

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

20 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 24.02.2017 № 44, у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Ткаченко Ю.А., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.12.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «DR. HERBAL HEALTH» за заявкою № т 2015 12455.

Представник апелянта – Ковалевська Є.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 3079 від 23.02.2017 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 12455;
- копії матеріалів заявки № т 2015 12455.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 22.12.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації «DR. HERBAL HEALTH» за заявкою № т 2015 12455 на тій підставі, що заявлене словесне позначення згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «Doctor Herbal», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Косметикс Груп», УА (свідоцтво №200679 від 25.06.2015, заявка №т 2014 02016 від 11.02.2014), щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «DR. HERBAL HEALTH» за заявкою № т 2015 12455 та наводить наступні доводи на користь реєстрації.

Продукція, маркована заявленим позначенням «DR. HERBAL HEALTH», пропонується для продажу, як комплекс дієтичних добавок до раціону

харчування, призначений для внутрішнього застосування, що реалізуються через мережу аптек.

На думку апелянта, власник протиставленого знака виробляє парфюмерно-косметичну продукцію, призначену для догляду за шкірою та делікатних частин тіла, і має обмеження у віці «18+». Ця продукція реалізується через мережу парфюмерно-косметичних закладів.

Апелянт вважає, що товари заявленого позначення та протиставленого знака відносяться до різних груп товарів й імовірність виникнення у споживача враження про належність цих товарів одній особі відсутня.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака і, на його думку, вони відрізняються за всіма ознаками схожості.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить рішення ДСІВ від 22.12.2016 про відмову в реєстрації знака «DR. HERBAL HEALTH» за заявкою № т 2015 12455 відмінити та зареєструвати заявлене позначення відносно заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «DR. HERBAL HEALTH» 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 20.08.1997 № 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.

Згідно з пунктом 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 у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

DR. HERBAL

Заявлене словесне позначення HEALTH складається з трьох словесних елементів, розташованих у два рядки, виконаних друкованим шрифтом заголовними літерами латиниці. Словесний елемент «HEALTH» розташований під словесними елементами «DR. HERBAL».

Протиставлений словесний знак **Doctor Herbal** складається з двох словесних елементів, виконаних друкованим шрифтом літерами латиниці, де перші літери словесних елементів великі, інші маленькі.

Відповідно до пункту 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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «DR. HERBAL HEALTH» та протиставленого знака «Doctor Herbal» обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «herbal», наявністю близьких та співпадаючих звуків.

Стосовно візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі алфавітом, видом шрифту, а відрізняються розміром літер та їх графічним відтворенням.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення.

«Herbal» [ˈhɜb(ə)l] – прил. травяної (електронний словник АВВУ Lingvox3).

«DR.» – (скор. від doctor) дóктор (вчений ступінь) (<http://translate.academic.ru/DR/en/uk/>). (Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.). Отже, DR. HERBAL сприймається як Doctor Herbal.

«Health» [helθ] – здоров'я.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати робить висновок, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі за семантикою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому.

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 спорідненості товарів і послуг 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 такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення «DR. HERBAL HEALTH» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений знак «Doctor Herbal» за свідоцтвом України № 200679 зареєстровано відносно товарів 03 та 05 класів МКТП.

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари заявленого позначення, враховуючи їх рід, призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

У запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що власник протиставленого знака виробляє парфумерну-косметичну продукцію, а заявлене позначення використовується для дієтичних добавок.

Разом з тим, твердження апелянта щодо різних груп товарів, що виробляються заявником та власником протиставленого знака, не спростовує висновок щодо схожості порівнювальних знаків, спорідненості товарів і послуг та можливості сплутування заявленого позначення із знаком за свідоцтвом № 200679, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я іншої особи для споріднених товарів 05 класу МКТП.

На користь реєстрації заявленого позначення для товарів 05 класу МКТП апелянтом були надані скріншоти сторінок з веб-сайтів та оригінал буклету з переліком продукції, що виробляється під позначенням «DR. HERBAL HEALTH».

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів зазначає, що заявлене позначення у тому вигляді, в якому воно заявлено на реєстрацію, не використовується апелянтом, а тому не може бути прийнято до уваги як доказ набуття позначенням розрізняльної здатності для товарів 05 класу МКТП.

Окрім цього, колегія Апеляційної палати зазначає, що власником протиставленого знака відповідно до статті 22 Закону була здійснена повторна реєстрація знака «Doctor Herbal» на підставі свідоцтва № 63776 від 17.07.2004 на знак «Doctor Herbal», дію якого припинено 04.03.2014. Цей факт вказує на зацікавленість власника знака «Doctor Herbal» у подальшому його використанні для товарів 05 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «DR. HERBAL HEALTH» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕМЕНТ ЗДОРОВ'Я» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 22.12.2016 про відмову в реєстрації знака «DR. HERBAL HEALTH» за заявкою № т 2015 12455 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.А.Костенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

Г.П.Добриніна