

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17.10.2017 № 1502

**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

Р І Ш Е Н Н Я

14 вересня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/79-17 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Теньової О.О., Потоцького М.Ю. розглянула заперечення Тарнавського Дмитра Миколайовича проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 13.05.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОСАС» за заявкою № т 2016 28350.

Представник апелянта – Пономарьов А.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Малюгіна В.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/7-17 від 15.06.2017;
- письмові пояснення представника закладу експертизи;
- додаткові пояснення до заперечення вх. № 7546 від 25.04.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2016 28350.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 13.05.2017 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ХОЛОСАС» за заявкою № т 2016 28350, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 05 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів:

- 1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання його заявником;
- 2) є загальноживаним зазначенням товару певного виду для товарів 05 класу, які відносяться до узагальнюючого поняття «сиropи на фармацевтичні потреби».

«Холосас – сироп, приготовлений зі згущеного водного екстракту плодів шипшини та цукру, що його застосовують при холециститі і гепатиті».

3) є тотожним з словесним знаком «ХОЛОСАС» (свідоцтво № 29518 від 17.02.2003, заявка № 98062319 від 15.06.1998, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Одеського виробничого хіміко-фармацевтичного підприємства «БІОСТИМУЛЯТОР» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, м. Одеса, щодо споріднених товарів;

4) є тотожним з словесним позначенням «ХОЛОСАС» (заявка № m 2016 06125 від 24.03.2016), раніше поданим на реєстрацію в Україні Публічним акціонерним товариством «ВІТАМІНИ», м. Умань, щодо споріднених товарів;

5) є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- словесним позначенням «Холосас-Vita» (заявка № m 2016 26129 від 24.11.2016), раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІТАПАК», м. Дніпро, щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «ХОЛОСАС-САНТО» (свідоцтво № 96925 від 25.09.2008, заявка № m 2006 20531 від 26.12.2006), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Чернявського І.Д., м. Київ, та Гороховського М.Д., м. Київ, щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «Холосасфарм» (свідоцтво № 141354 від 11.07.2011, заявка № m 201008032 від 26.05.2010), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Калініченко В.В., м. Харків, та Луньова В.М., м. Харків, щодо споріднених товарів;

- комбінованим знаком «ХОЛОСАС Смачне лікування знайоме з дитинства» (свідоцтво № 210366 від 11.04.2016, заявка № m 201411990 від 26.08.2014), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «ВІТАМІНИ», м. Умань, щодо споріднених товарів;

- словесним знаком «ХОЛОСАС – ТЕРНОФАРМ» (свідоцтво №217902 від 25.10.2016, заявка № m 201503236 від 12.03.2015), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніфарм», м. Київ, щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункти 2, 3).

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АВВУУ Lingvo x3)

Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство «Перун», 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

Апелянт – Тарнавський Дмитро Миколайович не погоджується з обґрунтуванням підстав про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОСАС» та просить взяти до розгляду Апеляційної палати наступні доводи.

Апелянт є засновником і директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕКООІЛ» (далі – ТК ЕКООІЛ), яке виробляє та вводить в господарський обіг товари під заявленим на реєстрацію позначенням.

Дієтична добавка «ХОЛОСАС» активно реалізується через мережу аптек та торгівельних закладів по всій території України, що підтверджується копіями

господарських договорів, видаткових накладних з специфікаціями поставленого товару, що додані до заперечення.

Апелянт також зазначає, що він є власником свідоцтв України № 213647 на знак «Холосас ЕСООІЛ» та № 209245 на знак «Холосас ЕСООІЛ». Знаки зареєстровані відносно товарів 05 класу МКТП: «сиropи на фармацевтичні потреби, а саме Холосас».

Апелянт вже тривалий час використовує знак під час введення товарів, маркованих цим знаком в господарський обіг. При цьому за весь час використання до апелянта не надходили заперечення щодо такого використання від власників свідоцтв, а до закладу експертизи не надходили заперечення проти реєстрації знака з боку третіх осіб.

