

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
04.12.2018 № 1835

**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

29 жовтня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.07.2018 № Р/63-18 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Костенко І.А., Красовського В.Г., розглянула заперечення Тодорова Б.П. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 26.04.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “БЛАСТЕР” за заявкою № т 2016 16979.

Представники апелянта – Кукшина Т.А., Шебанова С.С.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/275-18 від 05.07.2018;
доповнення до заперечення вх. № ВКО/420-18 від 27.09.2018;
матеріали заявки № т 2016 16979.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 26.04.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “БЛАСТЕР” за заявкою № т 2016 16979, оскільки заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки

переліку є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком “Бастер” (свідоцтво № 167415 від 25.02.2013, заявка № m 2012 17838 від 16.10.2012), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Дельта Груп” щодо таких самих та споріднених товарів;

2) для частини товарів 05 класу МКТП, а саме: “бактерицидні засоби; препарати для нищення паразитів; фунгіциди (протигрибкові препарати)” є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “БЛАЗТЕР” (свідоцтво № 113883 від 26.10.2009, заявка № m 2008 08803 від 05.05.2008), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ДР. РЕДДІ'С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД (ІН) щодо споріднених товарів.

Підстави для висновку: пункт 3 статті 6 Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон).

Апелянт – Тодоров Борис Петрович, заперечує проти рішення від 26.04.2018 про відмову у реєстрації знака, оскільки вважає його безпідставним, та наводить наступні доводи.

Препарат “БЛАСТЕР” високоефективний інсектицид акарицид контактної дії проти найпоширеніших видів кліщів випускається компанією ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО”, засновником якої є апелянт.

ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО” займається виробництвом пестицидів, інсектицидів, зокрема акарицидів, та інших агрохімікатів для сільського господарства. Окрім виробництва компанією здійснюється дослідницька робота з розробки ефективних препаративних форм для агрохімікатів.

Сферою діяльності власника протиставленого знака “БЛАЗТЕР”, компанії ДР. РЕДДІ'С ЛАБОРАТОРІС ЛІМІТЕД (ІН), є виробництво лікарських засобів для людини. Отже сферою її діяльності є фармацевтична промисловість. Препарат “БЛАЗТЕР” є лікарським засобом, що впливає на структуру та мінералізацію кісток (зареєстрованим за реєстраційним посвідченням UA/10340/01/01). Відповідно до інструкції, призначається лікарем та відпускається за рецептом.

Апелянт стверджує, що товари за протиставленим свідоцтвом № 113883 та заявленим позначенням “БЛАСТЕР” використовуються у різних галузях промисловості (заявлене позначення - у сільськогосподарській галузі, а протиставлений знак - у фармацевтичній), проходять різні процедури реєстрації, а торгівля ними відбувається через різні канали збуту. У зв'язку з цим, знак “БЛАЗТЕР” за свідоцтвом № 113883 та позначення “БЛАСТЕР” за заявкою № m 2016 16979 не будуть перетинатися на ринку.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 113883 мають фонетичні, візуальні та семантичні відмінності.

З урахуванням викладеного апелянт вважає, що заявлене позначення “БЛАСТЕР” не можна сплутати із протиставленим знаком за свідоцтвом № 113883.

Щодо протиставленого комбінованого знака “Бастер” за свідоцтвом № 167415, апелянт зазначив, що власником цього знака (ТОВ “Агро-Дельта-Груп”) надано листа, в якому зазначено, що ТОВ “Агро-Дельта-Груп” дає згоду на реєстрацію та застосування в Україні найменування “БЛАСТЕР” на ім’я Тодорова Б.П. відносно товарів 05 класу МКТП.

Апелянтом надано матеріали, які підтверджують використання позначення “БЛАСТЕР” на території України для акарицидів.

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення про відмову в реєстрації знака за заявою № m 2016 16979 та зареєструвати позначення “БЛАСТЕР” стосовно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: “акарициди; альгіциди; біоциди; ветеринарні препарати; хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); репеленти (відлякувальники комах); препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти мілдью; препарати для захисту від молі; пестициди; протиспорові препарати; препарати для нищення слимаків; хімікати для оброблення проти філоксери; препарати для нищення шкідливих тварин”.

