

**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**

16 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 10.12.2015 № 115 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заперечення Юрченка Євгена Валерійовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі - ДСІВ) від 11.11.2015 про відмову в реєстрації знака "BIOSKIN" за заявкою № т 2015 10115.

Представник апелянта – патентний повірений Павлович Н.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення вх. № 18099 від 07.12.2015;

матеріали заявки № т 2015 10115;

додаткові матеріали вх. № 1151 від 01.02.2016 та вх. № 2502 від 23.02.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 11.11.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 10115, оскільки заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) для частини товарів 05, 10 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які виготовлені із біошкіри, або до складу яких входить біошкіра, є описовим, вказує на їх певну складову та обумовлені нею властивості.

Bioscin (з англ. біошкіра).

"Биокожа - уникальный биопластический материал с оптимальными биоинженерными свойствами. Получен в результате фотополимеризации гиалуроновой кислоты, которая представляет собой гелеобразное исходное вещество, компонент живых тканей человека и животных, которые содержатся в коже, костях и клапанах сердца.

Молекулы гиалуроновой кислоты удерживают воду в межклеточных пространствах и способствуют обновлению клеток. Сначала гиалуроновая кислота проходит через лазерную установку. Под воздействием луча молекулы кислоты становятся активными и без труда впускают в себя пептиды - питательные вещества, которые способны влиять на процессы внутри клеток. Благодаря пептидам к биокоже смогут присоединяться живые клетки".

3) є оманливим для товарів 05, 10 класів МКТП, у яких зазначена складова відсутня;

4) для товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, і послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням цих товарів у цивільний оборот, є тотожним з словесним знаком "BIOSKIN", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., (PD) (IT), міжнародна реєстрація № 871554 від 25.02.2005, щодо споріднених товарів.

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

<http://zdravstvyite.ru/biokozha/>.

Апелянт – Юрченко Євген Валерійович заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "BIOSKIN" за заявкою № т 2015 10115 та зазначає наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення "BIOSKIN" не відноситься до жодних позначень з переліку таких, що не мають розрізняльної здатності відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг. На думку апелянта, позначення набуло розрізняльну здатність з моменту його презентації на товарах та під час надання суміжних послуг.

Апелянт вважає, що позначення не є описовим, оскільки не вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До того ж апелянт зазначає, що біошкіра не є готовим товаром і не може бути використана в своєму природньому вигляді без додаткової переробки.

Стосовно оманливості позначення апелянт стверджує, що всі заявлені на реєстрацію товари 05 та 10 класів МКТП застосовуються для зволоження, в тому числі і шкіри.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком, оскільки перелік товарів 05 класу МКТП є різним.

Крім того, апелянт як особисто, так і через свою компанію Funtoys, відомий українським споживачам як виробник продукції для сексуального задоволення потреб людини. Він не є виробником будь-яких фармацевтичних чи лікарських препаратів та не планує їх виробляти чи реалізовувати. Діяльність його компанії є відомою завдяки продукції, яку він випускає та з якою можна ознайомитися на сайті <http://gvibe.com/>.

При цьому, власник протиставленого знака спеціалізується на виробництві ліків. Весь асортимент ліків, які випускає власник протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 871554 можна знайти на сайті <http://pro.fidiapharma.com/en/products/>.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 10115 та зареєструвати позначення "BIOSKIN" відносно заявлених товарів 05, 10 та послуг 35 класів МКТП.

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 позначення "BIOSKIN" 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

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 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 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;

- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;

- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;

- загальноживані скорочення;

- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і зазначає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які не мають розрізняльної здатності.

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

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 тощо.

Для встановлення того чи є позначення "BIOSKIN" описовим відносно товарів 05, 10 класів МКТП, колегія Апеляційної палати дослідила інформаційні джерела та встановила наступне.

Відповідно до електронного словника АBBYY Lingvo, в цілому, позначення "BIOSKIN" не перекладається. При цьому слід зазначити, що словник пропонує розділити його на два окремих слова BIO та SKIN, які перекладаються як:

біо (біос) 1. неофіційна 1) біологія [в якості модифікатора] 2) біографії 2. бі про неформальну 1) біологічне вивчення впливу біологічної обробки 2) біографічний вона була виключена з її офіційного біо матеріалу;

skin 1. 1) шкіра; шкура 2) бурдюк, міх (для вина) 3) зовнішній шар, оболонка 4) лушпиння; шкірка, шкурка 5) обшивка судна.

Відповідно до матеріалу з Вікіпедії - вільна енциклопедія (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE>) частина "bio" є багатозначним терміном і використовується в словах як префікс, який має значення "життя"; може бути ім'ям відомих людей; має значення як одиниці сили струму тощо.

За результатами аналізу інформації з доступних інформаційних джерел колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення "BIOSKIN" не вказує на певну складову товару.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення дійшла висновку про те, що воно не описує ні товари 05, 10 класів МКТП, ні їх складові, а отже не може вважатися описовим.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 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.

Колегія зазначає, що 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.