З огляду на викладене апелянт вважає, що заявлене позначення «ХОЛОСАС» відносно товарів 05 класу МКТП набуло розрізняльної здатності внаслідок активного використання заявником, шляхом введення товарів, маркованих цим знаком, в господарський обіг. Внаслідок введення знака в господарський обіг сформувався відповідне коло покупців, у яких дієтична добавка Холосас асоціюється саме з відповідним виробником.

Враховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 13.05.2017 та зареєструвати позначення «ХОЛОСАС» за заявкою № т 2016 28350 відносно наступного переліку товарів 05 класу МКТП: «сиropи на фармацевтичні потреби, а саме холосас».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.4 Правил визначено перелік позначень, які звичайно не мають розрізняльної здатності. Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під зазначений у пункті 4.3.1.4 Правил перелік.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями. Такі позначення вважаються такими, що втратили розрізняльну здатність відносно товарів і послуг певного виду.

Заявлене позначення за заявкою № т 2016 28350 **ХОЛОСАС** є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «сиropи на фармацевтичні потреби, а саме холосас».

З метою з'ясування того, чи належить заявлене позначення до позначень, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками в Україні, стали видовими або родовими поняттями, колегія Апеляційної палати дослідила відповідні довідково-інформаційні джерела і встановила наступне.

«Холосас (Cholosasum) – жовчогінний засіб. Сироп з водного екстракту плодів шипшини. Жовчогінний та гепатопротекторний засіб, тобто засіб, що перешкоджає застою жовчі. Застосовується при холециститі (запаленні жовчного міхура) і при гепатиті (запаленні тканини печінки)». (Медицина енциклопедія <http://medical-enc.com.ua/cholosasum.htm>; Довідник лікарських препаратів <http://preparat.org.ua/cholosasum.html>; <http://verano.rv.ua/zdorovya-i-krasa/shho-take-xolosas-zastosuvannya-ta-efekt/> <http://diagnoz.net.ua/narodne-lykyvanja/32947-holosas-sirop.html>).

Нормативно-директивні документи Міністерства охорони здоров'я України містять перелік виробників сиропу «Холосас», які мають відповідні дозвільні документи на виробництво та продаж в Україні препарату Холосас, зокрема: Приватне акціонерне товариство «Вітаміни», м. Умань, Черкаська обл.; Одеське ВХФП «Біостимулятор» у формі товариства з обмеженою відповідальністю; Український консорціум «Екосорб» для Товариства з обмеженою відповідальністю «Сантобіо»; Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», м. Київ; Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернофарм», м. Тернопіль, Приватне акціонерне товариство «Біолік», м. Одеса; Акціонерне товариство «Хімфарм», Республіка Казахстан (<http://mozdocs.kiev.ua/liki.php?nav=1&hf=1&name=D5%CE%CB%CE%D1%C0%D1&lang=1&category=1&go>).

За результатами пошуку інформації щодо наявності сиропу Холосас у аптеках України, зокрема через пошуковий сайт www.poisklekarstv.com.ua мережі Інтернет, колегією Апеляційної палати знайдено посилання на 2116 аптек на території України, серед них: 18 аптек в Чернігові, 31 аптека в Житомирі, 564 аптеки у Києві, 12 аптек у Полтаві. Мережа аптек «НЕБОЛЕЙ», м. Дніпро пропонує сироп Холосас у аптеках міст України: Харків, Одеса, Київ, Запоріжжя,

Львів, Кропивницький, Кривий Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Вінниця, Херсон, Полтава, Чернігів, Черкаси, Житомир, Суми, Хмельницький, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Луцьк, Біла Церква, Мелітополь, Нікополь, Слав'янськ, Бердянськ, Ужгород, Сєвєродонецьк, Кам'янець-Подільський тощо (<https://neboley.dp.ua/products/instruction/8258>).

