

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

11 квітня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.М. від 12.10.2012 № 104 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Запорожець Л.Г. та Кулик О.С., розглянула заперечення Карлова Олексія Валентиновича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 03.09.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Lactal» за заявкою № т 2011 08760.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 12.12.2012, 23.01.2013, 11.03.2013, 11.04.2013.

Представники апелянта – Черепов Л.В., Боруха Д.В., Єрус Д.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Палочкіна О.В.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Lactal» за заявкою № т 2011 08760, оскільки заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх товарів 05 класу зі словесним знаком «LACTALIS», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я GROUPE LACTALIS, Франція (FR), (міжнародна реєстрація № 715125 від 28.06.1999 р., пріоритет від 29.12.1998 р.) щодо споріднених товарів;

- для товарів 05 класу, а саме: *«дитяче харчування; дезинфікувальні засоби; антибіотики; анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); амінокислоти на лікарські (медичні) потреби; бактерійні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; білкові препарати на лікарські (медичні) потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні препарати; гемоглобін; гумігум на лікарські (медичні) потреби; глюкоза на лікарські (медичні) потреби; гормони лікарські (медичні) потреби; діастаза на лікарські (медичні) потреби;*

желатина на лікарські (медичні) потреби; лецитин на лікарські (медичні) потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; лактоза; мінеральні харчові домішки; сироватки; ферменти молочні на фармацевтичні потреби; ферменти на ветеринарні потреби; ферменти на лікарські (медичні) потреби; ферменти на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; цукор на лікарські (медичні) потреби» та для всіх послуг 35 класу зі словесним знаком «ЛАКТОЛ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Науково-виробничої організації «Лактол» (товариство з обмеженою відповідальністю), (UA), свідоцтво №38509 від 15.03.2004 р., заявка № 2002053839 від 14.05.2002 р.), щодо споріднених товарів та послуг;

- для товарів 05 класу, а саме: «дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні харчові продукти лікарські (медичні), крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби; мінеральні води на лікарські (медичні) потреби; хліб для діабетиків» з комбінованим знаком «Лактель», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я В.С.А., Франція (FR), (міжнародна реєстрація № 1032130 від 15.01.2010 р., пріоритет від 12.08.2009 р.) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Карлов О.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 08760.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків та прийшов до висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не є схожим з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, та зазначає у зв'язку з цим наступне.

Протиставлене позначення «LACTALIS» за міжнародною реєстрацією № 715125 є частиною фірмового найменування GROUPE LACTALIS. На території України дану компанію представляє дочірня компанія «ЛАКТАЛІС Україна». На Інтернет-сайті <http://www.lactalis.com.ua/ru/catalog.html> міститься перелік продукції, маркованої наступними позначеннями: «Лактонія», «Фанні», «Дольче», «Білосвіт», «President», «Імун+». Як вбачається з представленої інформації, під позначенням «LACTALIS» не здійснюється випуск продукції.

Протиставлене позначення «ЛАКТОЛ» за свідоцтвом України № 38509 використовується як назва фітопрепарату для збільшення лактації у жінок, що годують груддю, та покращення якості материнського молока (дані Інтернет-сторінки http://fitoapteka.com/read/ru/product_page/show/3038531/Лактация/id/3039735/Лактол).

Протиставлене позначення «Лактель, зобр.» за міжнародною реєстрацією №1032130 використовується як назва для молока з вітаміном D (дані Інтернет-сторінки www.lactel.com.ua).

Апелянт зазначив, що заявлене позначення «Lactal» використовуватиметься ним як біологічна добавка до їжі, комбінований синбіотичний засіб для відновлення фізіологічних функцій і балансу мікрофлори кишкового тракту при лікуванні антибіотиками, харчових розладах, харчових інфекціях, стресі.

Апелянт також зазначає, що здійснив значну підготовку для введення у цивільний оборот продукції, маркованої заявленим позначенням «Lactal». На замовлення апелянта вже розроблено макет упаковки продукції, маркованої заявленим позначенням. На підтвердження цього апелянт надав копію Договору № 11/08/02/001 від 02.08.2011 року про надання поліграфічних послуг та рекламний проспект.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 03.09.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 08760 та зареєструвати позначення «Lactal» відносно товарів 05 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), у редакції наведеній у запереченні.

