

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
14.11.2017 № 1641

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

РІШЕННЯ

09 жовтня 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 11.08.2017 № Р/85-17 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Костенко І.А., Терехової Т.В. розглянула заперечення Данієляна С.А. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 01.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Сенадексин, зобр.» за заявкою № т 2016 15439.

Представник апелянта – Іванцова Ю.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Плюто А.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 08.06.2017 вх. № ВКО/55-17 проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Сенадексин, зобр.»;
матеріали заявки № т 2016 15439;
додаткові матеріали від 09.10.2017 вх. № ВКО/136-17.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 01.06.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Сенадексин, зобр.» за заявкою № т 2016 15439 відносно всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, на тій підставі, що заявлене комбіноване позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «СЕНАДЕКСИН» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарм – Стом»

(UA) (свідоцтво № 21798 від 15.11.2001, заявка № 98125025 від 31.12.1998) щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Даніелян С.А. не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг



за заявкою № m 2016 15439 і наводить такі доводи.

Під заявленим позначенням апелянт випускає біологічно активну дієтичну добавку рослинного походження, яка призначена для доповнення звичайного харчового раціону та корисна для здоров'я. Основним компонентом дієтичної добавки є екстракт листя сени.

Апелянт наголошує на тому, що дієтичні добавки відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» є харчовим продуктом і не можуть бути сплутані з лікарськими засобами, які застосовуються для лікування захворювань.

У той же час правова охорона протиставленого знака за свідоцтвом України № 21798 поширюється на фармацевтичні препарати, а саме проносні препарати.

Окрім цього, заявлене позначення та протиставлений знак відрізняються між собою графічно. На думку апелянта, домінуючим у зоровому сприйнятті виступає зображувальний елемент, який привертає увагу, насамперед, відмітним графічним оформленням.

Виходячи з цього апелянт вважає, що сплутування товарів, маркованих заявленим позначенням та протиставленим знаком, виключене, оскільки вони мають різне призначення.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт зазначає, що ним було укладено договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВООФАРМ» від 15.09.2016 № 15/09-16ЛД на використання заявленого знака для товарів і послуг «Сенадексин, зобр.» за заявкою № m 2016 15439. Згідно з цим договором ТОВ «ЗДРАВООФАРМ» виробляє добавку дієтичну під позначенням «Сенадексин, зобр.» та постачає її в торговельні мережі, зокрема, до аптек: «911», «Аптека оптових цін», ТОВ «АПТЕКА № 97» тощо, а також через Інтернет - магазини відповідного напрямку.

Так, ТОВ «ЗДРАВООФАРМ» за Договором поставки від 01.10.2016 № 01/10-16 виробляє і постачає товар, добавку дієтичну «Сенадексин», приватному підприємству «ОСАН» в упаковці з використанням позначення.

Реалізація товарів, маркованих заявленим позначенням, охоплює майже всю територію України, а саме такі області: Харківську, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Полтавську, Сумську, Тернопільську.

Інформацію про виробництво та розповсюдження ТОВ «Фарм-Стом» фармацевтичного препарату «СЕНАДЕКСИН» апелянтом не знайдено.

Посилаючись на статтю 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, апелянт зазначає, що товари і послуги не можуть вважатися подібними на тій підставі, що в будь-якій реєстрації чи публікації, здійсненій відомством, вони фігурують в одному й тому ж класі Ніццької класифікації.

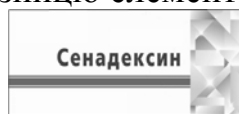
Тобто, товари заявника і товари за свідоцтвом України № 21798 не є спорідненими тільки на підставі того, що вони належать до 05 класу МКТП.

Ураховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 01.06.2017 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2016 15439 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «біологічні активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки; поживні (харчові) добавки рослинного походження».

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

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 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), 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 іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ними в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене комбіноване позначення представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесного та зображувального елементів, розміщених всередині прямокутника.

Зображувальний елемент представлений прямокутником вертикальної орієнтації, утвореним об'ємними геометричними фігурами, та горизонтальною смугою, вздовж якої зверху і знизу розташовані дві тонкі лінії. Над смугою розташований словесний елемент.

Словесний елемент «Сенадексин» виконано друкованим шрифтом, літерами кирилиці, перша літера «С» велика.

Протиставлений знак «СЕНАДЕКСИН» за свідоцтвом України № 21798 - словесний, виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

При оцінці схожості комбінованих і словесних позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості розташування, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Елементи, які мають незначну розрізняльну здатність і незначне просторове положення у зображенні позначення, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

У комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний, оскільки він має смислове значення, легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Спільним словесним елементом для досліджуваних позначень є слово «Сенадексин».

