

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

4 листопада 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 27.07.2015 № 66 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Теньової О.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» (далі – ТОВ «НІКО») проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 18.05.2015 про відмову в реєстрації знака «Еметон» за заявкою № т 2014 01094.

Представник апелянта – Кобзарук К.С.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 10553 від 22.07.2015 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 01094;
матеріали заявки № т 2014 01094;
додаткові матеріали вх. № 14368 від 05.10.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 18.05.2015 про відмову в реєстрації знака «Еметон» за заявкою № т 2014 01093, оскільки для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ЕМОТОН ЕМОТОН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Яцишина Сергія Євгенійовича (UA) (свідоцтво № 145690 від 10.10.2011, заявка № т 2010 09663 від 22.06.2010), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – ТОВ «НІКО» заперечує проти рішення за заявкою № т 2014 01094.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення «Еметон» і протиставленого знака «ЕМОТОН ЕМОТОН» та прийшов до висновку, що порівнювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками схожості.

Крім цього, апелянт зазначає, що фармацевтичний препарат, маркований заявленим позначенням «Еметон», є розчином для ін'єкцій, що містить у своєму складі ондансетрон, використовується як протиблювотний засіб та засіб від нудоти, випускається у формі ампул і відпускається за рецептом. Натомість фармацевтичний препарат, маркований протиставленим знаком «ЕМОТОН ЕМОТОН», містить у своєму складі активний інгредієнт сертралін та використовується як антидепресант для лікування симптомів депресії, випускається у формі желатинових капсул і також відпускається за рецептом.

Обидва препарати мають державну реєстрацію (реєстраційне посвідчення № UA/13447/01/01 від 08.02.2014 та № UA/11310/01/01 від 06.01.2011 відповідно).

На думку апелянта, заявлене позначення «Еметон» та протиставлений знак «ЕМОТОН ЕМОТОН» не є схожими до ступеня змішування, і з урахуванням вказаних відмінностей споживачі зможуть відрізнити ці фармацевтичні препарати.

Апелянт також зазначив, що фармацевтичний препарат, маркований позначенням «Еметон», випускається з 2014 року. На упаковці препарату розміщений знак «Nikorpharma» за свідоцтвом № 113454, власником якого є апелянт. Також апелянт має офіційний сайт в мережі Інтернет, на якому споживачі можуть ознайомитися з фармацевтичними препаратами, які випускає апелянт.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 18.05.2015 та зареєструвати позначення «Еметон» відносно таких товарів 05 класу МКТП: «протиблювотні препарати та засоби від нудоти у вигляді розчинів для ін'єкцій».

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 «Еметон» 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.

Відповідно до пункту 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 «Еметон» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера велика, інші – маленькі.

Протиставлений словесний знак «ЕМОТОН ЕМОТОН» виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці та латиницею.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Слово «emoton», транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюється як [емотон].

Порівняння заявленого позначення «Еметон» з протиставленим словесним знаком «ЕМОТОН ЕМОТОН» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, співпадаючими голосними і приголосними звуками, близькістю складу голосних звуків, наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, співпадаючими частинами.

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

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 у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленим знаком 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 (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 «Еметон» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: «протиблювотні препарати та засоби від нудоти у вигляді розчинів для ін'єкцій».

Протиставлений словесний знак «ЕМОТОН ЕМОТОН» зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезинфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди».

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 на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що ТОВ «НІКО» випускає препарат, маркований позначенням «Еметон», з 2014 року та має офіційний сайт в мережі Інтернет, на якому споживачі можуть ознайомитися як з розчином для ін'єкцій «Еметон», так і з іншими фармацевтичними препаратами, що випускає апелянт. На упаковці всіх препаратів ТОВ «НІКО» розміщений знак «Nikorpharma» за свідоцтвом № 113454, власником якого є апелянт. Таким чином, споживачі чітко асоціюють заявлене позначення саме з компанією апелянта.

Крім цього, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «НІКО» від 02.12.2014, реєстраційне посвідчення

№UA/13447/01/01 від 08.02.2014 на лікарський засіб «Еметон», матеріали щодо клінічних досліджень препарату «Еметон» в лікарняних установах міст Києва та Кривого Рогу у 2015 р. та рекламні листки компанії апелянта на яких представлена продукція, яку виготовляє апелянт, зокрема фармацевтичний препарат «ЕМЕТОН ЕМЕТОН».

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, зазначає, що позначення «Еметон», яке використовується апелянтом для маркування фармацевтичного препарату відрізняється від заявленого на реєстрацію позначення – на упаковках препарату воно розміщено у вигляді двох слів великим літерами кирилиці та латиниці, що ще більше створює враження про схожість порівнюваних знаків.

Колегія Апеляційної палати констатує, що наведена апелянтом в матеріалах інформація не містить відомостей щодо тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення, і не підтверджує набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «Еметон» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених 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. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «НІКО» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 18.05.2015 про відмову в реєстрації знака «Еметон» за заявкою № т 2014 01094 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.О.Теньова