Колегія Апеляційної палати вважає, що оскільки тлумачення позначення "BIOSKIN" потребує роздумів та домислювань, які можуть бути різними, і за висновком колегії Апеляційної палати воно не є описовим, позначення не є оманливим для переліку товарів 05, 10 класів МКТП.

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 тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах. 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 провела порівняльний аналіз заявленого позначення "BIOSKIN" та протиставленого знака "BIOSKIN" за міжнародною реєстрацією № 871554 та встановила, що порівнювані позначення є тотожними.

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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05, 10 та послуг 35 класів МКТП:

05 клас: Бадьорівники (тонізівники) (батьорівні, тонізівні лікарські препарати); вазелін на лікарські (медичні) потреби; змащувальні засоби для інтимних цілей (лубриканти); препарати для відновлювання сексуальної активності;

10 клас: Вібромасажери; іграшки для сексуальних утіх; ляльки еротичні (секс-ляльки); масажери; масажне приладдя; презервативи;

35 клас: Демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); наймання рекламного часу на засобах інформування; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; радіорекамування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування.

Протиставленому знаку надано правову охорону відносно товарів 05 та послуг 42 класів МКТП:

05 клас: Pharmaceutical products, medical and surgical products for sanitary use, biocompatible preparations of natural or semisynthetic origin, known as biomaterials, for dermatological use (Фармацевтичні продукти, медичні та хірургічні продукти для санітарного використання, біосумісні препарати природного або напівсинтетичного походження, відомі як біоматеріали, для дерматологічного використання).

42 клас: Scientific and technological research services for the study of biocompatible preparations of natural or semisynthetic origin, known as biomaterials, in the dermatological and osteoarticular sectors (Науково-технологічні дослідження для вивчення біосумісних препаратів природного або напівсинтетичного походження, відомі як біоматеріали, в дерматологічних і суглобових секторах).

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і знака, що охороняється за міжнародною реєстрацією № 871554,

колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, однорідними (спорідненими) є лише фармацевтичні продукти.

Отже, послуги 35 класу МКТП заявленого позначення, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 05 класу МКТП, крім фармацевтичних продуктів, не будуть викликати враження про належність цих товарів одній особі і можуть бути вирізнені споживачами.

У додаткових матеріалах апелянтом було зазначено, що продукція маркована заявленим позначенням "BIOSKIN" рекламується та продається компанією ФАН ТОЙЗ ЛЛП. На користь реєстрації знака "BIOSKIN" апелянтом надано:

результати пошуку, проведеного по базі зареєстрованих та поданих на реєстрацію знаків ОНІМ;

копія поданої апелянтом до ОНІМ заявки № 014965065 від 28.12.2015 із заявленим пріоритетом за заявкою № m 2015 10115 від 30.06.2015;

роздруківки з мережі Інтернет з інформацією щодо товарів, які виробляє заявник під заявленим позначенням;

лист компанії ФАН ТОЙЗ ЛЛП від 10.02.2016 та його переклад на українську мову, в якому йдеться про те, що розробником знака для товарів і послуг "BIOSKIN" є апелянт, який є також автором винаходу "Спосіб отримання гнучких силіконових форм" та розробником всіх продуктів, виготовлених з розробленого автором матеріалу і маркованих заявленим позначенням, а також про те, що апелянт має право заявляти на реєстрацію заявлене позначення в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні;

копія листа про участь компанії ФАН ТОЙЗ ЛЛП, представником якої є апелянт, у виставці виробників товарів для дорослих;

рекламна брошура із зображенням виробів під позначенням "BIOSKIN";

роздруківки з мережі Інтернет, які містять зображення виробів під позначенням "BIOSKIN";

зображення упаковки товарів, маркованих заявленим позначенням.

У додаткових матеріалах апелянт просив скоротити перелік товарів 05, 10 та послуг 35 класів МКТП до таких:

05 клас: "Вазелін на лікарські (медичні) потреби; змащувальні засоби для інтимних цілей (лубриканти)";

10 клас: "Вібромасажери; іграшки для сексуальних утіх; ляльки еротичні (секс-ляльки); презервативи";

35 клас: "Демонстрування товарів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; радіорекамування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламних оголошенням; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн".

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали та скорочений апелянтом перелік товарів 05, 10 та послуг 35 класів МКТП, дійшла висновку про те, що знаку "BIOSKIN" може бути надана правова охорона відносно скороченого переліку товарів і послуг.

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, колегія Апеляційної палати

### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Юрченка Євгена Валерійовича задовольнити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 11.11.2015 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2015 10115 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак "BIOSKIN" відносно скороченого переліку товарів 05, 10 та послуг 35 класів МКТП, а саме:

05 клас: "Вазелін на лікарські (медичні) потреби; змащувальні засоби для інтимних цілей (лубриканти)";

10 клас: "Вібромасажери; іграшки для сексуальних утіх; ляльки еротичні (секс-ляльки); презервативи";

35 клас: "Демонстрування товарів; організування виставок на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; представляння товарів на засобах інформування з метою

роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; радіорекамування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламних оголошенням; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн".

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

Головуючий колегії

І.А.Костенко

Члени колегії

Ю.В.Ткаченко

О.О.Теньова