

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 01.11.2011 № 97 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Теньової О.О., Бутяєвої А.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності від 20.09.2011 (далі – Державна служба) про відмову в реєстрації знака «Афлубін Септигель» за заявкою № т 2010 00628.

На засіданні присутній представник апелянта - патентний повірений Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 15.11.2011 № 3369/10.

Аргументація сторін:

Апелянт – ТОВ «ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Афлубін Септигель» за заявкою № т 2010 00628.

Апелянт зазначає, що між апелянтом та власником протиставлених знаків Ріхард Біттнер АГ (Австрія) був укладений договір від 16.09.2011 про передачу прав на одержання свідоцтва за заявкою № т 2010 00628, за яким право на одержання свідоцтва набув Ріхард Біттнер АГ (Австрія). Договір разом із документом про сплату збору за подання заяви про внесення до заявки змін, пов'язаних із зміною особи заявника, був надісланий до закладу експертизи листом від 23.09.2011.

На момент відправлення до закладу експертизи зазначених документів апелянту не було відомо, що 20.09.2011 Державною службою вже прийнято рішення про відмову у реєстрації знака. Це рішення одержано апелянтом 26.09.2011.

Апелянт зазначає, що Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не встановлюють строку проведення експертизи заявки. Апелянт просить колегію Апеляційної палати врахувати те, що він не міг знати, коли буде прийнято рішення за заявкою № т 2010 00628.

Враховуючи наведене апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення від 20.09.2011 та зареєструвати знак за заявкою № м 2010 00628 на ім'я правонаступника апелянта – компанію Ріхард Бітнер АГ (Австрія).

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення від 20.09.2011 про відмову в реєстрації знака «Афлубін Септигель» за заявкою № м 2010 00628 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «АФЛУБІН» та «AFLUBIN», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Ріхард Бітнер АГ, Австрія (свідоцтво України № 30877 від 15.04.2003, заявка №2000115191 від 14.11.2000 та, відповідно, міжнародна реєстрація № 668780 від 07.02.1997, пріоритет 26.09.1996), щодо споріднених товарів.

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

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

Заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «Афлубін Септигель» відносно товарів 5 класу МКТП подано 21.01.2010 на ім'я ТОВ «ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА».

Відповідно до пункту 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.

Пункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Держпатенту України від 20 серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в 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 товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук позначень тотожних і схожих із заявленим, в результаті якого виявлені словесні знаки «АФЛУБІН» за свідоцтвом України № 30877 та «AFLUBIN» за

міжнародною реєстрацією № 668780, раніше зареєстровані в Україні на ім'я Ріхард Біттнер АГ (Австрія) щодо споріднених товарів.

Експертизою було проведено порівняльний аналіз заявленого позначення та виявлених за результатами пошуку знаків для встановлення ступеню схожості. Під час встановлення схожості словесних позначень враховувалась звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість та зроблено висновок, що вони схожі настільки, що їх можна сплутати.

Під час аналізу однорідності товарів 5 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення «Афлубін Септигель» та зареєстровано знаки «АФЛУБІН» і «AFLUBIN», експертизою враховано рід (вид) товарів, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів та зроблено висновок про їх однорідність.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши аргументацію експертизи погоджується з її висновком і зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

В запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт не спростовував рішення Держдепартаменту щодо схожості заявленого позначення та протиставлених знаків.

Разом з тим апелянт зазначив, що між апелянтом та власником протиставлених знаків Ріхард Біттнер АГ (Австрія) був укладений договір від 16.09.2011 про передачу прав на одержання свідоцтва за заявкою № m 2010 00628.

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника.

Згідно з пунктом 3.3.8. Правил відомості про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання свідоцтва за заявкою вносяться в матеріали заявки за заявою заявника.

Статтею 626 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно зі статтею 631 ЦК України договір набирає чинності з моменту його укладення.

Документ про передачу права на одержання свідоцтва за заявкою, відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА» передає всі права на знак для товарів і послуг «Афлубін Септигель» за заявкою № m 2010 00628, а Ріхард Біттнер АГ (Австрія) приймає ці права, підписаний сторонами 16.09.2011.

Лист заявника про внесення до заявки зміни, пов'язаної зі зміною особи заявника, разом із документом про передачу права на одержання свідоцтва за заявкою та документом про сплату збору за подання заяви про внесення до заявки змін, пов'язаних із зміною особи заявника, надіслано до закладу експертизи 23.09.2011.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила задовольнити вимоги апелянта.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в і р і ш и л а

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ФАРМА УКРАЇНА» задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 20.09.2011 про відмову в реєстрації знака «Афлубін Септигель» за заявкою № т 2010 00628 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «Афлубін Септигель» за заявкою № т 2010 00628 відносно заявлених товарів 5 класу МКТП на ім'я Ріхард Біттнер АГ (Австрія).

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.О.Теньова

А.П.Бутяєва