

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

12 березня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 16.12.2014 № 83, у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумар проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака «Б'ЮТІСАН» за заявкою № т 2013 02390.

Представник апелянта – Кравчук К.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 17796 від 10.12.2014 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2013 02390;
- копії матеріалів заявки № т 2013 02390;
- додаткові матеріали заперечення вх. № 2656 від 03.03.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи ДСІВ було прийнято рішення від 02.10.2014 про відмову в реєстрації знака «Б'ЮТІСАН» за заявкою № т 2013 02390 на тій підставі, що заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для частини товарів 05 класу, що входять до узагальнюючих понять «препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди» з словесними знаками «BUTISAN» (міжнародна реєстрація № 229946 від 23.03.1960), «Бутізан» (свідоцтво № 89288 від 25.03.2008, заявка т 2006 14054 від 15.09.2006), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я BASF SE (DE) та БАСФ СЕ (DE), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 05 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, з словесним знаком «BEAUTYSANE» (міжнародна реєстрація № 943235 від 11.06.2007, пріоритет від 12.12.2006) та комбінованим знаком «beautysane» (міжнародна реєстрація № 1151332 від 20.06.2012, пріоритет від 30.12.2011), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я NLSTAR LIMITED (CY), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Джаїн Прадіп Кумар заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Б'ЮТИСАН» за заявкою № т 2013 02390.

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

Крім того, апелянт вважає, що товари заявленого позначення та протиставлених знаків відносяться до різних груп товарів і імовірність виникнення у споживача враження про належність цих товарів одній особі відсутня.

Товари, марковані заявленим позначенням «Б'ЮТИСАН», згідно з Висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 05.03.02-03/91083 від 08.10.2013 та № 05.03.02-03/105709 від 20.11.2013, є дієтичною добавкою до раціону харчування, що реалізується на території України через аптечну мережу, спеціалізовані магазини та спеціалізовані відділи торгівельної мережі.

Товари, марковані протиставленими знаками «BUTISAN» за міжнародною реєстрацією № 229946 та «Бутізан» за свідоцтвом № 89288, відносяться до засобів для захисту рослин – гербіцидів і відповідно до Посвідчення про державну реєстрацію серія А № 01932 від 05.11.2009 реалізуються на території України через дистриб'юторів.

Товари, марковані протиставленими знаками «BEAUTYSANE» за міжнародною реєстрацією № 943235 та «beautysane» за міжнародною реєстрацією № 1151332, є невідомими на території України, оскільки товари, марковані цими знаками не зареєстровані як фармацевтичний препарат/дієтична добавка у відповідних установах і не мають відповідного дозволу щодо їх реалізації в Україні.

Ураховуючи викладене вище, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 02.10.2014 та зареєструвати заявлене позначення.

У додаткових матеріалах до заперечення вх. № 2656 від 03.03.2015 апелянт просив зареєструвати позначення «Б'ЮТИСАН» відносно скороченого переліку товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та надав додаткові матеріали на користь реєстрації знака:

- Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 05.03.02-03/91083 від 08.10.2013 та № 05.03.02-03/105709 від 20.11.2013;

- перелік веб-сайтів, на яких знаходиться інформація щодо продукту «Б'ЮТИСАН» (<http://www.anantamedicare.com/>, <http://beautisan.com.ua>, <http://hab.com.ua/>);

- інструкції для застосування, рекламні буклети, фотографії виставкових стендів, заходів проведення рекламних компаній продукту «Б'ЮТИСАН»;

- відомості щодо міжнародної реєстрації № 1181326 знака «BEAUTISAN»;

- роздруківку з веб-сайту з інформацією щодо продукції компанії NLStar (CY).

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 «Б'ЮТИСАН» 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, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (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.

Заявлене словесне позначення «Б'ЮТИСАН» виконане звичайними великими літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак «BUTISAN» за міжнародною реєстрацією № 229946 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «Бутізан» за свідоцтвом № 89288 виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера велика.

Протиставлений словесний знак «BEAUTYSANE» за міжнародною реєстрацією № 943235 виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Протиставлений знак  за міжнародною реєстрацією № 1151332 – комбінований, який складається з словесного елемента «beautysane», виконаного стандартним шрифтом маленькими літерами латиниці, та зображувального елемента у вигляді листка рослини, розташованого під словесним елементом.

У зв'язку із тим, що апелянт скоротив перелік заявлених товарів, колегія Апеляційної палати перевірила заявлене позначення на схожість із знаками за міжнародними реєстраціями № 943235, № 1151332, раніше зареєстрованими в Україні щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

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.

Згідно з пунктом 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.

Слово «beautysane» за правилами транскрибування англійського тексту літерами українського алфавіту читається як [б'ютізан].

Порівняльний аналіз заявленого позначення «Б'ЮТИСАН» та протиставлених знаків «BEAUTYSANE», «beautysane» [б'ютізан] свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється: наявністю більшості співпадаючих звуків; близькістю звуків, які складають позначення; співпадаючими частинами позначень; наголосом.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі видом шрифту, характером літер, а відрізняються алфавітом. Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1151332 відрізняється від заявленого позначення наявністю зображувального елемента. При цьому, зображувальний елемент не займає домінуючого положення. Досліджувані знаки створюють загальне враження схожості.

