначає, що значна кількість виробників фармацевтичної продукції використовують в складі своїх знаків частини, що притаманні медичній термінології та певним чином вказують на призначення певного препарату, його склад, основну діючу речовину тощо. Тому значно вплинути на ступінь схожості фармацевтичних позначень здатна будь-яка деталь, яка сама по собі не домінує в позначенні, але змінює, наприклад, сенс, ідеї, що покладені в те чи інше позначення, що дозволяє уникнути можливості введення споживача в оману стосовно виробника фармацевтичної продукції.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт повідомив, що Тацький О.Ф. є науковцем та співавтором статей, присвячених вивченню імунорегуляторного препарату «Камелін-Біо», який створює умови для підвищення ефективності лікування різних хвороб.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 18.09.2018 та зареєструвати позначення «Камелін» за заявкою № т 2016 13328 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.

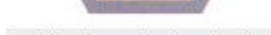
Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «Камелін» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг в 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» - є словесним позначенням, яке виконано стандартним шрифтом кириличної абетки, перша літера заголовна, інші - 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: [Ка - ме^н - 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 порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

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

Протиставлений знак «СAMELYN, зобр.» містить у своєму складі зображувальні елементи у вигляді чашечки бджолиних стільників та бджоли. Отже, 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.

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

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

Протиставлений знак «Kamillan» за міжнародною реєстрацією № 605519 являє собою словесне позначення виконане стандартним шрифтом літерами латиниці, де перша літера - заголовна, інші літери - рядкові.

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого позначення «Камелін» та протиставленого знака «Kamillan» колегія Апеляційної палати встановила наступне:

їх фонетична транскрипція є схожою: [Ка - ме^н - лін] та [Ка - мі^с - лан]; обидва слова мають однакову кількість складів з аналогічно розташованими тотожними приголосними та співзвучними голосними; слова мають спільну початкову частину «Кам» та «Кам».

Колегія Апеляційної палати зауважує, що при сприйнятті словесного позначення, зазвичай, увага споживача найбільше акцентується на його початковій частині, оскільки з неї починається огляд позначення. Отже, початкова частина словесного позначення найбільше запам'ятовується і має значний вплив на загальне враження, яке позначення справляє на споживача.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зробила висновок про фонетичну схожість порівнюваних позначень.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення не мають графічних особливостей та схожі стандартним шрифтом і характером літер.

Для визначення семантики протиставленого знака «Kamillan» колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та з'ясувала таке:

Kamille (з німецької) – ромашка²;

Kamillenblüten (з німецької) - квітки ромашки³;

¹ <https://translate.google.com>

² <https://www.multitran.com>

³ <https://www.multitran.com>

Kamillan (з угорської) – ромашка⁴.

Разом з тим, без додаткових роздумів та пояснень семантичний зміст порівнюваних позначень не є зрозумілим пересічному українськомовному або російськомовному споживачеві, тому вони будуть сприйматись як фантазійні, що не мають подібності закладених у них понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «Камелін» схоже з протиставленим знаком «Kamillan» за міжнародною реєстрацією № 605519 за фонетичною і графічною ознаками.

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

⁴ <http://webtran.com.ua/uhorsko-ukrajinsky-perekladac/>; <https://translate.google.com>

Протиставленому знаку «Kamillan» за міжнародною реєстрацією № 605519 надано правову охорону на території України відносно товарів 05 класу МКТП: «Ліки, хімічні препарати лікувальні та гігієнічні, фармацевтичні препарати, пластирі, перев'язувальні матеріали, препарати для знищення тварин і рослин, препарати для стерилізації та дезінсекції (дезінфікувальні засоби)».

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, порошків, рідин або інших формах.

Проаналізувавши перелік товарів, для яких заявлено позначення «Камелін», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими (фармацевтичні препарати) або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, відносно яких надано правову охорону в Україні знакам за міжнародними реєстраціями № 1011391 та № 605519.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «Камелін» за заявкою № m 2016 13328 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками «CAMELYN, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1011391 та «Kamillan» за міжнародною реєстрацією № 605519, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 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 № m 2016 13329 («Камелін-Біо») та № m 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».

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт повідомив, що Тацький О.Ф. є науковцем та співавтором низки статей, присвячених вивченню імунорегуляторного препарату «Камелін-Біо», який створює умови для підвищення ефективності лікування різних хвороб.

Крім того, на веб-сайті <http://camelyn.com.ua/> розміщено інформацію про препарат «Камелін-Біо», 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 «Камелін-Біо», провадять консультаційну та інформаційну діяльність⁵.

Разом з тим, проаналізувавши представлені апелянтом додаткові матеріали стосовно фактичного використання заявленого позначення, колегія Апеляційної палати зауважує, що вони переважно пов'язані із вивченням і просуванням препарату, маркованого позначенням «Камелін-Біо».

Що стосується протиставленого знака «Kamillan» за міжнародною реєстрацією № 605519, то апелянтом не було надано додаткових матеріалів, які б доводили відсутність небезпеки введення в оману споживача щодо дійсного виробника товарів або сплутування знаків.

Враховуючи усе вищезазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстави для відмови в реєстрації позначення за заявкою № m 2016 13328 відносно товарів 05 класу МКТП, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

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

⁵ <http://camelyn.com.ua/>

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Тацькому Олексію Феліксовичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 18.09.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Камелін» за заявкою № т 2016 13328 залишити чинним.

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