

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 № 65 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 13.06.2016 про реєстрацію знака «ІТРУНГАР» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16501.

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. № 12627 від 08.08.2016 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 16501;
матеріали заявки № т 2014 16501;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 17542 від 10.11.2016.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 13.06.2016 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака «ІТРУНГАР» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16501, оскільки заявлене словесне позначення для 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 словесним знаком «ІТРОНГАЛ», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Richter Geden Nyrt (HU) (міжнародна реєстрація № 765044 від 20.07.2001), 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 16501.

Апелянт указує на те, що він є засновником та директором компанії Ананта Медікеар ЛТД – виробника препарату, маркованого заявленим позначенням, який реалізується через офіційного дистриб'ютора компанії в Україні – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та найбільших дистриб'юторів фармацевтичних препаратів.

Препарат «ІТРУНГАР» відноситься до фармакотерапевтичної групи – протигрибкові препарати для системного застосування. Інструкцію для медичного застосування препарату «ІТРУНГАР» було затверджено наказом МОЗ України від 15.02.2010 № 107. Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» препарат «ІТРУНГАР» має реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/2248/01/01, рішення про державну перереєстрацію якого затверджено наказом МОЗ України від 06.03.2015 № 123.

Апелянт зазначає, що лікарський препарат «ІТРУНГАР» споживачі можуть одержати як в аптечних закладах так і через мережу Інтернет. На упаковці препарату розміщено інформацію про виробника. Натомість жодного лікарського препарату, маркованого знаком «ИТРОНГАЛ», власником якого є Richter Geden Nyrt (HU), в Державному реєстрі лікарських засобів України не міститься і за даними мережі Інтернет знак «ИТРОНГАЛ» іншими особами в Україні не використовується. Таким чином, на думку апелянта, споживачі асоціюють заявлене позначення саме і лише з компанією апелянта.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 13.06.2016 та зареєструвати позначення «ІТРУНГАР» за заявкою № т 2014 16501 відносно таких товарів 05 класу МКТП: «протимікробні препарати – антисептики (фармацевтичні препарати); ліки для людини (фармацевтичні препарати); 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 «ІТРУНГАР» 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 словесне позначення «ІТРУНГАР» виконано стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак «ИТРОНГАЛ» виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

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.

Порівняння заявленого позначення «ІТРУНГАР» з протиставленим знаком «ИТРОНГАЛ» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю близьких та співпадаючих звуків аналогічно розташованих.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знаки не мають особливостей графічного виконання.

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

Порівнювані позначення є фантазійними і не мають подібності покладених у порівнювані позначення понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленим словесним знаком, оскільки відмінності є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленим знаком 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 «ІТРУНГАР» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Відповідно до рішення ДСІВ від 13.06.2016 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: «протимікробні препарати – антисептики (фармацевтичні препарати); ліки для людини (фармацевтичні препарати); 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: «протимікробні препарати (протигрибковий препарат для системного застосування)».

Протиставлений словесний знак «ІТРОНГАЛ» зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: “Pharmaceutical preparations” (фармацевтичні препарати).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП досліджуваних знаків та зазначає наступне.

У 05 класі МКТП загальна назва «фармацевтичні препарати» охоплює всі фармацевтичні препарати, незважаючи на різницю в їх складі, властивостях або призначенні, тобто є родовою назвою. Тому фармацевтичні препарати взагалі і фармацевтичні препарати конкретного призначення є спорідненими товарами.

Колегія Апеляційної палати вважає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, скорочений апелянтом перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та товари 05 класу МКТП протиставленого знака є однорідними (спорідненими).

У запереченні та додаткових матеріалах до заперечення апелянт зазначав, що він є засновником та директором компанії Ананта Медікеар ЛТД – виробника препарату, маркованого заявленим позначенням. На упаковці лікарського препарату «ІТРУНГАР» розміщено інформацію про виробника. Натомість інформації про лікарський препарат, маркований знаком «ІТРОНГАЛ», власником якого є Richter Geden Nyrt (HU), ні в Державному

реєстрі лікарських засобів України, ні в мережі Інтернет не міститься. Крім того, на сайті представництва компанії Richter Geden Nyrt (Гедеон Ріхтер) в Україні <http://www.richter.com.ua/> розміщено інформацію про лікарські препарати, які компанія реалізує в Україні, і в цьому списку препарат, маркований знаком «ИТРОНГАЛ», відсутній.

