

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

BA27

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**

12 березня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника Голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 20.09.2013 № 255 у складі головуєчого Цибенко Л.А. та членів колегії Теньової О.О., Сенчука В.В., розглянула заперечення Василенка О.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 11.07.2013 про відмову в реєстрації знака "SHILAJIT" за заявкою № m 2012 09144.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 07.11.2013, 20.12.2013, 30.01.2014, 12.03.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Картушин Д.М., Іванцова Ю.В.

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

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 16.09.2013 вх. № 17079; матеріали заявки № m201209144;  
додаткові пояснення до заперечення від 07.11.2013 вх. № 20310 та від 19.12.2013 вх. № 23109.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 11.07.2013 про відмову в реєстрації знака "SHILAJIT" за заявкою № m 2012 09144, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для товарів 3, 5 класів, до складу яких входить "шиладжит", є описовим і вказує на склад товару, для товарів 5 класу, що входять до узагальнюючого поняття "лікувальні засоби", є загальновживаним як позначення товарів певного виду:

"SHILAJIT - шиладжит - черный минерал, скапливающийся в трещинах скал высоко в Гималаях, также известен под названием мумие, однако в его состав дополнительно входят травы, способствующие лучшему усвоению препарата и более выраженному его действию.

На протяжении многих тысяч лет северная аюрведическая традиция использует этот дар гор для лечения очень большого числа заболеваний. Древние греки также высоко ценили ранозаживляющее, сращивающее и очищающее организм действие шиладжита (мумиё).

Шиладжит достаточно широко применяется не только как самостоятельный препарат, но и как компонент более сложных лекарственных средств. Спектр его действия достаточно широк и он считается сильнодействующим препаратом.

Шиладжит благодаря своей уникальной способности стимулировать регенерацию является прекрасным омолаживающим средством";

2) є оманливим для інших товарів 3, 5 класів, у яких згадана складова відсутня;

3) для всіх товарів 5 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним позначенням "SHILAJITASIA", раніше поданим на реєстрацію в Україні Приватним підприємством "Осіріс", м. Дніпропетровськ (заявка № т 2012 07958 від 11.05.2012), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", розд. II, ст. 6, п. 2, п. 3.

<http://padma.com.ua/products-page/shop/shiladzhit-mumiyo-shilajit>

<http://fungodoctor.com.ua/product/shiladzhitmumiyoshilajit/>

<http://probuzhdenie.org/shop/category/product/1-ayurvedicheskie-preparati/10-shiladgit.html>

<http://ukrveda.sells.com.ua/shiladzhit-mumie-150-tabl/p327>

[http://dabur.com.ua/description.php?db=s\\_catalog&id=34](http://dabur.com.ua/description.php?db=s_catalog&id=34)

<http://ayurveda.od.ua/816/>

<http://www.ganga.com.ua/ayurveda/00016-mumie-shilajit.html>

Апелянт – Василенко Олег Вікторович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "SHILAJIT" за заявкою № т 2012 09144 та зазначає наступне.

Заявлене словесне позначення "SHILAJIT" виконано стандартним шрифтом літерами латинського алфавіту. Воно є фантазійним та не має певного семантичного значення ні в одному із словників, тому не може асоціюватися з певним видом товару.

В запереченні апелянт зазначив, що складові слова "SHILAJIT" можна розділити на такі: SHI від слова "shield" (щит; захист; захисник); LA від слова "lassitude" (втома; стомлення); IT прийняте скорочення від висловлювання "just in time" (саме вчасно), які разом асоціативно складаються у вислів - вчасний захист від стомлення. Таким чином, на думку апелянта, позначення асоціюється з силою, надійністю, міцністю, що уподібнені великим горам, які витримують всі випробування часом.

Апелянт не погоджується, що позначення "SHILAJIT" є описовим, оскільки речовина шиладжит не входить до переліку товарів 3, 5 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а отже, не може бути оманливою для

інших товарів цих класів, в яких ця складова відсутня. У запереченні наведено різні назви речовини муміє, які використовуються в сучасному світі, зокрема це асиль; бальзам гір; бракшун, барагжун; брекчія; гірське масло; гірський віск; гірський дьоготь; салатжиди; улар-таш; шаладжа тощо.

Наявність цих синонімічних назв підтверджує думку апелянта, що в офіційних джерелах відсутня інформація про біологічно активний продукт або лікарський засіб, який має офіційне визначення латиницею SHILAJIT і ототожнюється з муміє.

