

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

### Р І Ш Е Н Н Я

15 жовтня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 26.05.2014 № 32 у складі головуєчого Василенко І.Е. та членів колегії Жмурко О.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Приватного підприємства “Прогресфарм” (далі – апелянт) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 06.03.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЛАКТО” за заявкою № m 2012 20297.

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 29.07.2014, 12.09.2014, 15.10.2014.

Представник апелянта – Станков С.С.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – Городиська Н.А.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 20.05.2014 (вх. № 7016 від 20.05.2014) проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЛАКТО” за заявкою № m 2012 20297 з додатками:

- копія контракту №34/12 від 14.09.2012 між апелянтом та фірмою LOBSTER OVERSEAS (Індія) щодо закупівлі продукції;

- копія договору №03/01/13-L від 01.07.2013 між апелянтом та компанією СКМ Хербос’ютікалс (Індія) щодо виготовлення дієтичної добавки “Лакто”;

- копії інвойсів та вантажно-митних декларацій;

- копія довідки від 12.05.2014 (вих. № 525/55-14) стосовно обсягів виготовленої дієтичної добавки “Лакто” для апелянта за період з 01.07.2013 по 30.04.2014;

- довідка від 15.05.2014 (вих. № 625/05) щодо обсягів реалізації дієтичної добавки “Лакто” за період з 01.07.2012 по 30.04.2014;

- реєстр видаткових накладних від 15.05.2014 (вих. № 624/05) по реалізації дієтичної добавки “Лакто” за період з 01.01.2012 по 30.04.2014;

- копія листка-вкладиша (інформація для пацієнта);

- копія Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.02.2009 № 05.03.02-03/10139;



- копія додатку № 1 до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.02.2009 № 05.03.02-03/10139;
- копія договору поставки № 26/12 від 03.01.2012 між апелянтом та ТОВ “Футбольний клуб “Реал Фарм”;
- копія договору поставки № 192/12 від 10.05.2012 між апелянтом та ТОВ “ФАРМ-ОД”;
- копія договору поставки № 31/12 від 03.01.2012 між апелянтом та ТОВ “Вента.ЛТД”;
- копія договору поставки № 65/12 від 03.01.2012 між апелянтом та ТОВ “Зовнішньоторгівельна фірма “Арніка”;
- копія договору поставки № 4/12 від 03.01.2012 між апелянтом та ТОВ “БАДМ”;
- 2. Копія матеріалів заявки № m 2012 20297;
- 3. Додаткові матеріали до заперечення від 05.08.2014 (вх. № 11181 від 06.08.2014), від 23.09.2014 (вх. № 14065 від 01.10.2014).

### Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 06.03.2014 про відмову в реєстрації знака “ЛАКТО” за заявкою № m 2012 20297 на тій підставі, що “для всіх товарів 05 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є таким, що може ввести в оману щодо товару (його дійсного виробника). Виробником дієтичної добавки “Лакто” є компанія СКМ Хербос'ютікалс, (Індія). “Компанія СКМ Хербос'ютікалс - одна з найбільших і широко шанованих приватних виробників аюрведичних продуктів з Індії, відомих своєю якістю і сервісом у виробництві аюрведичних ліків. Від скромного початку в 2004 році з виготовлення аюрведических продуктів на півночі Індії, СКМ сьогодні виробляє аюрведичні продукти GMP-сертифікованого виробництва. Компанія має сертифікацію ISO 9001:2000”. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з товарами компанії СКМ Хербос'ютікалс (Індія), що насправді не відповідає дійсності.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” р. II, ст. 6, п. 2.

“Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг”, п. 4.3.1.9.

Великий сучасний тлумачний словник російської мови. © 2006, Єфремова Т.Ф. 180 тис. статей.

*skmherboceuticals.com/*

*progresspharma.com.ua/.../uroston.html*

*bad-altay.com.ua > ... > По производителю”.*

2. Апелянт заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЛАКТО” за заявкою № m 2012 20297 відносно переліку товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт вважає, що позначення “ЛАКТО” не може вводити в оману щодо дійсного виробника товару, тому що:

- виробником дієтичної добавки “ЛАКТО” є компанія СКМ Хербос’ютікалс (Індія), про що зазначається на упаковці та з якою може ознайомитися звичайний споживач;

- апелянт є офіційним представником та ексклюзивним дистриб’ютором компанії СКМ Хербос’ютікалс (Індія);

- для реєстрації дієтичної добавки “ЛАКТО” в Міністерстві охорони здоров’я України апелянтом були надані документи виробника продукції - компанії СКМ Хербос’ютікалс (Індія);

- між апелянтом та компанією СКМ Хербос’ютікалс (Індія) було укладено договір № 03/01/13-L від 01.07.2013 на виготовлення продукції. Обсяги виготовленої дієтичної добавки “ЛАКТО” для апелянта підтверджуються довідкою.

