

**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

№ \_\_\_\_\_

**РІШЕННЯ**

4 вересня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 01.03.2013 № 197 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Салфетник Т.П., Потоцького М.Ю., розглянула заперечення eHeCI Продактс, Інк. (США) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 19.12.2012 про відмову в реєстрації знака «PHARMANEX» за заявкою № m 2011 10579.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 26.06.2013, 04.09.2013.

Представники апелянта – Гренчук С.Р., Гренчук М.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Бодня Н.П.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «PHARMANEX» за заявкою № m 2011 10579 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 05 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком «PHARMATEX ФАРМАТЕКС», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Лаборатуар ІННОТЕК ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ, Сосіете пар Аксьйонс Семпліфье (FR), (свідоцтво № 48391 від 15.03.2005, заявка № 2003044109 від 22.04.2004),

- з словесним знаком «PHARMATEX», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (FR), (міжнародна реєстрація № 485509 від 09.05.1984, пріоритет від 09.11.1983), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – eNeCI Продактс, Інк. (США) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «PHARMANEX» за заявкою № т 2011 10579.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків та прийшов до висновку, що, за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками.

Апелянт порівняв перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та зазначає, що за критеріями встановлення однорідності товарів, товари не є однорідними. Протиставлені знаки використовуються для рецептурних фармацевтичних препаратів, в той час як заявлене позначення використовується для дієтичних (харчових) домішок, що доступні у відкритому продажу.

Апелянт також зазначає, що позначення «PHARMANEX» використовується для заявлених товарів і вже набуло розрізняльної здатності, що підтверджується інформацією з сайту заявника. Заявлене позначення на протязі багатьох років є популярним на ринках країн Європи, включаючи Францію – країну власника протиставлених знаків і асоціюється у споживачів саме із апелянтом.

Апелянт звертає увагу на наявність реєстрацій заявленого позначення і протиставлених знаків відносно товарів 05 класу МКТП у Франції, Словаччині, Чеській Республіці, Угорщині, що свідчить про мирне співіснування знаків.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2011 10579 та зареєструвати позначення «PHARMANEX» відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: «дієтичні (харчові) домішки».

Листами від 26.06.2013 вх. № 11856, від 26.07.2013 № 13925 в доповнення до матеріалів заперечення апелянт надіслав додаткові матеріали, що підтверджують використання знака на території України та лист-згоду від власника протиставлених знаків.

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 «PHARMANEX» 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, зі 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.

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 словесне позначення «PHARMANEX» виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлені словесні знаки «PHARMATEX ФАРМАТЕКС» за свідоцтвом № 48391, «PHARMATEX» за міжнародною реєстрацією № 485509 виконані стандартним шрифтом великими літерами кирилицею та латиницею.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Порівняльний аналіз заявленого позначення «PHARMANEX» та протиставлених знаків «PHARMATEX ФАРМАТЕКС», «PHARMATEX» свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків, їх розташуванням, наголосом, характером співпадаючих частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні).

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

Як зазначав апелянт у заяві про реєстрацію знака, «PHARMANEX» штучне слово. Слова «PHARMATEX», «ФАРМАТЕКС» також є штучними словами і не мають визначеного смислового значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленими словесними знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 або товарів і послуг визначається принципова імовірність 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 «PHARMANEX» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: дієтичні домішки, дієтичні харчові домішки на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); домішки лікарські (медичні), в тому числі вітамінні і мінеральні, що використовуються в якості складової частини дієтичних, харчових та біологічно-активних домішок (БАДів)».

Протиставлений знак «PHARMATEX ФАРМАТЕКС» за свідоцтвом № 48391 зареєстровано відносно товарів 05, 10 класів МКТП, зокрема, товарів 05 класу: «фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські потреби; протизаплідні препарати для локального інтравагінального використання; тампони, просочені препаратами, що руйнують сперматозоїди та яйцеклітини; протизаплідні капсули та таблетки».

Протиставлений знак «PHARMATEX» за міжнародною реєстрацією № 485509 зареєстровано відносно товарів 05, 10 класів МКТП, зокрема, товарів 05 класу: «Pharmaceutical, veterinary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings, all these goods pertaining to the pharmaceutical sector; contraceptive products for for local intravaginal use, tampons impregnated with spermicide, vaginal suppositories, jellies and tablets for contraceptive use» (Фармацевтична, ветеринарна продукція; дієтичні субстанції для медичного використання, їжа для малят; пластири, матеріали для вдягання, всі ці товари, що мають відношення до фармацевтичного сектора; протизаплідна продукція для місцевого інтравагінального використання, тампони просочені препаратами, що руйнують сперматозоїди, вагінальні свічки, протизаплідні желе і таблетки).