Таким чином, позначення "SHILAJIT" не є загальноприйнятою назвою для певного виду товарів, не є загальноприйнятою назвою муміє і тому не може вказувати на наявність або відсутність такої складової як шиладжит в заявлених товарах 03 та 05 класу МКТП, і тим самим вводити в оману споживачів.

Стосовно протиставленого позначення "SHILAJITASIA" апелянт зазначає, що це позначення подано на реєстрацію Приватним підприємством "Осіріс" (далі – ПП "Осіріс"), єдиним засновником якого є апелянт.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Державної служби від 11.07.2013 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2012 09144 та зареєструвати знак "SHILAJIT" відносно товарів 03 класу МКТП - бальзами, крім лікарських (медичних); косметичні препарати до ванн; лосьйони для волосся; косметика; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лосьйони косметичні; масажні гелі, крім для лікарських (медичних); мило; шампуні; косметичні препарати для догляду шкіри та товарів 05 класів МКТП - білкові дієтичні добавки; дієтичні добавки для тварин; дієтичні напої лікарські (медичні); мінеральні харчові добавки; поживні (харчові) добавки; бальзами лікувальні; ветеринарні препарати; вітамінні препарати; лікувальні препарати для росту волосся; дієтичні добавки для тварин; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; настоянки на лікарські (медичні) потреби; препарати для полоскання рота на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри.

На користь реєстрації позначення апелянтом надано додаткові матеріали від 07.11.2013 вх № 20310, які містять наступні документи:

1. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.11.2012 № 05.03.02-04/110629 з додатками № 1 та № 2, виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКОСВІТ ОЙЛ" (далі – ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ"), який є виробником дієтичних добавок "Shilajit" та "Shilajitasia";

2. Копія технічних умов ТУ України 10.8-37211949-001:2012 "ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ", розроблені ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ" та зареєстровані у ДП "Дніпропетровський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації";

3. Приклади пакування продукції, маркованої позначенням "SHILAJIT";

4. Лист ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ" від 11.10.2013 вих. № 298-к, в якому зазначено, що 25-27 вересня 2012 року на Міжнародному медичному форумі ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ" представив продукцію, зокрема "Мумие очищенное SHILAJIT.asia", та копія диплома – учасника Міжнародного медичного форуму, видана ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ";

5. Витяг із Статуту ТОВ "ЕКОСВІТ ОЙЛ", одним із учасників якого є апелянт;

6. Копія Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.11.2012 № 05.03.02/04/106976, в якому виробником харчових дієтичних добавок зазначено ПП "Осирис" та вироблено за ліцензією "HEALTHYCLOPEDIA LTD";

7. Копія технічних умов ТУ України 10.8-31045996-001:2012 "Добавки дієтичні одно- та багатокомпонентні", які належать ПП "Осирис";

8. Копія договору від 02.09.2013, укладений між ПП "Осирис" та Товариством з обмеженою відповідальністю "РОЯЛ ПРИНТ" стосовно виготовлення поліграфічної продукції;

9. Буклети, які містять позначення "SHILAJIT";

10. Копія договору постачання № 1 від 18.02.2011, укладений між ПП "Осирис" та Товариством з обмеженою відповідальністю "НОВАЦІЯ" стосовно поставки продукції, маркованої позначенням "SHILAJIT";

11. Копія договору № 144 від 01.01.2012, укладений між ПП "Осирис" та ПП "Приватна друкарня" на виготовлення та поставку (друкованої та пакувальної) продукції, маркованої позначенням "SHILAJIT" та копія специфікації від 26.01.2012 до договору № 144 від 01.01.2012;

12. Лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРТЕС" від 23.10.2013 вих. № 121, в якому зазначено, що у період з лютого по жовтень 2013 це товариство здійснювало поставки дієтичної домішки "SHILAJIT.asia" у капсулах;

13. Копія Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРТЕС", одним із учасником якого є апелянт;

14. Лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Новація" від 02.10.2013 вих. № 240, в якому зазначено, що це товариство у період з квітня по жовтень 2013 здійснювало поставки дієтичної домішки "SHILAJIT.asia" у капсулах по всій території України;

15. Лист директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Новація" від 11.10.2013 вих. № 244, в якому зазначено, що 18-20 вересня 2013 року це товариство приймало участь в XII Міжнародній виставці парфумерії та косметики "InterCHARM – України 2013" та представило свою продукцію, зокрема "Мумие очищенное SHILAJIT.asia" та копія диплома про участь у виставці.