Також інформація щодо продажу сиропу Холосас наявна у мережі Інтернет на сайтах: <https://tabletki.ua/uk/Холосас/>; medbrowse.com.ua/ua/kholosas-sena/ukraina; hnb.com.ua/price/5264; compendium.com.ua/info/26253/kholosas; www.acmespb.ru/drug/kholosas.

Отже, на думку колегії Апеляційної палати є очевидним те, що назва або позначення «ХОЛОСАС» використовується в Україні різними виробниками для товару певного виду: «сиропи на фармацевтичні потреби».

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «ХОЛОСАС» можна вважати загальноживаним як позначення товару певного виду – «сиропи на фармацевтичні потреби» у сенсі визначення пункту 4.3.1.5 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

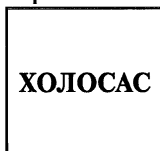
З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При цьому, схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації.

Заявлене позначення **ХОЛОСАС** за заявкою № т 2016 28350 є словесним.

Протиставлені знаки:



за свідоцтвом України № 29518;

ХОЛОСАС-САНТО



за свідоцтвом України № 96925;



за свідоцтвом України № 141354;



за свідоцтвом України № 210366 є комбінованими і містять слово «холосас» як самостійний словесний елемент або як складову частину словесного елемента.

Протиставлений знак **ХОЛОСАС-ТЕРНОФАРМ** за свідоцтвом України № 217902 та протиставлене позначення **Холосас-Vita** за заявкою № т 2016 26129 є словесними, містять слово «холосас», поєднане дефісом з іншим словом.

Протиставлені знаки та позначення зареєстровані та подані на реєстрацію відносно споріднених товарів 05 класу МКТП.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 статті 6 Закону позначення визнані, зокрема, загальноживаними як позначення товарів певного виду можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Отже, словесний елемент «Холосас» включений до протиставлених знаків за свідоцтвами №№ 29518, 96925, 141354, 217902, 210366 та до протиставленого позначення, заявленого за заявкою № т 2016 26129 як елемент, що не охороняється, та може бути елементом знаків інших осіб, якщо ці знаки в цілому не схожі настільки, що їх можна сплутати.



Зокрема, знаки апелянта за свідоцтвом № 213647 та за свідоцтвом № 209245 також містять у своєму складі словесний елемент «холосас» як елемент, що не охороняється.

За результатами проведеного порівняння колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення складається виключно з елемента, що не охороняється («ХОЛОСАС»), а зазначені протиставлені знаки та позначення містять словесний елемент «холосас», внесений до них як елемент, що не охороняється.

Тобто, заявлене позначення та зазначені протиставлені знаки та позначення визнані закладом експертизи схожими настільки, що їх можна сплутати, базуючись на тотожності та схожості елементів, що не охороняються у складі цих знаків, що не може бути підставою для відмови в реєстрації.

Протиставлене позначення **Холосас** за заявкою № т 2016 06125 є словесним і складається виключно з елемента, що не охороняється.

За результатами розгляду заперечення Тарнавського Дмитра Миколайовича проти рішення ДСІВ від 13.05.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХОЛОСАС» за заявкою № т 2016 28350 у межах мотивів, викладених заявником у запереченні та під час його розгляду, а також дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що на заявлене позначення не поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом другим пункту 2 та пунктом 3 статті 6 Закону.

Проте, підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «ХОЛОСАС» за заявкою № т 2016 28350, встановлені абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

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. Відмовити Тарнавському Дмитру Миколайовичу у задоволенні заперечення.

2. Змінити рішення ДСІВ від 13.05.2017 про відмову в реєстрації знака «ХОЛОСАС» за заявкою № т 2016 28350 в частині підстав для відмови в наданні правової охорони, та встановити такі підстави:

заявлене словесне позначення є загальноживаним як позначення товару певного виду відносно товарів 05 класу МКТП: «сиropи на фармацевтичні потреби»;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 2).

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

Головуючий

О.С. Кулик

Члени колегії

О.О. Теньова

М.Ю. Потоцький