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.

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

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

Заявлене словесне позначення “БЛАСТЕР” виконано друкованим шрифтом, заголовними літерами кирилиці.



Протиставлений комбінований знак за свідоцтвом України № 167415 складається з словесного та зображувальних елементів. Словесний елемент “Бастер”, виконано друкованим шрифтом чорного кольору, рядковими літерами кирилиці. Зображувальними елементами є прямокутник і квадрат червоного кольору, розташовані біля літери “Б”, та зелені хвилясті смуги у правій частині позначення.

Протиставлений знак “БЛАЗТЕР” за свідоцтвом України № 113833 складається з словесного елемента виконаного друкованим шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється схожістю звучання словесних елементів “БЛАСТЕР”, “БЛАЗТЕР” та “Бастер”, яка характеризується більшістю співпадаючих літер кирилическої абетки.

Щодо графічної схожості заявленого позначення з протиставленим знаком “Бастер, зобр.” за свідоцтвом № 167415 колегія Апеляційної палати зазначає, що вони схожі між собою видом шрифту (стандартний), абетками, а відрізняються розміром літер, відсутністю літери “л” та наявністю зображувального елемента у протиставленого знака.

Щодо графічної схожості заявленого позначення з протиставленим знаком “БЛАЗТЕР” за свідоцтвом № 113883 колегія Апеляційної палати зазначає, що вони

схожі між собою видом шрифту (стандартний), абетками, розміром літер (заголовні), розташуванням літер по відношенню одна до одної, а відрізняються лише однією літерою (“З”/“С”).

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

“Бластер (англ. blaster, букв. “підрильник”) — поширена назва вигаданої енергетичної зброї в науковій фантастиці і космічній опері.

Бастер (англ. Basseterre) — столиця і головний порт Сент-Кітс і Невіс на Лівардських островах, перебуває в бухті на південно-західному узбережжі Сент-Кітс” (<https://uk.wikipedia.org/wiki/>).

Слово Бластер є вигаданим, тому не має семантичного значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, оскільки, асоціюється з ним 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 товарів та/або послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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 “БЛАСТЕР” подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У доповненнях до заперечення вх. № ВКО/420-18 від 27.09.2018 апелянт додатково скоротив заявлений перелік товарів 05 класу МКТП до наступного: “акарициди; альгіциди; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); репеленти (відлякувальники комах); препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти мілдью; препарати для захисту від молі; пестициди; препарати для нищення слимаків; хімікати для обробляння проти філоксери; препарати для нищення шкідливих тварин”.

Протиставлений знак “БЛАЗТЕР” за свідоцтвом України № 113883 зареєстровано для товарів 05 класу МКТП, а саме: “фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; анальгетики; анестетики (знечулювачі);

антибактеріальні препарати; антибіотики; бадьорівники (тонізівники); бактерицидні засоби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вивари лікарські на фармацевтичні потреби; вітамінні напої; гелі на фармацевтичні потреби; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; дієтичні речовини на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири, що належать до 5 класу; заспокійливі препарати; засоби від головного болю; імуностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномодельючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; кровоочищальні засоби; кровоспиняльні препарати; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої (мікстури); лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія; мазі; мінеральні харчові домішки; пігулки (пілюлі); поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування онкологічних захворювань; протівірусні препарати; протигрибкові препарати; протигарячкові засоби; протимікробні препарати (антисептики); протипухлинні препарати; протипаразитні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи, таблетки; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовлення фармацевтичних препаратів; транквілізатори; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби”.

