

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

13 вересня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 16.04.2013 № 212 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Потоцького М.Ю., Ніколаєнко Т.В., розглянула заперечення Гриба О.А. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 12.03.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» за заявкою № т 2011 15560.

Розгляд заперечення здійснювався 30.05.2013, 08.07.2013, 01.08.2013, 13.09.2013.

Апелянт – Гриб О.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Фарабієва А.С.

Аргументація сторін:

1. Апелянт не згоден з рішенням Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» за заявкою № т 2011 15560.

Апелянт вважає, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання, оскільки 19.06.2012 ТОВ «НЕОФАРМ-ЛТД.» в Міністерстві охорони здоров'я України були зареєстровані добавки дієтичні «Модулятор глюкози» та «Модулятор глюкози лайт» (додатки 2-5), а у березні 2013 року розпочато їх промислове виробництво (додатки 6-7).

Не згоден апелянт і з тим, що заявлене позначення є описовим для частини товарів 05 класу МКТП, які можна віднести до речовин, що впливають на рівень глюкози в крові та не вказує на їх призначення, тому що термін «модулятор» позначає електричний прилад, що змінює параметри сигналів, як в менший так і в більший бік.

Апелянтом надано експертний висновок від 22.07.2013, підписаний кандидатом медичних наук О.П. Полонським, згідно з яким з точки зору фармакології, словосполучення «модулятор глюкози» не можна вважати описовим, тому що воно не описує ані структуру глюкози, ані її хімічні або фізичні властивості, ані процеси, що відбуваються з глюкозою в організмі

людини. Окрім того, взагалі, некоректно використовувати терміни «модуляція» та «модулятор» в фармакології та медицині, тому що вони є назвами процесу та приладу з галузі фізики, та не мають безпосередніх аналогів у медицині та фармакології і не підходять для використання у цих областях фундаментальної науки.

Апелянт посилається на тлумачення терміну «модуляція», розміщені у Словнику української мови та у Вікіпедії, де дається визначення цього терміну в фізиці. Крім того, апелянт зазначає, що міжнародною системою класифікації лікарських засобів «Анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією» не передбачено такого терміну як «модуляція» та «модулятор», та доходить висновку про те, що вигадана назва препарату «модулятор глюкози» є авторським художнім поєднанням двох термінів, не має відношення до медицини, не описує ніяких процесів, що відбуваються в організмі, а отже не є описовим позначенням.

Апелянт зазначає, що добавки дієтичні «Модулятор глюкози» та «Модулятор глюкози лайт» не отримали відмови в реєстрації в Міністерстві охорони здоров'я України, в тому числі, що їх назва не була визнана фахівцями МОЗ такою, що вводить в оману споживача.

На доповнення до зазначеного апелянт надав листами від 30.05.2013 (вх. № 10136), від 26.06.2013 (вх. № 11932) та від 30.07.2013 (вх. № 14093) додаткові матеріали:

- дієтичні добавки «Модулятор глюкози»;
- медико - фармацевтичну газету «Будьте Здоровы» № 1 (01) квітень-травень 2013 року з рекламою дієтичної добавки «Модулятор глюкози»;
- копію видаткової накладної на дієтичну добавку «Модулятор глюкози» від 23.05.2013;
- експертний висновок к.м.н. Полонського О.П.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

2. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 12.03.2013 про відмову в реєстрації знака, на тій підставі, що:

- 1) заявлене позначення не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок його використання заявником;
- 2) є описовим для частини товарів 05 класу, які можна віднести до препаратів (речовин), що впливають на рівень глюкози в крові, вказує на їх призначення та певні властивості;
- 3) є оманливими для товарів 05 класу іншого призначення.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 2.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яку було наведено під час розгляду справи в ході апеляційного засідання.

Заявлене словесне позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» – складається з двох слів, виконаних друкованими заголовними літерами чорного кольору

кириличного алфавіту стандартним шрифтом. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.7. та 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Статтею 1 Закону визначено, що знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Виходячи з цих положень Закону знак має бути здатним відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач буде мати можливість відрізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Проаналізувавши заявлене позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що воно не має індивідуальних або оригінальних ознак, у нього відсутня властивість бути придатним до вирізнення заявлених товарів 05 класу з-поміж інших таких самих або споріднених товарів. Заявлене позначення не наділено певними особливостями, характерними рисами заявника або товару, тобто не може вважатись таким, що має розрізняльну здатність.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності, а саме: 1) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи стосовно дієтичної добавки «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» від 19.06.2012; 2) копію видаткової накладної на дієтичну добавку «Модулятор глюкози» від 23.05.2013; 3) медико-фармацевтичну газету «Будьте Здоровы» № 1 (01) квітень-травень 2013.

Колегія Апеляційної палати розглянула документи, надіслані апелянтом на користь набуття розрізняльної здатності заявленого позначення та зазначає, що

подані документи свідчать про використання позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» після 03.10.2011 - дати подання заявки № m 2011 15560.

Крім того, колегія Апеляційної палати зазначає, що реєстрація дієтичної добавки «Модулятор глюкози» в Міністерстві охорони здоров'я України не може вважатись використанням знака, внаслідок чого воно набуло розрізняльної здатності, про що апелянт наголошує в своєму запереченні.