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

Слово «beautysane» складається з сполучення двох слів «beauty» – краса та «sane» – розсудлива. Слово «б'ютісан», не має смислового значення. (електронний перекладач АBBYY Lingvo).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в 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 (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 спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення «Б'ЮТІСАН» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У додаткових матеріалах заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів та просив зареєструвати заявлене позначення відносно таких товарів 05 класу МКТП: «біологічно активні добавки; білкові препарати на лікарські (медичні) потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); поживні (харчові) добавки на лікарські (медичні потреби)».

Протиставлений знак «BEAUTYSANE» за міжнародною реєстрацією № 943235 зареєстровано відносно товарів 03, 05, 29, 30, 32 та послуг 35, 38, 42, 44, 45 класів МКТП, зокрема товарів 05 класу – «*Sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, dietetic foods adapted for medical purposes, biological preparations for medical purposes, dietetic beverages adapted for medical purposes, medicated confectionery, chemical-pharmaceutical preparations, chemical preparations for medical purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes, nutritional supplements and substitutes for medical use, decoctions for pharmaceutical purposes, elixirs (pharmaceutical preparations), essences for medical purposes, edible plant fibres (non-nutritive), smoking herbs for medical purposes, chewing gum for medical purposes, gum for medical purposes, medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions, lotions for pharmaceutical purposes, medicines for human purposes, mineral waters for medical purposes, narcotics, preparations of trace elements for human consumption, ointments for pharmaceutical purposes, medicinal lotions, medicinal roots, tonics (medicines), remedies for human medicine, sedatives, sera, syrups for pharmaceutical purposes, soporifics, sugar for medical purposes, mineral food supplements, medicinal tea, herb teas, vitamin and mineral preparations, glycerine for medical purposes.* (Гігієнічні препарати для медичних цілей, дієтичні речовини для медичних цілей, дієтичні продукти, призначені для медичних цілей, біологічних препаратів для медичних цілей, дієтичних напоїв, адаптованих для медичних цілей, лікувальні кондитерських виробів, хіміко-фармацевтичних препаратів, хімічних препаратів для медичних цілей, хімічних препаратів для фармацевтичних цілей, харчові добавки і заміники для медичного застосування, відвари для фармацевтичних цілей, еліксири (фармацевтичні препарати), есенцій для медичних цілей, харчові рослинні волокна (некалорійний), курильні трави для медичних цілей, жувальна

гумка для медичних цілей, гумки для медичних цілей, лікарські трави, масла для медичного застосування, лікарські настої, лосьйони для фармацевтичних цілей, медикаменти людських цілей, мінеральні води для медичних цілей, наркотики, препарати мікроелементів для споживання людиною, мазі для фармацевтичних цілей, лікарських лосьйонів, лікарських коренів, тоніки (ліки), засоби для лікування людей, седативних засобів, сироваток, сиропи для фармацевтичних цілей, снодійних, цукор для медичних цілей, мінеральних харчових добавок, цілющий чай, трав'яні чаї, вітамінні й мінеральні препарати, гліцерин для медичних цілей)».

Протиставлений знак «beautysane» за міжнародною реєстрацією № 1151332 зареєстровано відносно товарів 03, 05, 29, 30, 32 класів МКТП, зокрема товарів 05 класу – *«Sanitary preparations, dietetic substances adapted for medical use, dietetic foods for medical purposes, biological preparations for medical purposes, dietetic beverages for medical purposes, medicated confectionery, chemico-pharmaceutical preparations, chemical preparations for medical purposes, chemical preparations for pharmaceutical purposes, food supplements and substitutes for medical purposes, decoctions for pharmaceutical purposes, elixirs (pharmaceutical preparations), edible plant fibres (non nutritive), smoking herbs for medical purposes, chewing gum for medical purposes, gum for medical purposes, medicinal herbs, medicinal oils, medicinal infusions, lotions for pharmaceutical purposes, medicines for human purposes, mineral water for medical purposes, narcotics, preparations of trace elements for human use, ointments for pharmaceutical purposes, medicinal drinks, medicinal roots, tonics (medicines), remedies for human purposes, tranquillizers, serums, syrups for pharmaceutical purposes, soporifics, sugar for medical purposes, mineral food supplements, medicinal tea, herbal teas, vitamin and mineral preparations, glycerine for medical purposes; dietetic foods, food supplements and meal replacements, not for medical purposes, in particular in the form of powders, made from meat, fish, poultry and game.* (Гігієнічні препарати, дієтичні речовини для медичних цілей, дієтичні продукти для медичних цілей, біологічні препарати для медичних цілей, дієтичні напої для медичних цілей, лікувальні кондитерські вироби, хіміко-фармацевтичних препаратів, хімічні препарати для медичних цілей, хімічні препарати для медичних цілей, харчові добавки і замітники для медичних цілей, відварів для фармацевтичних цілей, еліксири (фармацевтичні препарати), харчових рослинних волокон (не харчових), куріння трави для медичних цілей, жувальна гумка для медичних цілей, гумки для медичних цілей, лікарських трав, лікарських масел, лікарських настоїв, лосьйони для фармацевтичних цілей, ліки для людських цілей, мінеральна вода для медичних цілей, наркотики, препарати мікроелементів для людини, мазі для фармацевтичних цілей, лікарських напоїв, лікарських коренів, тоніки (ліки), засобів для людини цілей, транквілізаторів, сироваток, сиропи для фармацевтичних цілей, снодійних, цукор для медичних цілей, мінеральних харчових добавок, цілющий чай, трав'яні чаї, вітамінні й мінеральні препарати, гліцерин для медичних цілей; дієтичні продукти, харчові добавки і замітники їжі, а не для медичних цілей, зокрема, у формі порошків, виготовлених з м'яса, риби, птиці та дичини)».

