

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

23 серпня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 04.04.2013 № 209 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення приватного підприємства “БТУ-Центр” (далі – апелянт) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) про реєстрацію знака для товарів і послуг “Жива Земля біопрепарати, зобр.” за заявкою № м 2011 18479 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 22.05.2013, 02.07.2013, 08.08.2013, 23.08.2013.

Представник апелянта – Невинний М. Я.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – заклад експертизи) – Шестакова Н. П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення від 28.03.2013 (вх. № 6408) проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № м 2012 00681 разом із додатками (42 арк.);
- лист апелянта від 12.06.2013 із додатками (36 арк.);
- лист апелянта від 23.07.2013 із додатками (36 арк.);
- лист апелянта від 19.08.2013 із додатками (36 арк.);
- примірники продукції, надані на засіданні колегії Апеляційної палати 02.07.2013;
- копії матеріалів заявки № м 2011 18479.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 25.01.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг “Жива Земля біопрепарати, зобр.” за заявкою № м 2011 18479 відносно частини товарів і послуг на тій підставі, що для товарів 01 класу, а саме: *«бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; ензимина промислові потреби; ензимові препарати на промислові потреби; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроорганізмами, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; біологічні*

препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ” раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Закритого акціонерного общества “МЕЖОТРОСЛЕВОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ФАРТ”; Росія (заявка № 2003 099377 від 01.09.2003, свідоцтво № 51682), щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (ст. 6, п. 3).

2. Апелянт заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг “Жива Земля біопрепарати, зобр.” за заявкою № т 2011 18479 відносно частини товарів і послуг.

Апелянт заявляє, що працює на ринку України більше 12 років, десять з них випускає біопрепарати для сільського господарства, зокрема для рослинництва, має партнерські зв'язки з провідними українськими та європейськими партнерами, є активним учасником, а деколи і організатором різноманітних виставок, семінарів та конференцій. Продукція, яку виробляє апелянт, була розроблена творчим колективом і являє собою унікальні біопрепарати спеціального призначення: для кореневого ґрунту, біоактиватори; біокомплекси; біофунгіциди, біоінсектициди; біоприліплювачі, біодеструктори стерні, тощо.

На користь реєстрації заявленого позначення, апелянт зазначає, що:

- авторські права на оригінальну назву “Жива Земля” виникли ще 18.07.2000 року, а саме до дати реєстрації протиставленого знака (договір № 16/07-00 НТП від 16.07.2000 на науково-дослідні роботи по проекту «Жива Земля» - додаток до заперечення № 6);

- у 2002 році біопрепарати пройшли польові дослідження, якими була підтверджена їх висока біологічна ефективність, після чого апелянт разом з афільованим з ним підприємством ТОВ “Торговий дім БТУ-Центр” почало реалізовувати біопрепарати “Жива Земля біопрепарати, зобр.” на агропідприємствах України (перелік споживачів продукції та договора поставок – додатки до заперечення №№ 9-20) та Російської Федерації (контракт поставки - додаток до заперечення № 21), а також серед дачних колективів, фермерів і садоводів.

- заявлене позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.” активно використовується в науково-просвітницькій діяльності серед населення України на сторінках журналів (додатки до заперечення №№ 22-28), інших виданнях (додатки №№ 29, 30, 31), виїзних сесіях, виставках, семінарах (фотозвіт семінару в м. Ладизин, Вінницька область, додаток до заперечення № 32), при розповсюдженні проспектів, буклетів, листівок про компанію та продукцію, зокрема і з порадами фермерам та садоводам про умови використання біопрепаратів (кольорові брошури – додатки до заперечення №№ 35-38).

Також, апелянт зазначає, що власником протиставленого знака на ринку України реалізуються товари за іншим призначенням – це фасована земля,

торфосуміші, добрива, добривні суміші, які не є бактерійними або біологічними препаратами, на відміну від тих, що виробляє апелянт. Такі товари виробляються на торфопереробному заводі - це почвогрунти на основі біогумусу, який є природною органічною речовиною, і вони не є спорідненими товарами з культурами мікроорганізмів та препаратами мікроорганізмів.

Враховуючи наведене, а також те, що товар апелянта має вузьке коло споживачів і є специфічним у використанні, апелянт стверджує, що позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.” не може бути сплутано з будь-якою іншою торговельною маркою та просить прийняти рішення на користь реєстрації знака для товарів і послуг “Жива Земля біопрепарати, зобр.” за заявкою № т 2011 18479 відносно усього заявленого переліку товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і наведену під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) 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.

Пункт 4.3.2.4 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 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено словесний знак “ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ”, раніше зареєстрований в Україні на ім'я Закритого акціонерного общества “МЕЖОТРАСЛЄВОЄ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЄ ПРЕДПРІЯТІЄ “ФАРТ”; Росія (заявка № 2003 099377 від 01.09.2003, свідоцтво № 51682) щодо споріднених товарів.

