

# 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

14 грудня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 10.08.2016 № 67 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Салфетник Т.П., Теньової О.О. розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумар проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 02.07.2016 про реєстрацію знака «ГАММА, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16498.

Представник апелянта – Пономарьов А.О.

Представники Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І., Стебновська Ю.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № 12625 від 08.08.2016 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 16498;  
матеріали заявки № т 2014 16498;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № 17543 від 10.11.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 02.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака «ГАММА, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16498, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для частини товарів 05 класу, що входять до узагальнюючого поняття «препарати для нищення паразитів і шкідників; пестициди; гербіциди» зі словесним знаком «ГАММА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Клов», UA (свідоцтво № 52601 від

15.08.2005, заявка № т 2003 088894 від 15.08.2003), щодо таких самих та споріднених товарів;

- для частини товарів 05 класу, що входять до узагальнюючого поняття «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти на лікарські (медичні) потреби; дієтичні добавки» зі словесним знаком «ГАММА», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я WORWAG PHARMA GmbH & Co. KG, DE (міжнародна реєстрація № 802673 від 16.04.2003) щодо таких самих та споріднених товарів;

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

Апелянт – Джаїн Прадіп Кумар заперечує проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 16498.

Апелянт зазначає, що він є засновником та директором компанії Ананта Медікеар ЛТД – виробника препарату, маркованого заявленим позначенням, який реалізується через офіційного дистриб'ютора компанії в Україні – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та найбільших дистриб'юторів фармацевтичних препаратів. Апелянт одержав висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на свою продукцію, на підставі яких затверджено Інструкцію для застосування препарату «ГАММА».

Апелянт зазначає, що лікарський препарат «ГАММА» споживачі можуть одержати як в аптечних закладах так і через мережу Інтернет. На упаковці препарату розміщено інформацію про виробника. Натомість лікарський препарат, маркований знаком «ГАММА», власником якого є WORWAG PHARMA GmbH & Co. KG (DE), в Державному реєстрі лікарських засобів України не зареєстрований і за даними мережі Інтернет іншими особами в Україні не використовується. Таким чином, на думку апелянта, споживачі чітко асоціюють заявлене комбіноване позначення «ГАММА, зобр.» саме з компанією апелянта.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 02.07.2016 та зареєструвати позначення «ГАММА, зобр.» за заявкою № т 2014 16498 відносно таких товарів 05 класу МКТП: «біологічно активні добавки (фармацевтичні препарати); лікувальні цілющі трави; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; льодяники (смоктунці) лікувальні (фармацевтичні препарати); фармацевтичні препарати».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ГАММА, зобр.» 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.

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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Оскільки апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП та відмовився від товарів, що входять до узагальнюючого поняття «препарати для нищення паразитів і шкідників; пестициди; гербіциди» порівняльний аналіз за ознаками схожості заявленого позначення «ГАММА, зобр.» та протиставленого знака «ГАММА» за свідоцтвом України № 52601 колегією Апеляційної палати не проводиться.



Заявлене комбіноване позначення  представляє собою зображувальний елемент у вигляді листка, всередині якого розташований словесний елемент, виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак **Гамма** за міжнародною реєстрацією № 802673 виконаний стандартним шрифтом строковими літерами кирилиці.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

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.

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.

Результати проведених колегією Апеляційної палати досліджень за ознаками схожості показали, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «гамма».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі алфавітом (кирилиця), а відрізняються графічним написанням (відтворенням) словесного елемента та наявністю зображувального елемента в заявленому позначенні.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають лише один словесний елемент «гамма», вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості 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 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 «ГАММА, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Відповідно до рішення ДСІВ від 02.07.2016 заявленому позначенню відмовлено у реєстрації відносно частини товарів 05 класу МКТП, зокрема тих, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти на лікарські (медичні) потреби; дієтичні добавки».

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: «біологічно активні добавки (фармацевтичні препарати); лікувальні цілющі трави; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; льодяники (смоктунці) лікувальні (фармацевтичні препарати); фармацевтичні препарати».

В уточненні до заперечення від 10.11.2016 апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: «біологічно активні добавки (льодяники від кашлю та подразнення у горлі, та сироп від кашлю)».

Протиставлений словесний знак «гамма» зареєстрований відносно товарів 03, 05 класів МКТП, зокрема товарів 05 класу: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations pour l'hygiène; produits diététiques à buts médicaux, compléments nutritionnels à buts médicaux; compléments nutritionnels non à buts médicaux, à base de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments et/ou en association avec des substances d'origine animale et végétale (фармацевтичні та ветеринарні препарати для гігієни; дієтичні продукти для медичних цілей, харчові добавки для медичних цілей; харчові добавки не для медичних цілей, на основі вітамінів, мінералів і мікроелементів, і / або в комбінації з речовинами тваринного і рослинного походження).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП досліджуваних знаків та зазначає наступне.

У 05 класі МКТП загальна назва «фармацевтичні препарати» охоплює всі фармацевтичні препарати, незважаючи на різницю в їх складі, властивостях або призначенні, тобто є родовою назвою. Тому фармацевтичні препарати взагалі і фармацевтичні препарати конкретного призначення є спорідненими товарами.

Колегія Апеляційної палати вважає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, скорочений апелянтом перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та товари 05 класу МКТП протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

У запереченні та додаткових матеріалах до заперечення апелянт зазначав, що він є засновником та директором компанії Ананта Медікеар ЛТД – виробника біологічно активних добавок (льодяників від кашлю та подразнення у горлі та сиропів від кашлю), маркованих заявленим позначенням. На упаковці препаратів розміщено інформацію про виробника. Натомість лікарський препарат, маркований знаком «ГАММА», власником якого є WORWAG PHARMA GmbH & Co. KG (DE), в Державному реєстрі лікарських засобів України не зареєстрований, а інформація щодо використання протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 802673 в мережі Інтернет відсутня.

