

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

14 грудня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 10.08.2016 № 66 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Салфетник Т.П., Теньової О.О. розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумар проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 04.07.2016 про реєстрацію знака «ЦЕФОТРИН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16496.

Представник апелянта – Пономарьов А.О.

Представники Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І., Стебновська Ю.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 12626 від 08.08.2016 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 16496;
матеріали заявки № т 2014 16496;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 17541 від 10.11.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 04.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака «ЦЕФОТРИН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16496, оскільки заявлене словесне позначення для частини товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «фармацевтичні та ветеринарні препарати» є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «Цефтрін», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Батс Аніл Кумар, UA (свідоцтво № 108031 від 10.06.2009, заявка № т 2008 00017 від 02.01.2008), щодо таких самих та споріднених товарів.

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

Апелянт – Джаїн Прадіп Кумар заперечує проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 16496.

Апелянт зазначає, що він є засновником та директором компанії Ананта Медікеар ЛТД – виробника препарату, маркованого заявленим позначенням. Відповідно до вимог Закону України «Про лікарські засоби» препарат «ЦЕФОТРИН» має реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/12006/01/01, рішення про державну реєстрацію якого затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2012 № 127.

Як стверджує апелянт, лікарський препарат «ЦЕФОТРИН» споживачі можуть одержати як в аптечних закладах так і через мережу Інтернет. Свою продукцію апелянт реалізовує через офіційного дистриб'ютора в Україні – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та найбільших дистриб'юторів фармацевтичних препаратів. На упаковці препарату розміщено інформацію про виробника. Таким чином, на думку апелянта, споживачі чітко асоціюють заявлене комбіноване позначення «ЦЕФОТРИН» з компанією апелянта.

Апелянтом проведено пошук за словом «ЦЕФОТРИН» в мережі Інтернет і за його результатами схожих препаратів, які б вводилися в господарський обіг іншими особами, виявлено не було. Крім того, інформації щодо лікарського препарату, маркованого знаком «Цефтрін», раніше зареєстрованого в Україні на ім'я Батс Аніл Кумар, в Державному реєстрі лікарських засобів України не міститься.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 04.07.2016 та зареєструвати позначення «ЦЕФОТРИН» за заявкою № т 2014 16496 відносно таких товарів 05 класу МКТП: «антибіотики; ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ЦЕФОТРИН» 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «ЦЕФОТРИН» виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Цефтрін

Протиставлений комбінований знак  складається із словесного та зображувального елементів. Словесний елемент виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера велика, інші – маленькі. Унизу праворуч від словесного елемента знаходиться зображувальний елемент, який представляє собою трилисник, розміщений у вензелі у вигляді знака безкінечності.

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.

Відповідно до пункту 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.

Порівняння заявленого позначення «ЦЕФОТРИН» з протиставленим знаком «Цефтрін, зобр.» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків словесних елементів, аналогічно розташованими близькими звуками.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (друковані), алфавітом, а відрізняються наявністю

зображувального елемента. При цьому, зображувальний елемент не займає домінуючого положення та має незначну розрізняльну здатність.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Порівнювані позначення є фантазійними, отже не мають подібності покладених у порівнюванні позначення понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у 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 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 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 «ЦЕФОТРИН» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Відповідно до рішення ДСІВ від 04.07.2016 заявленому позначенню відмовлено у реєстрації відносно частини товарів 05 класу МКТП, що можуть бути віднесені до узагальнюючого поняття «фармацевтичні та ветеринарні препарати».

У запереченні апелянт скоротив перелік товарів 05 класу МКТП до таких: «антибіотики; ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби».

В уточненні до заперечення від 10.11.2016 апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: «антибіотики (антибактеріальні засоби для системного застосування)».

Протиставлений комбінований знак «Цефтрін, зобр.» зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: «антибіотики».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП досліджуваних знаків та дійшла висновку, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, частина товарів заявленого позначення є однорідними (спорідненими) з товарами протиставленого знака.

У запереченні та додаткових матеріалах до заперечення апелянт зазначав, що він є засновником та директором компанії Ананта Медікеар

ЛТД – виробником препарату, маркованого заявленим позначенням. На упаковці препарату розміщено інформацію про виробника.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано:

виписку з Реєстраційної палати Великобританії щодо реєстрації 19.05.2008 компанії Ананта Медікеар ЛТД;

Меморандум між компанією Ананта Медікеар ЛТД та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» від 01.07.2011 про реалізацію продукції Ананта Медікеар ЛТД на території України;

додаткову угоду № 1 до Меморандуму від 25.10.2013 щодо надання виключного права офіційному дистриб'ютору на використання будь-якої інформації, розташованої на сайтах www.beautiform.com.ua, www.beautisan.com.ua, www.artikon.com.ua, www.anantamedicare.com;

