

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
09.07.2019 № 1163

**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

30 травня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/35-17 у складі головуєчого Запорожець Л.Г. та членів колегії Саламова О.В., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення NIPPON SODA CO., LTD (НІППОН СОДА КО., ЛТД), (JP) проти рішення від 26.01.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925.

Представник апелянта – Прохода Ю.Л.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 4482 від 16.03.2017;

копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1243925;

додаткові матеріали (клопотання) до заперечення вх. № 8330 від 12.05.2017, вх. № ВКО/84-17 від 08.09.2017, вх. № ВКО/13-18 від 17.01.2018, вх. № ВКО/188-18 від 17.05.2018, вх. № ВКО/232-18 від 13.06.2018, вх. № ВКО/399-18 від 10.09.2018, вх. № ВКО/509-19 від 08.11.2018, вх. № ВКО/129-19 від 27.02.2019, вх. № ВКО/178-19 від 27.03.2019.

Аргументація сторін

Рішення від 26.01.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 прийнято на тій підставі, що для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «Альфа-аміприд, зобр.», (свідоцтво № 121231 від

12.04.2010) зареєстрованим на ім'я Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П. (GB) щодо таких самих та споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Апелянт – NIPPON SODA CO., LTD (НІППОН СОДА КО., ЛТД), (JP) не згоден з рішенням про відмову в наданні правової охорони знаку «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що за результатами порівняльного аналізу за ознаками схожості, проведеного апелянтом, заявлений знак «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим комбінованим знаком «Альфа-аміприд, зобр.» за свідоцтвом України № 121231, оскільки має суттєві фонетичні, графічні та семантичні відмінності.

Як зазначає апелянт, продукція під заявленим знаком за міжнародною реєстрацією № 1243925 та протиставленим знаком за свідоцтвом України № 121231 стосуються препаратів для нищення шкідника – агрохімікатів, товарів, які на ринку України є предметом спеціального регулювання.

На підтвердження цього апелянтом надано лист Міністерства екології та природних ресурсів України з інформацією щодо препарату під знаком «Альфа-аміприд», вперше він зареєстрований 16.12.2010 у Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі – Реєстр пестицидів) власником протиставленого знака Юнісіті Ентерпрайсіс Л.П. Постійну реєстрацію даного препарату було одержано 17.01.2012 терміном до 21.12.2016. Однак, згідно з наказом Господарського суду м. Києва від 13.06.2013 у справі № 20/196 вищезазначений препарат виключено з Реєстру пестицидів, та в плани проведення державних випробувань даний препарат більше не включався.

Апелянт стверджує, що відсутність товару, маркованого знаком «Альфа-аміприд» в Реєстрі пестицидів, означає відсутність цих товарів в цивільному обігу, тому знак «Альфа-аміприд» за свідоцтвом України № 121231 не міг використовуватися в Україні після 13.06.2013.

Також з метою остаточного виключення будь-яких конфліктів між апелянтом та власником протиставленого знака, апелянт звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 121231 відносно всіх товарів 05 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 26.01.2017 та надати правову охорону в Україні знаку «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.


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

Заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1243925 «ALPHAMIPRID» є словесним, виконаним стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.



**Альфа –
аміприд**

Протиставлений знак « Альфа – аміприд » за свідоцтвом України № 121231 складається з словесного та зображувального елементів. Словесний елемент «Альфа-аміприд» складається із двох слів, з'єднаних між собою дефісом, що розміщені один під одним, виконаних стандартним шрифтом літерами латиниці, де перша літера «А» – заголовна, інші – рядкові. Зображувальна частина представлена у вигляді стилізованого зображення колби, всередині якої розміщено паросток з двома листочками.

Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

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.

З метою встановлення чи є заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.8 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).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

Порівнювані позначення містять словесні 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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Звукова (фонетична) схожість порівнювальних знаків обумовлюється тотожністю звучання початкових «альфа» («alpha») та кінцевих словесних частин «миприд» («miprid»).

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлений знак схожий з протиставленим видом шрифту, а відрізняється графічним відтворенням літер, розташуванням словесних елементів, та наявністю зображувальних елементів у протиставленого знака.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Для встановлення схожості порівнювальних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно довідкових джерел.

«Альфа-Аміприд – системний контактний-шлунковий інсектицид проти широкого спектру шкідників.

Альфа-Аміприд характеризується доброю системною та трансламінарною дією, завдяки чому він поглинається рослиною та розноситься по всіх її частинах.

Альфа-Аміприд належить до нового класу інсектицидів — неонікотиноїдів. Ефективний проти комах-шкідників, що належать до рядів: напівтвердокрилі, трипси, твердокрилі та рівнокрилі». (<http://pesticidov.net/chem/alfa-himgrup;meaton-limited/1990-alfa-amiprid>).

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані знаки мають семантичну схожість, оскільки за своїм змістом вказують на певний клас препаратів – інсектициди, призначені для захисту рослин від широкого спектру шкідників.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак схожий з протиставленим, оскільки, враховуючи наявність спільного словесного елемента «альфамиприд» («alphamiprid»), асоціюється з ними в цілому, незважаючи на характерне графічне виконання протиставленого знака за свідоцтвом № 121231.

Згідно з пунктом 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 та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/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.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП знака за міжнародною реєстрацією № 1243925, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, відносно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 121231.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом України № 121231.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

На користь реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 1243925 апелянт навів наступні доводи.

Апелянт звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 121231 відносно товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду справи № 757/54524/17-ц судом було винесено рішення від 19.10.2018 про задоволення позову NIPPON SODA CO., LTD (НІППОН СОДА КО., ЛТД), (JP) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 121231. Рішення суду набрало законної сили 19.12.2018.

Колегією Апеляційної палати взято до уваги додаткові матеріали, надані апелянтом на підтвердження припинення дії свідоцтва № 121231 на протиставлений знак.

До Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості стосовно припинення дії свідоцтва України № 121231 на знак для товарів і послуг «Альфа-аміприд, зобр.» повністю за рішенням суду, що підтверджується листом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» № 531/1.1 від 25.03.2019. Відомості про це опубліковані 10.04.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7.

Проаналізувавши всі матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх як належні докази та аргументи на користь реєстрації знака «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 відносно всіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України знаку «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 відносно усіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення NIPPON SODA CO., LTD (НІППОН СОДА КО., ЛТД), (JP), задовольнити.

2. Рішення від 26.01.2017 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку для товарів і послуг «ALPHAMIPRID» за міжнародною реєстрацією № 1243925 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

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

Головуючий

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

О. В. Саламов

Ю. В. Ткаченко