Для визначення спорідненості товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформаційні джерела та встановила наступне.

Відповідно до Фармацевтичної енциклопедії (Фармацевтична енциклопедія. Видання друге / Голова ред. ради В.П. Черних. – К.: МОРІОН, 2010. – 1632 с.): «біологічно активні добавки належать до категорії спеціальних харчових продуктів і застосовуються для оптимізації раціону сучасної людини з урахуванням рекомендованих норм споживання основних нутрієнтів, для корекції структури харчування людини, а також для профілактики цілої низки захворювань».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»:

«харчовий продукт (їжа) – будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки;

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання) – харчові продукти, які спеціально перероблені або розроблені для задоволення конкретних дієтичних потреб, що існують через конкретний фізичний чи фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або розлад, і які реалізуються як такі, у тому числі продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів повинен значною мірою відрізнятися від складу звичайних продуктів подібного роду, якщо такі звичайні харчові продукти існують, але не можуть бути заміниками лікарських засобів;

дієтична добавка – вітамінні, вітамінно-мінеральні або трав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок, таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового порівняно із звичайним харчуванням вживання цих речовин; дієтичні добавки також містять або включають різні речовини або суміші речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, істивні масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються необхідними або корисними для харчування та загального здоров'я людини;

функціональний харчовий продукт – харчовий продукт, який містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для профілактики або пом'якшення перебігу хвороби людини».

Отже, дієтичні добавки, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти - це харчові продукти, що мають відповідні спеціальні властивості та призначені для забезпечення конкретних потреб організму (як додаткове джерело різних речовин; для профілактики або пом'якшення перебігу хвороби людини; для задоволення конкретних дієтичних потреб, що існують через конкретний фізичний чи фізіологічний стан людини та/або специфічну хворобу або розлад тощо).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати констатує, що товари 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків відносяться до

спеціальних харчових продуктів, призначених для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей, для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини. Такі товари реалізуються через мережу аптечних закладів та спеціальні відділи магазинів.

Таким чином, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність заявлених товарів 05 класу МКТП одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами протиставлених знаків.

У запереченні, додаткових матеріалах та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що товари, марковані заявленим позначенням та протиставленими знаками мають різний склад, отже різне призначення та коло споживачів. Крім того, товари, марковані протиставленими знаками «BEAUTYSANE» та «beautysane», не зареєстровані у відповідних установах, не мають відповідного дозволу щодо їх реалізації і на території України невідомі, в той же самий час як товари, марковані заявленим позначенням «Б'ЮТИСАН», присутні на ринку України.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом документи та встановила наступне.

За матеріалами справи дієтична добавка до раціону харчування «Б'ЮТИСАН стік» («BEAUTISAN STICK»), «Б'ЮТИСАН дрінк» («BEAUTISAN DRINK»), виробляється на замовлення компанії Ананта Медікеар Лтд, директором якої є апелянт. Продукція компанії реалізується на території України через аптечну мережу, салони краси, мережу Інтернет (<http://beautisan.com.ua>, <http://hab.com.ua/>, <http://vivashop.com.ua/>, <http://www.anantamedicare.com/>). Просування продукції здійснюється шляхом проведення рекламних компаній в салонах краси, фітнес залах.

Компанія NLStar Limited, власник протиставлених знаків, виробляє дієтичні добавки та вітамінні комплекси під знаком «beautysane». Офіси, регіональні центри та магазини компанії розміщуються в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській та Харківській областях (<http://nlstar.com/buy/>).

Таким чином, продукція зазначених компаній Ананта Медікеар Лтд і NLStar Limited, є дієтичною добавкою, що відноситься до спеціальних харчових продуктів, тобто є такою самою, і вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів є однаковими.

Надані апелянтом документи щодо використання заявленого позначення не містять відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення, і не підтверджують набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «Б'ЮТИСАН» 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 Джаїн Прадіп Кумар у задоволенні заперечення.
2. Рішення ДСІВ від 02.10.2014 про відмову в реєстрації знака «Б'ЮТІСАН» за заявкою № т 2013 02390 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.В.Саламов