додаткову угоду № 2 до Меморандуму від 14.08.2014 про зобов'язання перед офіційним дистриб'ютором на укладання договорів з перевізниками продукції Ананта Медікеар ЛТД з дотриманням необхідних умов зберігання та транспортування товарів;

клопотання від Ананта Медікеар ЛТД та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» із згодою на реєстрацію заявленого позначення;

договір від 26.08.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сальве» на поставку лікарських засобів та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату «ЦЕФОТРИН»;

договір від 06.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БадМ» на поставку лікарських засобів та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату «ЦЕФОТРИН»;

договір від 07.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вента. ЛТД» на поставку лікарських засобів;

договір від 13.03.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Спільним українсько-естонським підприємством в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на поставку лікарських засобів, виробів медичного призначення та інших товарів лікувального, косметичного та медичного призначення;

специфікацію до договору поставки № 28/01 від 01.03.2014 препарату «ЦЕФОТРИН»;

довідку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» щодо реалізації контрагентами препарату «ЦЕФОТРИН» на території України з 01.01.2013 до 30.09.2016;

Реєстраційне посвідчення № UA/12006/01/01 від 23.02.2012 на лікарський засіб «ЦЕФОТРИН»;

дослідження «Методи контролю якості лікарського засобу «ЦЕФОТРИН»;

Інструкцію для медичного застосування препарату «ЦЕФОТРИН»;

рекламні листки та упаковки препарату «ЦЕФОТРИН».

Апелянтом також надано клопотання власника протиставленого знака за свідоцтвом № 108031, в якому зазначено, що Батс Аніл Кумар не заперечує проти реєстрації позначення «ЦЕФОТРИН» за заявкою № т 2014 16496 відносно товару 05 класу МКТП «антибіотики».

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, 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. Заперечення Джаїн Прадіп Кумар задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 04.07.2016 про реєстрацію знака «ЦЕФОТРИН» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16496 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ЦЕФОТРИН» за заявкою № т 2014 16496 відносно товарів 05 класу МКТП у такій редакції:

Кл. 5: Стоматологічні (зубничі) абразивні матеріали; акарициди; альгіциди; антибіотики; зубні амальгами; бактерійні отрути; бандажі (пов'язки, бинти) гігієнічні; бандажі менструальні (місячкові); безмікробна (асептична) вата; бинти перев'язувальні; білкове молоко (дієтичне); біологічно активні добавки; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біоциди; вата лікарська (медична); вбиральна вата (гігроскопічна); хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; олії від гедзів, мух; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); гігієнічні панталони, труси; гігієнічні прокладки; гігієнічні рушники, серветки; подушечки для годування груддю; препарати для нищення гнилісних грибів; препарати для стерилізування ґрунту; гума на зубничі (стоматологічні) потреби; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів; дезодоранти для одягу та тканин; молочні порошки на дитяче харчування; хліб для діабетиків на лікарські (медичні) потреби; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; зубні амальгами, що містять золото; матеріали для пломбування зубів; матеріали на зубні виліпки; лаки для зубів; зубні мастики; клеї для зубних протезів; зубні цементувальні

речовини; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); карболінеум (засоби від паразитів); клейкі (липкі) речовини від мух; репеленти (відлякувальники комах); пахощі для віднаджування комах; кора кедрова для відлякування комах; крохмаль на дієтичні потреби; лейкопластири (пластири) лікарські (медичні); препарати для нищення личинок комах; марля для перев'язування; менструальні (місячкові) прокладки; менструальні (місячкові) тампони; менструальні (місячкові) труси; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти мілдью; папір проти молі; препарати для захисту від молі; мінеральні харчові добавки; липкий папір від мух; препарати для нищення мух; обкурювальні таблетки; отрути; панталони вбиральні (абсорбувальні) для хворих на нетримання; пелюшки для хворих на нетримання; перев'язувальні матеріали лікарські (медичні); пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих організмів); піретрумовий порошок (інсектицидний); поживні (харчові) добавки на лікарські (медичні) потреби; порцеляна на зубні протези; пояси менструальні (місячкові); продукти для дитячого харчування; продукти побічні від оброблення злаків на дієтичні або лікарські (медичні) потреби; протимікробна (антисептична) вата; препарати для нищення слимаків; сплави (стопа) дорогоцінних металів на зубничі (стоматологічні) потреби; тафтові пластири (прогумовані); тютюнові екстракти (інсектициди); хімікати для оброблення проти філоксери; формувальний віск зубничий (стоматологічний); фунгіциди (протигрибкові препарати); цукор на лікарські (медичні) потреби; отрута для щурів.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С.Кулик

Члени колегії

Т.П.Салфетник

О.О.Теньова