

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел. (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

28 лютого 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В. С. від 23.09.2011 № 90 у складі головуючого Цибенко Л. А. та членів колегії Кулик О. С., Ніколаєнко Т. В., розглянула заперечення МІКРО ЛАБС ЛТД (Республіка Індія) проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності України (далі - Держдепартамент) від 13.07.2011 про відмову в реєстрації знака "Astin" за заявкою № m 2010 07998.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 11.01.2012 та 28.02.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Долінська О. В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Юрко Т. П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 19.09.2011 (вх. № 13012);
- матеріали заявки № m 2010 07998;
- додаткові матеріали від 16.12.2011 (вх. № 18009) та від 10.02.2012 (вх. № 1927).

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Держдепартаментом прийнято рішення від 13.07.2011 про відмову в реєстрації знака "Astin" за заявкою № m 2010 07998. В рішенні зазначено, що:

„Заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони на підставі:

- для всіх товарів 05 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Astin", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Обshchestva s ogranichennoy otvetstvennostyu "Ruyan", (RU),

Росія, (міжнародна реєстрація № 790824 від 14.05.2002р.) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 05 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "Astin", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Obshchestva s ogranichennoy otvetstvennostyu NPO "Istochnik dolgoletiya", (RU), Росія, (міжнародна реєстрація № 790824 А від 14.05.2002 р.) щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ст.6, п.3)".

Апелянт – МІКРО ЛАБС ЛТД (Республіка Індія) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Astin" за заявкою № m201007998 відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП) та зазначає наступне.

Апелянт є виробником фармацевтичного препарату "Astin", який у 2005 році він зареєстрував в органах виконавчої влади України - реєстраційне посвідчення № UA/2741/01/01 від 30.05.2005, видане Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України (далі - Фармкомітет), що діяло на всій території України з 30.05.2005 до 23.02.2010 та було перереєстроване 03.09.2010 з терміном дії до 01.09.2015.

Цей препарат та його виробника МІКРО ЛАБС ЛТД внесено до Переліку виробників фармпрепаратів, що діють на фармацевтичному ринку України.

Апелянт зазначає, що Інститутом кардіології ім. М.Д.Стражеско АМН України було проведено клінічні дослідження ефективності та безпечності дії фармпрепарату аторвастатину (під назвою "Astin") у хворих з артеріальною гіпертензією, що перенесли гостре порушення мозкового кровоотоку. Провідними фахівцями Інституту ім. М.Д.Стражеско були надані висновки про ефективність препарату "Astin".

Апелянт зауважив, що фармацевтичний препарат "Astin" використовується хворими лише за призначенням лікаря (по рецепту) і не може бути сплутаний з іншим препаратом.

Крім того, апелянт звернув увагу на те, що він здійснював рекламу фармпрепарату "Astin" розповсюджуючи брошури та буклети в поліклініках та лікарнях, а також в мережі Інтернет, тому на сьогодні цей препарат як лікарський засіб для зменшення холестерину в крові людини став широко відомий в медичних колах країни.

Також, апелянтом проведено дослідження інформації з мережі Інтернет та виявлено, що продукцією, виробником якої зазначено Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu NPO "Istochnik dolgoletiya" та Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Ruyan" (власники міжнародної реєстрації №790824 та № 790824 А), є різні косметичні засоби, а не фармпрепарати.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Держдепартаменту від 13.07.2011 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 07998 та зареєструвати знак "Astin" відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: „лікарські засоби для зменшення холестерину в крові людини”.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні. Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення "Astin" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови в реєстрації знака відносно частини товарів 05 касу МКТП, а саме: "лікарські засоби для зменшення холестерину в крові людини" та встановила наступне:

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які, зокрема 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 складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема:

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості словесних позначень, заявлених як знаки, вони 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 в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Заявлене словесне позначення "Astin" виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 790824 складається зі словесного елемента "Astin", який виконано оригінальним шрифтом золотого кольору латиницею, що вписаний в коло золотого кольору.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 790824А складається зі словесного елемента "Astin", який виконано оригінальним шрифтом золотого кольору латиницею, що вписаний в коло золотого кольору.