З огляду на зазначене, подані документи не підтверджують набуття розрізняльної здатності заявленим позначенням.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Проаналізувавши заявлене позначення, спеціальну та довідкову літературу, інформацію розміщену в інформаційній мережі Інтернет, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови. Голов. ред. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун»:

- модуляція, -ї, ж. 4. перетворення величин, які характеризують будь-який регулярний процес, що здійснюється зовнішньою дією;

- глюкоза и, ж. Солодка речовина, вуглевод, що міститься в рослинах, організмі людини й тварин; виноградний цукор. Глюкоза міститься у великій кількості а соку винограду, у багатьох фруктах, а також в крові тварин та людини.

Згідно з Большим Энциклопедическим словарем: модуляція - (от лат. modulatio - мерность - размеренность), размеренное, закономерное изменение, перемена состояния.

Відповідно до Медицинского справочника <http://www.makhaon.com/>: модуляція - дифференцировка и редифференцировка клеток в период развития ткани.

За результатом пошуку відомостей у всесвітній мережі Інтернет виявлено терміни «модулятор», «модуляція», «психомодулятори», «иммуномодулятори», «инкретомодулятори», «цитомодулятори» в багатьох фармацевтичних джерелах.

На упаковці добавки дієтичної з рослинної сировини з позначенням «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ», яка була представлена апелянтом, зазначено «додаткове джерело біотину та мінеральних речовин, сприяє нормалізації

вуглеводного обміну та обмінних процесів у тканинах». Отже, дія дієтичної добавки «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» спрямована на нормалізацію вуглеводного обміну та обмінних процесів у тканинах.

Ураховуючи те, що згідно з довідковими джерелами термін «модуляція» означає закономірні зміни та/або зміну стану, колегія Апеляційної палати має підстави для висновку, що словосполучення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» означає зміну рівня глюкози у тканинах. Зазначений висновок відповідає призначенню дієтичної добавки «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ», зазначеному на її упакуванні та у Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.06.12 № 05.03.02-04/60741, що подані апелянтом. Згідно з зазначеним висновком добавка дієтична до раціону харчування, яка може бути рекомендована як додаткове джерело біотину та мінеральних речовин, сприяє нормалізації вуглеводного обміну та обмінних процесів у тканинах.

З огляду на те, що позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» заявлено для товарів 05 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словосполучення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» прямо вказує на властивості та призначення товарів 05 класу МКТП (вплив на глюкозу, вказує на нормалізацію вуглеводного обміну та обмінних процесів у тканинах), а отже є описовим позначенням у розумінні пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» прямо вказує на властивості та призначення товарів 05 класу МКТП (вплив на глюкозу, вказує на нормалізацію вуглеводного обміну та обмінних процесів у тканинах).

Перелік товарів 05 класу МКТП містить товари, які можуть мати інші властивості та призначення ніж ті, на які вказує позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ».

Таким чином, використання позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» для товарів з іншими властивостями та призначенням може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним властивостями та призначенням, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати вважає очевидним, що в процесі використання позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» як знака не виключається небезпека введення в оману споживача щодо властивості товарів та їх призначення, а отже має підстави для висновку про те, що позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» є оманливим для товарів 05 класу МКТП, які мають інші властивості та призначення.

Стосовно твердження апелянта про те, що назва препарату «Модулятор глюкози» є вигаданим, авторським, художнім поєднанням двох термінів, не має відношення до медицини, не описує ніяких процесів, що відбуваються в організмі, а отже не є описовим позначенням, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Колегія Апеляційної палати критично оцінює наведені доводи апелянта, виходячи з того, що у інформаційній мережі Інтернет розміщено інформацію про те, що на ринку Росії представлено препарат «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» виробництва компанії «Солгар» (<http://www.solgarvitamin.ru/>).

Таким чином, колегія Апеляційної палати взяла до відома відомості, які свідчать про використання іншими виробниками позначення «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» для аналогічних товарів.

Колегія Апеляційної палати розглянула також висновок кандидата медичних наук О.П. Полонського, представленого апелянтом на засіданні колегії.

Згідно з зазначеним висновком з точки зору фармакології, словосполучення «модулятор глюкози» не можна вважати описовим, тому що воно не описує ані структуру глюкози, ані її хімічні або фізичні властивості, ані процеси, що відбуваються з глюкозою в організмі людини.

Окрім того, експерт зазначає про некоректність використання термінів «модуляція» та «модулятор» в фармакології та медицині, тому що вони є назвами процесу та приладу з галузі фізики, та не мають безпосередніх аналогів у медицині та фармакології і не підходять для використання у цих областях фундаментальної науки.

З твердженням, що словосполучення «модулятор глюкози» не є описовим колегія Апеляційної палати не погоджується з підстав викладених вище.

Твердження про некоректність використання термінів у фармакології та медицині колегія вважає суперечливими, оскільки далі у висновку експерт зазначає, що в офіційній фармакології використовуються терміни «імуномодулятор» та «модулятори естрогенових рецепторів», а також те, що термін «імуномодулятори» було внесено у визнану у всьому світі «Анатомо-терапевтичну хімічну класифікацію».

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, вирішила, що заявлене позначення

«МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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

в и р і ш и л а

1. Відмовити Грибу Олегу Андрійовичу у задоволенні заперечення повністю.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 12.03.2013 про відмову у реєстрації знака для товарів і послуг «МОДУЛЯТОР ГЛЮКОЗИ» за заявкою № т 2011 15560 залишити чинним.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

Т.В.Ніколаєнко