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати дослідила додаткові матеріали до заперечення, надані апелянтом, а саме:

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 «ДАРС-Д» на поставку лікарських засобів та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату «ІТРУНГАР»;

договір від 06.09.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БадМ» на поставку лікарських засобів;

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 № 28/01 від 01.03.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Спільним українсько-естонським

підприємством в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» на поставку препарату «ІТРУНГАР»;

довідку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» щодо реалізації контрагентами препарату «ІТРУНГАР» на території України з 01.01.2014 до 30.09.2016;

договір від 17.03.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕВІТАС» та Державним виробничо-торговим підприємством «Волиньфармпостач» на поставку лікарських засобів, виробів медичного призначення та інших товарів лікувального, косметичного та медичного призначення, та видаткові накладні до договору щодо реалізації препарату під знаком «ІТРУНГАР»;

Реєстраційне посвідчення № UA/2248/01/01 від 10.03.2015 на лікарський засіб «ІТРУНГАР», рішення про державну перереєстрацію якого затверджено наказом МОЗ України від 06.03.2015 № 123;

Інструкція для медичного застосування препарату «ІТРУНГАР», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.02.2010 № 107;

рекламні листки лікарського препарату, маркованого знаком «ІТРУНГАР».

Крім того, за результатами проведеного дослідження інформаційних джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, колегія також встановила, що протигрибковий препарат для системного застосування, маркований знаком «ІТРУНГАР», споживачі можуть одержати як в аптечних закладах так і через мережу Інтернет, відомості про який розміщені на сайті апелянта, сайтах офіційних дистриб'юторів апелянта та інших сайтах мережі Інтернет, зокрема: anantamedicare.com.ua/ua/, <http://www.ventaltd.com.ua>, www.oobadm.dp.ua, <http://www.optimapharm.ua/>, <http://www.likar.info/lekarstva/Itrungar/>, <https://paniapteka.ua>, <https://geoapteka.com.ua/itrungar>, compendium.com.ua, www.apteka24.ua/itrungar тощо.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати встановила, що вони свідчать про реалізацію апелянтом лікарського препарату, маркованого знаком «ІТРУНГАР», з 2011 року в Україні.

Таким чином, заявлене позначення «ІТРУНГАР» для товарів 05 класу МКТП «протигрибкові препарати для системного застосування» було відоме споживачам ще до дати подання заявки № m 2014 16501 (19.11.2014) і набуло розрізняльної здатності та асоціюється у свідомості споживачів виключно з апелянтом. Тому, на думку колегії, надання правової охорони заявленому позначенню не призведе до введення споживача в оману щодо належності цих товарів іншим особам.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності 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 13.06.2016 про реєстрацію знака «ІТРУНГАР» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 16501 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ІТРУНГАР» за заявкою № т 2014 16501 відносно товарів 05 класу МКТП у такій редакції:

Кл. 5: Стоматологічні (зубничі) абразивні матеріали; акарициди; альгіциди; зубні амальгами; бактерійні отрути; білкове молоко (дієтичне); біологічно активні добавки; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; олії від гедзів, мух; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); препарати для нищення гнилісних грибів; препарати для стерилізування ґрунту; гума на зубничі (стоматологічні) потреби; дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів; 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); кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби; клейкі (липкі) речовини від мух; репеленти (відлякувальники комах); пахощі для віднаджування комах; кора кедрова для відлякування комах; крохмаль на дієтичні потреби; препарати для нищення личинок комах; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти мільдю; папір проти молі; препарати для захисту від молі; мінеральні харчові добавки; липкий папір від мух; препарати для нищення мух; обкурювальні таблетки; отрути; пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення

шкідливих організмів); піретрумовий порошок (інсектицидний); поживні (харчові) добавки на лікарські (медичні) потреби; порцеляна на зубні протези; продукти для дитячого харчування; продукти побічні від обробляння злаків на дієтичні або лікарські (медичні) потреби; протимікробні препарати, а саме: протигрибкові препарати для системного застосування; препарати для нищення слимаків; сплави (стопи) дорогоцінних металів на зубничі (стоматологічні) потреби; тютюнові екстракти (інсектициди); хімікати для обробляння проти філоксери; формувальний віск зубничий (стоматологічний); фунгіциди (протигрибкові препарати); 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