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 «Lactal» 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 (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 позначення «Lactal» – словесне позначення, виконане стандартним шрифтом, латиницею, у якому перша літера - заголовна (велика), а інші маленькі.

Протиставлений знак «LACTALIS» за свідоцтвом № 715125 – словесний, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами, латиницею.

Протиставлений знак «ЛАКТОЛ» за свідоцтвом № 38509 – словесний, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами, кирилицею.



Протиставлений знак «  » за свідоцтвом № 1032130 – комбінований, складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «Лактель» виконано оригінальним шрифтом білого кольору з синіми контурами, кирилицею. Словесний елемент розміщено на фоні зображувального, який являє собою коло синього кольору та дві півдуги зеленого кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Фонетична (звукова) схожість визначається тим, як складові досліджуваних словесних елементів окремо (слово) або у сукупності (словосполучення) вимовляються та сприймаються на слух. При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Для заявленого позначення та протиставлених знаків спільною є частина словесного елементу «Lact» та «ЛАКТ», що мають однакове звучання «ЛАКТ».

Наявність різних закінчень слів «al», «ALIS», «ОЛ» та «ЕЛЬ» обумовлює різне фонетичне сприйняття (різне звучання) заявленого позначення та протиставлених знаків.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають відмінності, до яких відносяться розмір шрифту (свідоцтва № 715125, 38509), абетка (свідоцтво № 38509, 1032130), вид шрифту, наявність зображувального елементу та колір (свідоцтво № 1032130).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що виконання заявленого позначення та протиставлених словесних знаків за свідоцтвами №№ 715125, 38509 в однаковій кольоровій гамі створює враження схожості. Разом з тим, наявними є певні графічні відмінності, такі як: розмір літер, вид шрифту.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого комбінованого знака за свідоцтвом № 1032130, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 1032130, враховуючи зазначені вище відмінності (зображувальний елемент, поєднання кольорів, графічне виконання словесного елементу).

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення мають спільний корінь лакт-, lact-.

Відповідно до Великого медичного словника, розміщеного на веб-сайті «АКАДЕМИК» (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/53316>):

„слово лакт- (от лат. lас, родительный падеж lactis молоко), часть сложных слов, означающая: относящийся к молоку (напр., лактоза).

Лакт- (Lact-), Лакти- (Lacti-), Лакто- (Lacto-) приставка, обозначающая: 1. Молоко. 2. Молочную кислоту”.

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 визначається принципова ймовірність 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 «Lactal» було подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлений знак «ЛАКТОЛ» зареєстровано відносно товарів 05, 29, 30, 32 та послуг 35, 42 класів МКТП, зокрема, товарів 05 класу: *«бактерійні препарати на лікарські та ветеринарні потреби; поживні середовища бактеріологічних культур; білкові препарати на лікарські потреби; білкові харчові продукти на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; лактоза; молочні ферменти на фармацевтичні потреби»* та послуг 35 класу: *«вивчення ринку; демонстрування товарів; розповсюдження зразків; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; фахове консультування щодо підприємництва; радіорекламування; наймання місця на реклами; наймання рекламних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; рекламування; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування».*

Протиставлений знак «Лактель, зобр.» зареєстровано відносно товарів 05, 29, 30 і 32 класів МКТП, зокрема, товарів 05 класу: *«дієтичні речовини, напої і харчові продукти для медичного використання, напої, молоко і молочні продукти для немовлят».*

Протиставлений знак «LACTALIS» зареєстровано відносно товарів 05, 29, 32 класів МКТП, зокрема, товарів 05 класу: *«фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати; дієтичні речовини на лікарські потреби».*

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованих знаків колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова ймовірність

виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

У додаткових матеріалах, наданих листом від 10.12.2012 вх. № 18549, апелянт просить скоротити перелік товарів і послуг та зареєструвати заявлене позначення відносно:

товарів 05 класу МКТП: *«фармацевтичні препарати, а саме активні біологічні добавки; бактерійні препарати на лікарські (медичні) потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) потреби; ферменти молочні на фармацевтичні потреби»*