3. 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 перевірила відповідність заявленого позначення "SHILAJIT" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

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;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Під час проведення ретельного дослідження всіх обставин справи колегія з'ясувала наступне:

На веб-сайті "Інтернет-магазину "ЭЛИКСИР" (<http://apteka-elixir.com.ua/product/1208/>) вказано, що найціннішим є гімалайське муміє - оригінальна назва Шіладжит (**shilajit**), яке видобувається в Непалі і в горах Тянь-Шань на території Киргизстану.

На веб-сайті індійської компанії "Dabur" зазначено про наявність аюрведичного препарату "Шіладжит (муміє) (**Shilajit**)", а також про те, що "Гутгул – черный минерал, скапливающийся в трещинах скал высоко в Гималаях, также известен под названием мумие, однако в его состав дополнительно входят травы, способствующие лучшему усвоению препарата и более выраженному его действию. Эта уникальная комбинация получила название Шиладжит". Інформація свідчить про те, що виробником препарату, маркованого позначенням "SHILAJIT", є, зокрема, індійська компанія "Dabur" (<http://www.herbalsheal.net/content/mumie-shilajit-dabur-shiladzhit-50-kaps>).

На веб-сайті Інтернет-юрведичного магазину "АЮРВЕДА" (<http://www.tridosha.com.ua/product/shilajit-150-sganga.html>) представлено препарат, маркований позначенням "SHILAJIT", виробником якого є індійська компанія "Shri Ganga".

В мережі Інтернет також представлено препарати, марковані заявленим позначенням, зокрема таких виробників як Товариство з обмеженою відповідальністю "Екосвіт Ойл", Україна, (сировина Товариства з обмеженою відповідальністю "Алтей", Киргизстан), компанія "HEALTHYCLOPEDIA LTD", Великобританія (виготовлено Товариством з обмеженою відповідальністю "Алтей", для Приватного підприємства "ОСИРИС"), компанія "Multani", Індія, компанія "Mumbai", Індія, тощо.

Колегія Апеляційної палати встановила, що препарати, марковані позначенням, до складу якого входить слово "SHILAJIT", добросовісно виробляються кількома незалежними одна від одної особами.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зробила висновок, що заявлене позначення є загальновживаними як позначення товарів певного виду.

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.

Для визначення чи є заявлене позначення таким, що вказує на склад товару колегія звернулася до доступних джерел інформації.

Відповідно до інформації, наведеної на інформаційному ресурсі "Wikipedia The Free Encyclopedia" на запит "SHILAJIT" було знайдено статтю під назвою "Shilajit" (<http://en.wikipedia.org/wiki/Shilajit>), а при посиланні на російськомовну версію цього інформаційного ресурсу знайдено статтю щодо речовини "Муміє" (<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%91>), що свідчить про те, що ці назви пов'язані між собою.

У статті "Муміє – цілющий природний бальзам" (автори - О.В. Рибак, У.М. Тимошенко, О.В. Ванчинська), яка опублікована у всеукраїнському інформаційному часописі "Аптека Галицька" зазначено, що до природних бальзамів належить муміє – продукт тваринного походження, що містить рослинні залишки.

"Це слово грецького походження, що означає "те, що зберігає тіло". Інші назви: Arakul dshibal (перс.), Bagashun (монгол.), Brogshoun (тибет.), Kao-tun (б'ірм.), Kier'ke-vuoitas, Miema, Mommia, Momea, Mumeea, Mumeiz, Momie, Mumijo, Mumlaj, Mummy, Saljit, **Shilajit**, Silajit (санскр.), Steinsalbe (нім.)."

([http://www.aptekagal.com.ua/show\\_article.php?year=2008&month=17&num=12&highlite=%E3%E5%EF%E0%E2%E8%E2%B3](http://www.aptekagal.com.ua/show_article.php?year=2008&month=17&num=12&highlite=%E3%E5%EF%E0%E2%E8%E2%B3)).

На веб-сайті Аюрведического інтернет-магазину "Падма" (<http://padma.com.ua/products-page/shop/shiladzhit-mumiyo-shilajit>) зазначено про розповсюдження такого препарату як "Шиладжит (муміє) (**Shilajit**)", до складу

якого входить принаймні шість компонентів (asphaltum, azadirachta indica, gumnema sulvestre, terminalia belerika, emblila officinalis, terminalia chebita).