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При порівнянні таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Порівняння заявленого позначення та протиставленого знака вказує на фонетичну тотожність їх словесних елементів «Сенадексин».

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

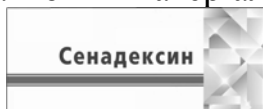
Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення схожий з проставленим знаком алфавітом, видом шрифту та характером літер.

У цілому заявлене позначення відрізняється тільки наявністю зображувального елемента, який, на думку колегії Апеляційної палати, має незначну розрізняльну здатність.

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

Для визначення семантики порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до наданих апелянтом додаткових матеріалів, а також до доступних інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

В якості додаткових матеріалів до заперечення апелянт надав пакування



додатки дієтичної виробництва ТОВ «Здравофарм» у формі таблеток, яке містить її опис.

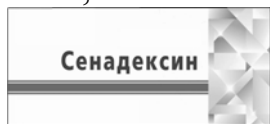
За результатами дослідження зазначених матеріалів колегією Апеляційної палати встановлено, що до складу цієї дієтичної добавки входять: екстракт листя сени – 50,0 мг., овес посівний – 20,0 мг., трава материнка – 23,5 мг., допоміжні інгредієнти: целюлоза мікрокристалічна - 76,6 мг., крохмаль кукурудзяний – 100,0 мг., желатин – 42,0 мг, ванілін – 0,4 мг., лактоза 37,5 мг.

Рекомендації до застосування: дієтична добавка до раціону харчування, яка може бути рекомендована як джерело біологічно активних речовин, сприяє покращенню травлення, має м'які послаблюючі та вітрогонні властивості.

В описі дієтичної добавки також зазначено, що вона не є лікарським засобом. Основним інгредієнтом дієтичної добавки «Сенадексин» виробництва ТОВ «Здравофарм», який забезпечує її властивості і дію на організм людини, є екстракт листя сени.

Сена (касія) — рід рослин родини Бобових, який об'єднує 260 видів. З них лікарські властивості мають касія вузько- і гостролиста, касія туполиста, що відрізняються формою листочків, плодами і т.д. Препарати із листя сени містять антраглікозиди (сенидин А і В, реїн, алое-емодин), органічні кислоти (пальмітинову, лінолеву, стеаринову та ін.), глікозиди (кемпферол, кемпферин), алкалоїди, стерини, смолисті речовини. Фармакологічні властивості: листя мають проносну дію, яка проявляється через 6-10 годин після прийому, проявляють помірну жовчогінну дію (<https://liktravy.ua/useful/encyclopedia-of-herbs/seny-lystja>).

До заперечення апелянтом також додано роздруківки з сайту «Аптека 911», які містять пропозицію щодо продажу препарату у такому упакуванні



З наданих сторінок чітко вбачається призначення препарату, маркованого заявленим позначенням, а саме (рос.мовою): «таблетки слабительного действия Сенадексин».

У зв'язку з наданими матеріалами колегією Апеляційної палати додатково було досліджено відомості з Державного реєстру лікарських засобів України, які містяться у відкритому доступі в онлайн-режимі на веб-сайті www.drlz.kiev.ua.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 411, Державний реєстр лікарських засобів містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні.

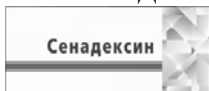
За результатами пошуку за словом «Сена» виявлено лікарські засоби різних виробників, які містять позначення «Сенадексин», а саме «Сенадексин» виробник ПАТ «Лубнифарм» Україна, «Сенадексин-Здоров'я» виробник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» Україна, «Сенадексин-Форте» виробник ПАТ «Лубнифарм» Україна, «Сенаде» виробник Медітеб Спешиалітіз Пвт. Лтд, Індія.

Відповідно до Довідника лікарських препаратів Tabletki.ua (<https://tabletki.ua>) сенадексин – таблетки. Фармакодинаміка - проносний препарат рослинного походження (лист сени або олександрійський лист, або лист касії гостролистої), який діє на моторику товстого кишечника. Діюча речовина: 1 таблетка містить суми екстракту листа сени (сенозидів кальцію А і В) у перерахуванні на 20 % вміст сенозидів кальцію А і В – 70 мг; допоміжні речовини: лактоза, моногідрат; крохмаль кукурудзяний; ванілін; магнію стеарат; метилпарагідроксибензоат (Е 218); кислота стеаринова; тальк.