та послуг 35 клас МКТП: *«демонстрування активних біологічних добавок; допомога покупцям у виборі та придбанні активних біологічних добавок; послуги з імпорту-експорту активних біологічних добавок; розповсюдження зразків активних біологічних добавок; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, активних біологічних добавок, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в аптечній мережі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо активних біологічних добавок та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво) активних біологічних добавок».*

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги заяву апелянта та за результатами дослідження скороченого апелянтом переліку товарів і послуг для заявленого позначення, колегія Апеляційної палати, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, дійшла висновку про те, що такі товари 05 класу МКТП як *«активні біологічні добавки»* та такі послуги 35 класу МКТП як *«демонстрування активних біологічних добавок; допомога покупцям у виборі та придбанні активних біологічних добавок; послуги з імпорту-експорту активних біологічних добавок; розповсюдження зразків активних біологічних добавок; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, активних біологічних добавок, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в аптечній мережі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо активних біологічних добавок та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво) активних біологічних добавок»*, не є спорідненими з товарами та послугами за протиставленими знаками.

Разом з цим, колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали, представлені апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення, і встановила наступне.

Апелянт (Карлов О.В.) є засновником ТОВ «Фармахолдинг», що підтверджується наступними документами:

1. копією сторінок Статуту ТОВ «Фармахолдинг» від 22.02.2012, відповідно до якої Карлов О.В. є засновником ТОВ «Фармахолдинг»;

2. копією Протоколу № 3 від 22.02.2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Фармахолдинг», з якого вбачається, що частка Учасника Карлова О.В. в статутному капіталі ТОВ «Фармахолдинг» є найбільшою.

На підтвердження відношення апелянта (Карлова О.В.) до заявленого позначення «Lactal» та до ТОВ «Фармахолдинг» апелянтом був наданий:

- лист-доручення ТОВ «Фармахолдинг» від 01.06.2011, підписаний директором Поліщуком М.С. щодо реєстрації позначень «Lactal» та «Лакталь» відносно товарів 05 класу і послуг 35 класу МКТП на ім'я Карлова О.В.

Між компанією ТОВ «Фармахолдинг», засновником якої є апелянт, та італійською компанією «Giellepi Spa» існує попередня письмова домовленість щодо виробництва активної біологічної добавки «Lactal». На підтвердження такої домовленості апелянт надав:

1) копію Ліцензійної угоди № 95/2012 від 30.05.2012 про дистрибуцію і постачання заявленого позначення «Lactal» на території України (постачальник – компанія «Giellepi Spa», дистриб'ютор – ТОВ «Фармахолдинг»);

2) заяву від італійської компанії «Giellepi Spa» від 27.01.2013 про те що компанія «Giellepi Spa» не має заперечень та повністю підтримує реєстрацію заявлених позначень «Лакталь», «Lactal» на ім'я ТОВ «Фармахолдинг» або його представників, призначених на розсуд ТОВ «Фармахолдинг».

Крім того, апелянт надав копію Договору № 11/08/02/001 від 02.08.2011 року про замовлення апелянтом макету упаковки продукції, маркованої заявленим позначенням, що свідчить про здійснення Апелянтом підготовки щодо використання такого товару як «активні біологічні добавки».

Також, для підтвердження введення заявленого позначення «Лакталь» в цивільний обіг, апелянт надав макети упакування продукції, маркованої заявленим позначенням та Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 07.03.2012 про відповідність об'єкта експертизи – дієтична добавка «Лакталь» вимогам діючого санітарного законодавства України.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і вважає можливим зареєструвати заявлене позначення «Lactal» за заявкою № m 2011 08760 для частини товарів 05 класу та послуг 35 класу 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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Карлова Олексія Валентиновича задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 03.09.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 08760 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «Lactal» відносно частини товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП, виклавши їх у такій редакції:

Клас 05: *«активні біологічні добавки»;*

Клас 35: *«демонстрування активних біологічних добавок; допомога покупцям у виборі та придбанні активних біологічних добавок; послуги з імпорту-експорту активних біологічних добавок; розповсюдження зразків активних біологічних добавок; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, активних біологічних добавок, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в аптечній мережі; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо активних біологічних добавок та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажєві (посередництво) активних біологічних добавок».*

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

Головуючий колегії

Члени колегії

Ю.А. Горбик

Л.Г. Запорожець

О.С. Кулик