На веб-сайті Київського центру фунготерапії, біорегуляції та аюрведи ([http://fungodoctor.com.ua/ru/shop/index.php?m2=322&cod\\_tov=87](http://fungodoctor.com.ua/ru/shop/index.php?m2=322&cod_tov=87)) наведена інформація про препарат "ШИЛАДЖИТ(муміє)(Shilajit)".

В статті "Мумие Шиладжит - повышение иммунитета", яка опублікована на веб-сайті <http://shilajit.asia/>, зазначено, що шиладжит (більше відомий на території пострадянського простору як муміє) - натуральний природний компонент, що володіє безцінними цілющими властивостями.

За відомостями, наведеними в статті на веб-сайті інтернет-магазину "Ayurveda Shop.ru" (<http://www.ayurveda-shop.ru/product/shiladzhit-shilajit-indijskoe-mumie-100-kaps/>), "Шиладжит переводится с санскрита как "победитель гор". Шиладжиту нет равных в борьбе с процессами старения организма человека! Индийские йоги считали, что Шиладжит способен исцелить от любого недуга и самое главное вернуть ему молодость. Мумие "Shilajit" производят из смеси, добываемой в горах Тибета и Гималаев".

Крім того, звернувшись до таких Інтернет ресурсів (онлайн-перекладачів) як: Англо-русский словарь TRANSNEED: [http://www.transneed.com/free\\_software.html](http://www.transneed.com/free_software.html); Словарь Мультитран: <http://www.multitran.ru/>; Google Translate: <https://translate.google.com.ua/> виявлено, що згадані ресурси однаково, безпомилково перекладають слово "shilajit" за англійської мови на російську як "мумие".

За результатами аналізу інформації з доступних інформаційних джерел колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення "SHILAJIT" вказує на певну складову товару. Назва "SHILAJIT" (муміє) використовується різними виробниками як назва лікарського засобу, який є відомим споживачам своїми корисними властивостями.

При цьому, колегія звернула увагу на те, що заявник в описі позначення зазначає, що заявлене позначення надає можливість споживачу безпомилково визначити цільове призначення товару із використанням цього позначення.

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.

Під час розгляду заперечення апелянт в додаткових матеріалах від 19.12.2013 вх. № 23109 скоротив перелік товарів 03 класу МКТП – бальзами, крім лікарських (медичних); косметичні препарати до ванн; лосьйони для волосся; косметика; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лосьйони косметичні;

масажні гелі, крім для лікарських (медичних); мило; шампуні; косметичні препарати для догляду шкіри, до складу яких входить компонент муміє, та товарів 05 класу МКТП – білкові дієтичні добавки; дієтичні добавки для тварин; дієтичні напої лікарські (медичні); мінеральні харчові добавки; поживні (харчові) добавки; бальзами лікувальні; ветеринарні препарати; вітамінні препарати; лікувальні препарати для росту волосся; дієтичні добавки для тварин; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; настоянки на лікарські (медичні) потреби; препарати для полоскання рота на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри, всі вищезазначені товари, які виготовлені на основі муміє.

Колегія проаналізувала скорочений перелік товарів та встановила, що заявлене позначення "SHILAJIT" є описовим при використанні щодо цих товарів, а саме вказує на їх певну складову, яка обумовлює певні властивості товарів, але не є оманливим, оскільки виключає можливість введення в оману споживача щодо певної якості цих товарів.

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.

Колегія Апеляційної палати, розглянувши заявлене та протиставлене позначення, дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

При цьому колегія зазначає, що протиставлене позначення "SHILAJITASIA" за заявкою № m 2012 07958 подано на реєстрацію заявником – ПП "Осіріс", єдиним засновником якого відповідного до наданого апелянтом Статуту ПП "Осіріс" є Василенко О.В.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "SHILAJIT" 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 України, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Василенку О.В. в задоволенні заперечення.
2. Змінити рішення Державної служби від 11.07.2013 про відмову в реєстрації знака "SHILAJIT" за заявкою № т 2012 09144 в частині підстави для відмови, а саме: заявлене позначення
  - для товарів 3, 5 класів, до складу яких входить муміє (шиладжит), є описовим і вказує на склад товару;
  - для товарів 5 класу, що входять до узагальнюючого поняття "лікувальні засоби", є загальноновживаним як позначення товарів певного виду.

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.О.Теньова

В.В.Сенчук