Протиставлений знак “Бастер, зобр.” за свідоцтвом України № 167415 зареєстровано для таких товарів 05 класу МКТП: “акарициди; бактерицидні засоби; гербіциди; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих тварин); фунгіциди; препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; препарати для нищення слимаків; фармацевтичні та ветеринарні препарати; препарати для нищення паразитів і шкідників; бактерійні отрути; бактерійні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; репеленти (відлякувальники комах); їдкі (каустичні) олівці; клейкі (липкі) речовини від мух; комаховіднаджувальні пахощі; отрута для щурів; отрути; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пепсини на фармацевтичні потреби; пептони на фармацевтичні потреби; піретрумний порошок (інсектицидний); препарати для захисту від молі; препарати для нищення гнилісних грибів; препарати для нищення мух; препарати для нищення шкідливих рослин; препарати для

стерилізування ґрунту; продукти побічні від обробляння злаків на лікарські (медичні) потреби; хімікати для обробляння проти філоксери; хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою; хімічні препарати проти мілдью; хлороформ” та послуг 35 класу МКТП.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака “БЛАЗТЕР” за свідоцтвом України № 113883, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, не є однорідними (спорідненими).

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака “Бастер, зобр.” за свідоцтвом України № 167415, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано довідку від 12.03.2018 видану власником протиставленого знака “Бастер, зобр.” за свідоцтвом України № 167415 в якій зазначено, що ТОВ “Агро-Дельта-Груп” дає згоду на реєстрацію та застосування в Україні найменування “БЛАСТЕР” на ім’я Годорова Б.П. відносно товарів 05 класу МКТП.

Окрім цього, апелянтом надано документи, які підтверджують значну підготовку до випуску продукції та її реалізацію під заявленим позначенням, а саме: копія Посвідчення № 04481 (запис у державному реєстрі № 10617 від 04.05.2017) видана Міністерством екології та природних ресурсів України ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО” про державну реєстрацію препарату “БЛАСТЕР”, ЗП, акарицид; звіт про науково-дослідницьку роботу “Біологічна оцінка препарату Бластер, ЗП” від 03.10.2016; звіт Київського національного університету ім. Т.Шевченка за 2016 рік про токсикологічну оцінку впливу акарициду Бластер на ґрунтові мікроорганізми циклу азоту; звіт Державної установи “Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України” за 2016 рік про науково-дослідницьку роботу щодо безпечного використання акарицида “Бластер, ЗП”; протокол загальних зборів учасників ТОВ “Альфа Хімгруп” від 28.10.2016 стосовно зміни найменування на ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО”; договір № 495 від 08.11.2016 про надання науково-експертних послуг щодо акарициду “БЛАСТЕР”; договір № 330 від 09.12.2016 щодо здійснення експертизи реєстраційних документів на пестициди та агрохімікати;

звіти про науково-дослідницьку роботу щодо акарициду “БЛАСТЕР”; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.04.2017 по акарициду “БЛАСТЕР”; договір поставки препарату “БЛАСТЕР” від 28.12.2017 та додатки до нього; рекламний проспект ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО”; інформація з мережі Інтернет стосовно діяльності ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО”; зображення упаковок препарату “БЛАСТЕР”; роздруківки сторінок веб-сайту ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО”; довідку ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО” № 04-07/18 від 02.07.2018 про обсяги реалізації препарату “Бластер”; лист ТОВ “АЛЬФА СМАРТ АГРО” від 05.09.2018 вих. № 02-09/18 стосовно згоди на реєстрацію заявленого позначення на ім’я Тодорова Б.П.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що апелянтом проведено значну підготовку до випуску продукції під заявленим позначенням “БЛАСТЕР” для товарів 05 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги згоду ТОВ “Агро-Дельта-Груп”, власника протиставленого знака “Бастер, зобр.” за свідоцтвом № 167415, на реєстрацію заявленого позначення на ім’я апелянта відносно товарів 05 класу МКТП, та дійшла висновку, що заявлене позначення може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього не 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 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 Тодорова Бориса Петровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 26.04.2018 про відмову в реєстрації знака “БЛАСТЕР” за заявкою № m 2016 16979 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак “БЛАСТЕР” за заявкою № m 2016 16979 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: “акарициди; альгіциди; хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); репеленти

(відлякувальники комах); препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти мілдью; препарати для захисту від молі; пестициди; препарати для нищення слимаків; хімікати для обробляння проти філоксери; препарати для нищення шкідливих тварин”.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

І. А. Костенко

В. Г. Красовський