Довідник лікарських препаратів (<http://preparat.org.ua/senadexinum.html>) Сенадексин (Senadexinum) – таблетки. Показання - запори, зумовлені атонією кишечника різної етіології. Основні фізико-хімічні властивості: таблетки коричневого кольору з вкрапленнями, із запахом ваніліну, з плоскою поверхнею, рискою і фаскою. Склад: 1 таблетка містить екстракту листа сени (олександрійського листа), що містить кальцієві солі сенозидів А і В, у перерахунку на 20 %, 0,07 г.; допоміжні речовини: цукор молочний, крохмаль кукурудзяний, ванілін, магнію стеарат, ніпагін, кислота стеаринова, тальк, целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза. Фармакотерапевтична група: контактні проносні засоби. Фармакологічні властивості: проносний препарат рослинного походження, містить екстракт олександрійського листа, діюча речовина якого - сенозиди А+В - є похідними діаптрону. Стимулює перистальтику товстої кишки і гальмує всмоктування з неї рідини, збуджує нормальні випорожнення через 6-10 годин.

Таким чином, спільною діючою речовиною лікарських засобів під назвою «Сенадексин» та дістичної добавки «Сенадексин» виробництва ТОВ «Здравофарм» є екстракт листя сени, що містить сенозиди кальцію А і В у різних дозах. Назва лікарської рослини - Сена у протиставленому знаку за свідоцтвом № 21798, у назвах інших аналогічних лікарських засобів, а також у дістичній добавці «Сенадексин» вказує на основну діючу речовину у їх складі, що обумовлює семантичну схожість порівнювальних позначень.

Під час проведення порівняльного аналізу заявленого позначення



та протиставленого знака «СЕНАДЕКСИН» за свідоцтвом № 21798 колегія Апеляційної палати встановила, що протиставлений знак входить до складу заявленого позначення.

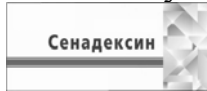
З огляду на вказане, колегія вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак тотожні за фонетичною і семантичною ознаками і відрізняються лише за графічним елементом.

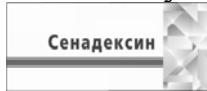
У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що розбіжність у графічному виконанні порівнювальних позначень не відіграє визначальної ролі, оскільки споживач, як правило, не має можливості одночасно порівняти два або декілька знаків і не поділяє знак на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він бачив раніше. При цьому, запам'ятовуються, як правило, характерні риси, або відмітні елементи знака.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що та навіть за наявності додаткового зображувального елемента у заявленому позначенні, воно є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати.

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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що 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  подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП, а саме: «біологічні активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки; поживні (харчові) добавки рослинного походження».

Протиставлений знак «СЕНАДЕКСИН» за свідоцтвом України № 21798 охороняється відносно таких товарів 5 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме проносні препарати».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 5 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака та встановила, що вони мають однакову форму випуску – таблетки, однакове призначення – проносні, послаблюючі та вітрогонні препарати, основною складовою речовиною препаратів є екстракт листя сени у різних концентраціях, однакові канали збуту – мережі аптек, однакове коло споживачів – люди, з проблемами травлення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, товари 5 класу МКТП порівнюваних позначень можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні апелянт стверджував, що широко використовує заявлене позначення та наголошував на неможливості сплутування його з продукцією інших виробників.

На підтвердження апелянтом надано:

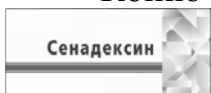
Копію ліцензійного договору № 15/09-16ЛД від 15.09.2016 між апелянтом та ТОВ «ЗДРАВФАРМ»;

Копію договору поставки № 01/10-16 від 01.10.2016 між ТОВ «ЗДРАВФАРМ» та ПП «ОСАН»;

Копію патенту України на промисловий зразок № 34081 «Етикетка для біологічно активної добавки»;

Копію веб-сторінок з рекламною інформацією;

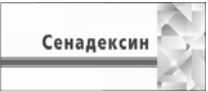
Копію інструкції із застосування добавки дієтичної Сенадексин



Колегія Апеляційної палати дослідивши надані матеріали встановила, що вони не підтверджують здійснення апелянтом значних заходів (з реалізації, рекламування тощо) з використання як знака заявленого позначення.

Так, колегія Апеляційної палати встановила, що наданий апелянтом Ліцензійний договір № 15/09-16ЛД від 15.09.2016 не може бути доказом використання заявленого позначення, оскільки передбачає наявність

у апелянта прав на знак для товарів і послуг , яких він не набув.

Згідно з Договором поставки № 01/10-16 від 01.10.2016 кількість поставленого товару - добавки дієтичної в упакованні  складає 5000 блістерів. Така кількість товару є незначною та не може слугувати підтвердженням активного використання заявленого позначення.

Також, апелянтом не надано підтвердження щодо обсягів реалізації заявленого позначення на території України.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Даніеляну С.А. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 01.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Сенадексин, зобр.» за заявкою № т 2016 15439 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

І.А.Костенко

Т.В.Терехова