Заявлене комбіноване позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.” представляє собою оригінальну словесно-графічну композицію трьох словесних елементів та зображувального елемента. Словосполучення “Жива Земля” виконано прописними літерами оригінального шрифту кирилиці чорного кольору (перші літери великі, інші малі). Знизу словосполучення “Жива Земля” знаходиться менший за розміром словесний елемент “біопрепарати” виконаний великими друкованими літерами, кирилицею зеленого кольору. Праворуч напису зеленим кольором дугою розміщено паросток рослини, зверху якого праворуч - маленьке коло, усередині якого дві літери “ТМ”.

Протиставлений знак “Живая Земля” за свідоцтвом № 51682 виконаний великими (заголовними) друкованими літерами чорного кольору, кирилицею.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

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

Заявлене комбіноване позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.” та протиставлений словесний знак “Живая Земля” за фонетичними ознаками є схожими. Так, словосполучення “Жива Земля” є транслітерацією словосполучення “Живая Земля” та відрізняється наявністю словесного елемента “біопрепарати”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення відрізняються від протиставленого знака розташуванням, кількістю слів, видом шрифту, характером літер, кольором та наявністю зображувального елемента.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

За результатом дослідження інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне:

“Жива”(“Живая”) -а, -е. 1) Який існує, здійснює обмін речовин із зовнішнім середовищем, здатний рости, розмножуватися; *прот.* мертвий. || Який є невід'ємною ознакою істоти, що живе, існує. || у знач. ім. живе, -вого, с. Все, що виявляє ознаки життя, що живе, існує. || Якого створюють рослини, тварини, люди. 2) *розм.* Те саме, що жвавий. 3) Який існує в дійсності; реальний. 4) *грам.* Який стосується назв людей, тварин і взагалі істот. Живі предмети”.

“Земля” - 1) тільки *одн.* Третя від Сонця велика планета, яка обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. || Місце життя і діяльності людей. 2) тільки *одн.* Верхній шар земної кори. || *розм.* Земляна поверхня, площина, по якій ходять. 3) тільки *одн.* Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори. 4) тільки *одн.* Суходіл (на відміну від водяного простору). 5) Грунт, який обробляється і використовується для вирощування рослин. 6) Країна, край, держава. 7) В електротехніці – провідна маса землі, потенціал якої приймається рівним нулю.

«Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: (ВТФ «Перун», – 2007. – 1736 с.).

“Біопрепарати - біологічні препарати, які використовують для профілактики, лікування і діагностики інфекційних захворювань, до яких відносять: суспензії живих або убитих бактерій (вакцини, діагностикуми); окремі компоненти мікробних клітин (протективні антигени, алергени, пірогенал та ін.); продукти життєдіяльності бактерії, які виділяються в культуральне середовище (нативні та знезаражені токсини, ферменти, деякі антибіотики); сироватки, які містять антитіла до клітинних компонентів, позаклітинних продуктів бактерій. Б. розділяють на профілактичні (вакцини, анатоксини, протективні антигени, сироватки), лікувальні (антибіотики, сироватки і гаммаглобуліни, вакцини, анатоксини, компоненти мікробних клітин - пірогенал; ферменти бактеріального походження - L-аспарагіназа, фібринолізин та ін.) і діагностичні (аглютинувальні, преципітувальні, люмінесцентні, сироватки крові, мікробні діагностикуми, токсини, алергени, еритроцити, сенсibiliзовані мікробними антигенами або антитілами).

Випускають Б. у вигляді рідкої та сухої (ліофілізованої) речовини в ампулах, флаконах або у формі таблеток і драже. Всі Б. необхідно зберігати в темному сухому приміщенні при температурі 2–10 °С” (<http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1928/biopreparati>).

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення мають фонетичну та семантичну схожість, але відрізняються за графікою.

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 товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) 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 враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, 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 “Жива Земля біопрепарати, зобр.” заявлено на реєстрацію відносно товарів 01 класу МКТП (бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; ензими на промислові потреби; ензимові препарати на промислові потреби; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроорганізмами, крім

лікарських (медичних) і ветеринарних; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних).

Протиставлений знак “Живая Земля” зареєстровано відносно товарів 01, 05 та послуг 35 класів МКТП.

За результатами порівняльного аналізу товарів за заявленим позначенням та протиставленим знаком колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані товари є спорідненими.

В додаткових матеріалах від 12.06.2013 (вх. № 11052) до заперечення апелянт просив скоротити заявлений перелік товарів 01 класу МКТП до таких:

“бактерійні та біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних, спеціального призначення, а саме: для корневого підживлення овочевих, садових, ягідних культур закритого та відкритого ґрунту, біоактиватори; біокомплекси; біофунгіциди; біоінсектициди; біоприлиплювачі; біодеструктори”.

В додаткових матеріалах від 23.07.2013 (вх. № 13879) до заперечення апелянт просив скоротити заявлений перелік товарів 01 класу МКТП до таких як: “біоактиватори; біокомплекси; біофунгіциди; біоінсектициди; біоприлиплювачі; біодеструктори”.

Апелянт у запереченні, під час засідання та у додаткових матеріалах наполягав на тому, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності щодо скороченого переліку товарів через його використання.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С.-(1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності також розглянула матеріали представлені апелянтом для підтвердження факту використання заявленого позначення.