Відповідно до Фармацевтичної енциклопедії (Фармацевтична енциклопедія. Видання друге / Голова ред. ради В.П. Черних. – К.: МОРІОН, 2010. – 1632 с.):

лікарський препарат або фармацевтичний препарат – продукт фармацевтичної діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики, напр. контрацептивні засоби, стрес-препарати та ін.;

біологічно активні добавки належать до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовуються для оптимізації раціону сучасної людини з урахуванням рекомендованих норм споживання основних нутрієнтів, для корекції структури харчування людини, а також для профілактики цілої низки захворювань.

Лікарський препарат «PHARMATEX (ФАРМАТЕКС)» – відноситься до негормональних протизаплідних лікарських засобів. Фармакотерапевтична

група – контрацептивні засоби для місцевого застосування ([www.piluli.kharkov.ua](http://www.piluli.kharkov.ua), [mozdocs.kiev.ua](http://mozdocs.kiev.ua), [www.pharmatex.ru](http://www.pharmatex.ru)).

Товари, марковані заявленим позначенням, відносяться до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовуються для оптимізації раціону сучасної людини з урахуванням рекомендованих норм споживання основних нутрієнтів, для корекції структури харчування.

«PHARMANEX» - це універсальні добавки для забезпечення тіла високим рівнем важливих вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів ([www.nuskin.com](http://www.nuskin.com)). «Биологически активные добавки от Pharmanex® внесены в информационно-справочную систему «Регистр лекарственных средств». Справочник РЛС — главная энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента в России. ([nuskin-vip.ru/cat/pharmanex/](http://nuskin-vip.ru/cat/pharmanex/))»

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав відомості щодо реєстрації заявленого позначення та протиставлених знаків відносно товарів 05 класів МКТП у таких країнах, як Франція, Словаччина, Чеська Республіка, Угорщина.

Апелянт також надав Каталог продукції за 2010-2011 роки, який випущений українською мовою та призначений для українського споживача, що підтверджує використання позначення «PHARMANEX» для заявлених товарів.

На зразках етикеток для БАДів під знаком «PHARMANEX», наданих апелянтом, міститься інформація щодо складу продукції, засобу застосування, застережень при застосуванні, адреса українського представництва апелянта та зазначено, що це дієтична добавка і не є лікарським засобом.

Товари, марковані заявленим позначенням, реалізуються через дистриб'юторську мережу шляхом прямого продажу (<http://brands.kiev.ua/>).

Апелянт на доповнення до заперечення надав колегії Апеляційної палати листи від 21.06.2013 власника протиставлених знаків, в якому зазначено, що компанія LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (FR), власник міжнародної реєстрації № 485509 на знак «PHARMATEX», компанія Лаборатуар ІННОТЕК ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ, Сосієте пар Аксьйонс Семпліфье (FR), власник реєстрації в Україні № 48391 знака «PHARMATEX ФАРМАТЕКС», не заперечує проти реєстрації та використання в Україні компанією eNeCI Продактс, Інк. (NSE Products (US), знака «PHARMANEX», що поданий відповідно до заявки на знак № m 2011 10579 відносно наступних товарів 05 класу МКТП: дієтичні домішки, дієтичні харчові домішки на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); домішки лікарські (медичні), в тому числі вітамінні і мінеральні, що використовуються в якості складової частини дієтичних, харчових та біологічно-активних домішок (БАДів).

Враховуючи всі вищевикладені аргументи, у тому числі наявність листа від власника протиставлених знаків про згоду на реєстрацію та використання на території України заявленого позначення «PHARMANEX», колегія Апеляційної

палати, дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 2011 10579 може бути зареєстровано відносно товарів 05 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 eNeCI Продактс, Інк. (США) задовольнити.
2. Рішення Державної служби 19.12.2012 про відмову в реєстрації знака «PHARMANEX» за заявкою № т 2011 10579 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва (адміністративного збору), знак «PHARMANEX» відносно товарів 05 класу МКТП у такій редакції:

«дієтичні домішки, дієтичні харчові домішки на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); домішки лікарські (медичні), в тому числі вітамінні і мінеральні, що використовуються в якості складової частини дієтичних, харчових та біологічно-активних домішок (БАДів)».

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Т.П.Салфетник

М.Ю.Потоцький