

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.05.2020 № 856

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

05 березня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 20.12.2019 № Р/128-19 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Красовського В.Г., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) (CH) проти рішення від 26.11.2019 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ACTIVE FLORA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1402711.

Представник апелянта – Кістерський К.А.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/664-19 від 17.12.2019 проти рішення за міжнародною реєстрацією №1402711;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1402711;
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/35-20 від 23.01.2020.

Аргументація сторін

Рішення від 26.11.2019 про відмову в наданні правової охорони знаку «ACTIVE FLORA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1402711 прийнято на тій підставі, що для всіх заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації

товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ACTIVE FLORA» за свідоцтвом України № 150648 та знаком «АКТИФЛОРА» за свідоцтвом України № 146808, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТРА-ІНК», щодо таких самих та споріднених товарів.

Підстава: пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Апелянт – компанія Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) (CH) заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «ACTIVE FLORA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1402711 на території України та наводить наступні доводи на користь реєстрації.

06.09.2019 між власником протиставлених знаків – ТОВ «АСТРА-ІНК» та апелянтом був укладений договір про передачу прав власності на знак «ACTIVE FLORA» за свідоцтвом України № 150648 та знак «АКТИФЛОРА» за свідоцтвом України № 146808, згідно з яким власник протиставлених знаків передав апелянту всі майнові права інтелектуальної власності на ці знаки.

07.10.2019 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України подана заява про внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу прав власності на знаки за свідоцтвами №№ 146808, 150648.

Відомості про передачу виключних майнових прав на знаки за свідоцтвами №№ 146808, 150648 опубліковані в бюлетені «Промислова власність» № 23 від 10.12.2019.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 26.11.2019 та надати правову охорону знаку «ACTIVE FLORA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1402711 відносно усього заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

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 знака «ACTIVE FLORA, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, 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 абзацу другого 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 встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Комбінований знак за міжнародною реєстрацією № 1402711 складається із словесних та зображувальних елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізований прямокутник з бульбашками під яким розташовано словесні елементи «ACTIVE», «FLORA» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Під словесним елементом «ACTIVE» зображено смугу з крапок. Знак подано на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак «ACTIFLORA» за свідоцтвом України № 150648 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак «АКТИФЛОРА» за свідоцтвом України № 146808 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

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.

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.

Звукова (фонетична) схожість порівнювальних знаків обумовлюється схожістю звучання спільних словесних елементів «АСТІ»/«АКТИ» та «FLORA» /«ФЛОРА».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «ACTIVE FLORA, зобр» схоже з протиставленим знаком «ACTIFLORA» абеткою (латиниця), спільним словесним елементом «АСТІ» та елементом «FLORA», видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер (заголовні). Щодо протиставленого знака «АКТИФЛОРА», то заявлене позначення є схожим з цим знаком, оскільки спільні елементи «АКТИ» та «ФЛОРА» є транслітерацією кириличної абетки елементів «АСТІ» та «FLORA». Відрізняються ці позначення абеткою (латиниця і кирилиця).

Заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків зображувальними елементами.

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

Для встановлення семантичної схожості порівнювальних позначень колегія Апеляційної палата звернулася до інформаційно-довідкових джерел.

Відповідно до словника «АВВУ Lingvo»: «active ['æktiv] n-активний»¹; «flora ['flɔ:rə] n – флора»². Згідно зі Словником української мови: «флора – Сукупність бактерій, що постійно живуть у якомусь органі. Кишкова флора»³.

Заважаючи на те, що порівнювані позначення мають спільні словесні елементи та є співзвучними, то відповідно вони мають однакове смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1402711 та протиставлених знаків за свідоцтвами України № 150648, № 146808, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони є такими самими (спорідненими).

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку за міжнародною реєстрацією № 1402711 відносно товарів 05 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні правомірно.

Разом з тим, стаття 6^{quinqies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи, надані апелянтом на користь надання правової охорони знаку за міжнародною

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/active>

² <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/flora>

³ Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 1. — С. 239

реєстрацією № 1402711, а саме: копії сторінок офіційного бюлетеню «Промислова власність» № 23 від 10.12.2019 та роздруківки з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо свідоцтв України №№ 150648, 146808, та зазначає наступне.

Відомості про передачу прав власності на протиставлені знаки «ACTIFLORA» за свідоцтвом України № 150648 та «АКТИФЛОРА» за свідоцтвом України № 146808 від їх власника – ТОВ «АСТРА-ІНК» до апелянта внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опубліковані в офіційному бюлетені “Промислова власність” № 23 від 10.12.2019.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1402711 може бути надана правова охорона відносно усього заявленого переліку товарів.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Альпен Фарма АГ (Alpen Pharma AG) (CH) задовольнити.

2. Рішення від 26.11.2019 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ACTIVE FLORA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1402711 скасувати.

3. Надати правову охорону на території України знаку «ACTIVE FLORA, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 1402711 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. Г. Красовський

Ю. В. Ткаченко