Для підтвердження тривалого використання заявленого позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.”, апелянтом були надані наступні документи:

- договір № 01/03-99 від 01.03.1999 між НПК “Технолог” та апелянтом;
- договір № 1/00 від 04.01.2000 про співробітництво та науково-технічну діяльність між НВП “Біополітех” та ГПП “БТУ-Центр”;
- додаткова угода № 1 від 08.06.2000 до договору № 1/00 про надання науково-технічних послуг;
- додаткова угода № 3 від 20.11.2000 до договору № 1/00 про надання науково-технічних послуг;
- додаткова угода № 5 від 23.02.2001 до договору № 1/00 про надання науково-технічних послуг;
- акт приймання-передачі до договору № 01/03-99;
- договір поставки № 01/02-21/1.02/МТР від 21.01.2002 між ВАТ “Укрнафта” та апелянтом;
- договір поставки № 70-МТР від 02.04.2001 між ВАТ “Укрнафта” та апелянтом;

- договір поставки № 177/2002-ін від 25.07.2002 між ВАТ “Укрнафта” та апелянтом;
- договір поставки № 1276-09 від 24.04.2002 між ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” та апелянтом;
- договір № 1 купівлі-продажу від 08.01.2003 між апелянтом та ВАТ “Ізмаїльський ЦКК”;
- контракт № 01/11 від 01.11.2002 між апелянтом та ЗАО “Гекта”;
- договір поставки № 92.03 МТР від 23.01.2003 між ВАТ “Укрнафта” та апелянтом;
- договір поставки № 10/12-05 від 10.12.2005 між апелянтом та ПП “Корді-Гранд”;
- договір № 6 купівлі-продажу від 25.09.2003 між апелянтом та ВАТ “Харцицький трубний завод”;
- договір поставки № 5 від 14.07.2003 між АТ “БКС” та апелянтом;
- бухгалтерські довідки про обсяги відвантаження біопрепаратів під заявленим позначенням за 2001-2012 роки з розшифровкою по видам продукції;
- діаграми реалізації продукції, маркованої заявленим позначенням, починаючи з 2001 року;
- дистриб’юторські угоди;
- інформація щодо власника протиставленого знака за свідоцтвом № 51682;
- газети з порадами фермерам і садівникам, каталог біопрепаратів, буклети- з використанням заявленого позначення 2013 року;
- 9 зразків продукції, виробленої апелянтом з використанням позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.” 2012-2013 років, тощо.

Крім того, як стверджує апелянт, маркування товарів заявленим позначенням почалося ще до 01.09.2003 - дати реєстрації протиставленого знака. На підтвердження цього додатково було надано додатки до договорів:

- акт за договором поставки від 24.04.2011;
- специфікацію до договору поставки № 177/2002-ін від 25.07.2002;
- додаток №1 до договору поставки №1276-09 від 24.04.2002;
- специфікацію до контракту № 01/11 від 01.11.2002;
- специфікацію до договору купівлі-продажу від 08.01.2003;
- специфікацію до договору поставки № 92.03 МТР від 23.01.2003;
- специфікацію до договору поставки № 5 від 14.07.2003.

Колегія розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження використання знака та встановила наступне.

Підприємство «БТУ-Центр» працює на ринку України більше 12 років. Основним видом діяльності компанії є випуск біопрепаратів для сільського господарства під позначенням “Жива Земля біопрепарати, зобр.” а саме: біоактиватори, біокомплекси, біофунгіциди, біоінсектициди, біоприліплювачі, біодеструктори.

Починаючи с 2000 року апелянт активно реалізує та просуває свою продукцію на ринок України. Зазначене підтверджується матеріалами апеляційної справи.

Крім того, за довгі роки використання заявленого на реєстрацію позначення на території України, біопрепарати набули широкої популярності серед фермерів, аграріїв, селян, дачників, які уважно відносяться до технології застосування вищевказаних товарів.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки використанню заявлене позначення “Жива Земля біопрепарати, зобр.” набуло розрізняльної здатності серед споживачів відносно апелянта, а відтак, імовірність сплутування заявленого позначення і протиставленого знака буде відсутня.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № т 2011 18479 може бути зареєстровано відносно скороченого апелянтом переліку товарів 01 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Заперечення приватного підприємства “БТУ-Центр” задовольнити.

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 25.01.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг “Жива Земля біопрепарати, зобр.” за заявкою № т 2011 18479 відносно частини товарів і послуг відмінити.

3. Зареєструвати за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва знак “Жива Земля біопрепарати, зобр.” за заявкою № т 2011 18479 відносно частини товарів 01 класу МКТП, виклавши їх в такій редакції:

01 клас: «клейкі речовини, полімери на промислові потреби; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних), а саме: біоактиватори; біокомплекси; біофунгіциди; біоінсектициди; біоприлиплювачі; біодеструктори».

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

Головуючий

Ю.А. Горбик

Члени колегії

О.С. Кулик

О.В. Саламов