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

виписку з Реєстраційної палати Великобританії щодо реєстрації 19.05.2008 компанії Ананта Медікеар ЛТД;

Меморандум між компанією Ананта Медікеар ЛТД та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» від 01.07.2011 про реалізацію продукції Ананта Медікеар ЛТД на території України;

додаткову угоду № 1 до Меморандуму від 25.10.2013 щодо надання виключного права офіційному дистриб'ютору на використання будь-якої інформації, розташованої на сайтах [www.beautiform.com.ua](http://www.beautiform.com.ua), [www.beautisan.com.ua](http://www.beautisan.com.ua), [www.artikon.com.ua](http://www.artikon.com.ua), [www.anantamedicare.com](http://www.anantamedicare.com);

додаткову угоду № 2 до Меморандуму від 14.08.2014 про зобов'язання перед офіційним дистриб'ютором на укладання договорів з перевізниками продукції Ананта Медікеар ЛТД з дотриманням необхідних умов зберігання та транспортування товарів;

клопотання від Ананта Медікеар ЛТД та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» із згодою на реєстрацію заявленого позначення;

договір від 22.08.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фіто – Лек» на поставку лікарських засобів та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату «ГАММА Сироп від кашлю»;

договір від 26.08.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та фірми «Волиньфарм» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на поставку лікарських засобів та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату «ГАММА Сироп від кашлю»;

договір від 06.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БадМ» на поставку лікарських засобів;

договір від 07.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вента. ЛТД» на поставку лікарських засобів;

договір від 13.03.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Спільним українсько-естонським підприємством в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на поставку лікарських засобів, виробів медичного призначення та інших товарів лікувального, косметичного та медичного призначення;

договір від 17.03.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Державним виробничо-торговим підприємством «Волиньфармпостач» на поставку лікарських засобів, виробів медичного

призначення та інших товарів лікувального, косметичного та медичного призначення, та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату під знаком «ГАММА Сироп від кашлю»;

довідку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» щодо реалізації контрагентами препаратів «ГАММА рослинні льодяники від кашлю та подразнення у горлі» та «ГАММА Сироп від кашлю» на території України з 01.01.2014 до 30.09.2016;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.09.2014 № 05.03.02-03/57843 на добавку дієтичну «ГАММА сироп від кашлю»;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.07.2015 № 05.03.02-03/31745 на добавку дієтичну «Гамма рослинні льодяники від кашлю та подразнення у горлі (зі смаком апельсину, малини, меду та лимону, м'яти)»;

Інструкція для застосування рослинного сиропу від кашлю «ГАММА» та рослинні льодяники від кашлю та подразнення у горлі (зі смаком апельсину та лимону відповідно);

рекламні листки та упаковки рослинного сиропу від кашлю та рослинних льодяників від кашлю та подразнення у горлі, що містять заявлене позначення.

Крім того, за результатами проведеного дослідження інформаційних джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, колегія також встановила, що льодяники від кашлю та сироп від кашлю, марковані заявленим позначенням «ГАММА, зобр», споживачі можуть одержати як в аптечних закладах так і через мережу Інтернет, відомості про які розміщені на сайті апелянта, сайтах офіційних дистриб'юторів апелянта та інших сайтах мережі Інтернет, зокрема: [anantamedicare.com.ua/ua/](http://anantamedicare.com.ua/ua/), <http://www.ventaltd.com.ua>, [www.oobadm.dp.ua](http://www.oobadm.dp.ua), <http://www.optimapharm.ua/>, <https://apteka911.com.ua>, [fitomarket.com.ua/](http://fitomarket.com.ua/), [maxi-farm.com](http://maxi-farm.com), [medpoisk.com.ua](http://medpoisk.com.ua), [tabletki.ua](http://tabletki.ua) тощо.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати встановила, що вони свідчать про реалізацію апелянтом таких біологічно активних добавок як льодяники від кашлю та подразнення у горлі з різними рослинними добавками та сиропи від кашлю, маркованих заявленим комбінованим позначенням «ГАММА, зобр.», з 2011 року в Україні.

Таким чином, заявлене позначення «ГАММА, зобр.» для зазначених товарів 05 класу МКТП відоме споживачам ще до дати подання заявки № m 2014 16498 (19.11.2014) і набуло розрізняльної здатності та асоціюється у свідомості споживачів виключно з апелянтом. Тому, на думку колегії, надання правової охорони заявленому позначенню не призведе до введення споживача в оману щодо належності цих товарів іншим особам.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Джаїн Прадіп Кумар задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 02.07.2016 про реєстрацію знака «ГАММА, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16498 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ГАММА, зобр.» за заявкою № т 2014 16498 відносно товарів 05 класу МКТП у такій редакції:

Кл. 5: Біологічно активні добавки, а саме льодяники від кашлю та подразнення у горлі, сиропи від кашлю; стоматологічні (зубничі) абразивні матеріали; зубні амальгами; гума на зубничі (стоматологічні) потреби; зубні амальгами, що містять золото; матеріали для пломбування зубів; матеріали на зубні виліпки; лаки для зубів; зубні мастики; клеї для зубних протезів; зубні цементувальні речовини; кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби; порцеляна на зубні протези; сплави (стопи) дорогоцінних металів на зубничі (стоматологічні) потреби; формувальний віск зубничий (стоматологічний).

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С.Кулик

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.О.Теньова