

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
03.05.2019 № 775

**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

05 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 29.10.2018 № Р/103-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Добриніної Г.П., Цибенко Л.А., розглянула заперечення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 04.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СИДОКАРД» за заявкою № m 2017 26539.

Представник апелянта – адвокат Дитинюк Я.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/475-18 від 25.10.2018;
копії матеріалів заявки № m 2017 26539;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/578-18 від 19.12.2018, вх. № ВКО/131-19 від 01.03.2019, вх. № ВКО/203-19 від 04.04.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 04.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СИДОКАРД» за заявкою № m 2017 26539, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «CEDOCARD», (міжнародна реєстрація № 332828 від 20.02.1967, пріоритет ВХ, 19.12.1966), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Takeda Nederland B.V., щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СИДОКАРД» за заявкою № т 2017 26539 та наводить такі доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

На думку апелянта, заявлене словесне позначення «СИДОКАРД» та словесний знак «CEDOCARD» не є схожими за звуковими (фонетичними), візуальними (графічними) та семантичними (смысловими) ознаками настільки, що їх можна сплутати для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Апелянт є виробником лікарських засобів, маркованих позначенням «СИДОКАРД», які з 01.07.2018 введено в обіг на території України. Апелянтом отримано Реєстраційні посвідчення на лікарські засоби Міністерства охорони здоров'я України № UA/16389/01/01 та № UA/16389/01/02.

Препарати є рецептурними, тому їх рекламування заборонено законодавством. Інформування фахівців у сфері охорони здоров'я щодо зазначеного лікарського засобу відбувається шляхом публікації матеріалів в спеціалізованих виданнях та медичних журналах. Як стверджує апелянт, оскільки лікарський засіб «СИДОКАРД» не належить до категорії лікарських засобів, дозволених до рекламування, споживач не має змоги бути обізнаним щодо вказаного засобу та його виробника/-ів, і не може бути введеним в оману щодо продукції чи сплутати вказані знаки, щодо яких він не володіє жодною інформацією.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 04.09.2018 та зареєструвати заявлене позначення «СИДОКАРД» за заявкою № т 2017 26539 відносно наступних товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі – МКТП): «Фармацевтичні препарати; ліки для людей; кардіологічні лікарські засоби; вазодилататори для лікування хвороб серця; дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; поживні добавки; білкові харчові продукти на медичні потреби; вітамінні препарати».

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

Заявлене словесне позначення «СИДОКАРД» за заявкою № т 2017 26539 виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Позначення заявлено для товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати; ліки для людей; кардіологічні лікарські засоби; вазодилататори для лікування хвороб серця; дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби; поживні добавки; білкові харчові продукти на медичні потреби; вітамінні препарати».

Протиставлений знак «CEDOCARD» за міжнародною реєстрацією № 332828 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтична та ветеринарна продукція, дієтичні продукти для дітей та хворих; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріал для зубних пломб та зубних вражень; дезінфікуючі засоби; препарати для знищення бур'янів та паразитів».

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи знаком, 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 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 ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За звуковою (фонетичною) ознакою заявлене позначення та протиставлений знак є тотожними, оскільки елемент «СИДОКАРД» / «CEDOCARD» складається з трьох складів, які мають тотожне звучання: [сі] [до] [ка'рд].

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене і протиставлене позначення відрізняються алфавітом: заявлене позначення виконано літерами кирилиці, а протиставлене – латиниці.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення. Схожість заявленого позначення та протиставленого знака за семантичною ознакою обумовлюється наявністю спільного елемента «КАРД / CARD», який вказує на те, що ці препарати є кардіологічними ліками. Відповідно до Енциклопедичного словника медичних термінів «РУБІКОН»: «кард(і)-, кардіо-1, кардія; кард(і)-,

кардіо-1, кардія (грець. kardia - серце) — те, що відноситься до серця; наприклад, стенокардія¹.

Відповідно до інформації про лікарський засіб, що міститься у запереченні (вх. № ВКО/475-18 від 25.10.2018), препарат призначається при ішемічній хворобі серця: профілактика нападів стабільної і нестабільної стенокардії (особливо у пацієнтів літнього віку і при індивідуальній непереносимості нітратів); а також у складі комбінованого лікування хронічної серцевої недостатності.

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.

Проаналізувавши переліки товарів, колегія Апеляційної палати встановила, що, враховуючи призначення, умови та канали збуту товарів, а також коло споживачів, заявлені товари 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, дієтичні харчові продукти» є спорідненими з товарами 05 класу, відносно яких зареєстровано протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 332828.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «СИДОКАРД» за заявкою № m 2017 26539 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за міжнародною реєстрацією № 332828.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «СИДОКАРД» за заявкою № m 2017 26539 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, правомірно застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 04.09.2018.

Стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт навів наступні доводи.

02.08.2018 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення в Україні міжнародної реєстрації № 332828 знака «CEDOCARD» у зв'язку з невикористанням на території України. За результатами розгляду справи № 910/10279/18 судом було ухвалено рішення від 11.12.2018 про задоволення позову ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» та дострокове припинення дії зазначеної вище міжнародної реєстрації. Рішення набрало законної сили 10.01.2019. Відповідні відомості містяться в електронному бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

¹<http://www.rubricon.com/>

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, зокрема, припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 332828, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «СИДОКАРД» за заявкою № т 2017 26539 може бути зареєстровано для заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 04.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «СИДОКАРД» за заявкою № т 2017 26539 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «СИДОКАРД» за заявкою № т 2017 26539 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Г. П. Добриніна

Л. А. Цибенко