Колегія Апеляційної палати, здійснивши порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків, дійшла висновку, що за ознаками схожості досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати, незважаючи на деякі відмінності у виконанні.

Відповідно до абзацу четвертого п. 4.3.2.5 Правил 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 "Astin" подано на реєстрацію відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: "лікарські засоби для зменшення холестерину в крові людини".

Протиставлений знак "Astin" (свідоцтво № 790824) зареєстровано відносно товарів 01, 02, 03, 04, 05, 21 та послуг 42 класів МКТП.

Протиставлений знак "Astin" (свідоцтво № 790824 А) зареєстровано відносно товарів 03, 05 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і товари 01, 02, 03, 04, 05, 21 і 42 класів МКТП, щодо яких зареєстровано протиставлені знаки, та, з врахуванням того, що фармацевтичний препарат "Astin" є лікарським засобом для зменшення холестерину в крові людини та використовується хворими лише за призначенням лікаря (по рецепту), дійшла висновку, що ці товари мають різне призначення та різне коло споживачів, не є схожими за всіма ознаками, тому можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику) виключена.

Під час засідання колегії Апеляційної палати та у заперечення представник апелянта відмітив, що на сьогодні цей препарат як лікарський

засіб для зменшення холестерину в крові людини став широко відомий в медичних колах України та позитивно зарекомендував себе.

Представником апелянта було надано копію статті „Аптека Галицька“, № 5 за 2008 рік „Ефективність та безпечність аторвастатину у хворих з артеріальною гіпертензією, що перенесли гостре порушення мозкового кровотоку“, підготовлену провідними фахівцями ЦНЦ „Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска” АМН України, щодо того, що препарат Астін (Astin) компанії МІКРО ЛАБС ЛТД є ефективним холестеринознижувальним препаратом (Додаток 4), а також інформацію про цей лікарський засіб в мережі Інтернет: www.preparat.org.ua; www.compendium.com.ua; www.microlabs.com.ua (Додатки 10,12).

Крім того, апелянтом вже більше 5 років здійснюється просування ліків під назвою "Astin" шляхом випуску буклетів та брошур для медичних фахівців поліклінік та лікарень (Додатки 7-9).

Апелянт також повідомив, що поставки цього препарату на територію України здійснюються з 2005 року.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали від 10.02.2012 та встановила, що відповідно до копій супроводжуваних документів для проходження лікарських засобів через митницю України, а саме: уніфікованих адміністративних документів (УАД) з рахунками – фактурами постачальника (фірма "Вива Ремедиз" (ОАЕ)) лікарських засобів від виробника (фірма МІКРО ЛАБС ЛТД (Індія)) одержувачу – українському підприємству ПП "Квест Етикалс", та копій контрактів між постачальником та одержувачем продукція апелянта під назвою "Astin" протягом 2005-2009 років та 2011 року дійсно ввозилася на територію України (Додатки 14-18).

Крім того, апелянт зазначав, що з 2005 року – коли фармацевтичний препарат "Astin" належним чином було зареєстровано в органах виконавчої влади України - Фармкомітеті - ні з боку Обshchestva s ogranichennoy otvetstvennostyu "Ruyan", ні з боку Обshchestva s ogranichennoy otvetstvennostyu НРО "Istochnik dolgoletiya" жодних претензій до апелянта не було.

Більш того, за інформацією апелянта, в Фармкомітеті власниками протиставлених знаків не зареєстровано жодного фармацевтичного препарату під згаданою назвою, а на територію України жодного продукту під цією назвою ввезено не було.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи та враховуючи наведене вище, вирішила, що заявлене позначення "Astin" за заявкою № т 2010 07998 може бути зареєстроване відносно скороченого переліку заявлених товарів 5 класу МКТП: "лікарські засоби для зменшення холестерину в крові людини".

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. Заперечення МІКРО ЛАБС ЛТД задовольнити.
2. Рішення Держдепартаменту від 13.07.2011 про відмову в реєстрації знака "Astin" за заявкою № m 2010 07998 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак "Astin" відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: "лікарські засоби для зменшення холестерину в крові людини".

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

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.С.Кулик

Т.В.Ніколаєнко