Крім цього, апелянт зазначає, що використовує заявлене позначення з 25.02.2009, що підтверджується Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/21509.

Також апелянт повідомляє, що закупівля дієтичної добавки “ЛАКТО” здійснюється на підставі контракту № 34/12 від 14.09.2012 з фірмою LOBSTER OVERSEAS та підтверджується відповідними інвойсами, а подальша реалізація здійснюється апелянтом на підставі договорів поставок з покупцями.

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 06.03.2014 та зареєструвати позначення “ЛАКТО” за заявкою № m 2012 20297 відносно усього переліку 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 та зазначає наступне.

Заявлене позначення являє собою просте словесне позначення “ЛАКТО” виконане великими літерами кириличної абетки.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо товару, його дійсного виробника – компанії СКМ Хербос’ютікалс, (Індія) для всіх товарів 05 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, колегією Апеляційної палати проведені дослідження відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом

Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

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.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи, доступних інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Апелянт - ПП "Прогресфарм" займається дистриб'юцією лікарських засобів та дієтичних добавок, частина цих товарів ввозиться на територію України на підставі зовнішньоекономічних контрактів, згідно з якими апелянт є офіційним представником та дистриб'ютором крупних індійських виробників. На підтвердження цього апелянтом було надано лист компанії СКМ Хербос'ютікалс (Індія) від 13.05.2013 (вих. № 256/25-13).

Дієтична добавка "ЛАКТО" ввозиться на Україну на підставі контракту № 34/12 від 14.09.2012 з фірмою LOBSTER OVERSEAS. Виробником даної добавки є індійська компанія СКМ Хербос'ютікалс, що підтверджується договором № 03/01/13-L від 01.07.2013 між апелянтом та компанією СКМ Хербос'ютікалс (Індія) щодо виготовлення продукції. Також на упаковці та листі-вкладишу дієтичної добавки "ЛАКТО" зазначається виробник - компанія СКМ Хербос'ютікалс (Індія).

Отже, надані апелянтом документи (митні декларації, листки-вкладиші з інформацією для пацієнта (споживача), упаковка товару, довідки) свідчать, що товар, маркований позначенням "ЛАКТО" експортується апелянтом з Індії, виробником товару є СКМ Хербос'ютікалс (Індія), а офіційним дистриб'ютором і представником в Україні компанії виробника є апелянт.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що використання заявленого позначення як знака для заявлених товарів 05 класу МКТП виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. Отже, на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону та пунктом 4.3.1.9 Правил.

Поряд з цим, відповідно до пункту 6.1 договору № 03/01/13-L від 01.07.2013 про виготовлення дієтичної добавки "ЛАКТО" СКМ Хербос'ютікалс надає право ПП "Прогресфарм" на реєстрацію знака для товарів і послуг "ЛАКТО" в Україні, використання цього знака для рекламної діяльності продажу та маркетингу дієтичної добавки "ЛАКТО", що реалізується і

розповсюджується ПП “Прогресфарм” в Україні, а також іншої діяльності, пов’язаної з продажем товарів маркованих знаком “ЛАКТО”.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, а також враховуючи положення статті 6<sup>septies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо реєстрації знака агентом чи представником колегія Апеляційної палати вирішила, що заявленому позначенню “ЛАКТО” може бути надана правова охорона.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а**

1. Задовольнити заперечення Приватного підприємства “Прогресфарм.”
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 06.03.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ЛАКТО” за заявкою № т 2012 20297 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак для товарів і послуг “ЛАКТО” за заявкою № т 2012 20297 відносно переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: “альгінатні дієтичні добавки; білкові дієтичні добавки; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати ветеринарні; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; біологічно активні добавки; дієтичні добавки для тварин; дієтичні добавки з глюкози; 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; казеїнові дієтичні добавки; лецитинові дієтичні добавки; мінеральні харчові добавки; поживні (харчові) добавки; продукти для дитячого харчування; протеїнові дієтичні добавки; протеїнові добавки для тварин; ферментні дієтичні добавки; лікарські (медичні) препарати для худнення”.

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

Головуючий

І.Е.Василенко

Члени колегії

О.В.Жмурко

Ю.В.Ткаченко