

ВА27

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

25 червня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 13.04.2012 № 34 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Добриніної Г.П., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумара проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 13.01.2012 про відмову в реєстрації знака "Цефотрин" за заявкою № m 2010 18511.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 25.05.2012, 25.06.2012.

Представник апелянта – Теряєва К.М.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Палочкіна О.В.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення від 11.04.2012 вх. № 5689; матеріали заявки № m201018511.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "Цефотрин" за заявкою № m 2010 18511. В рішенні зазначено, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати:

- для всіх товарів 05 класу, крім товару "антибіотики", що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, зі словесним позначенням "CEFTRIN", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я АКТСІОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕКОФАРМ ГРУП" (BG) (міжнародна реєстрація № 846761 від 29.03.2005, пріоритет № 74592 (BG) від 29.03.2005, територіальне поширення в Україні з 18.02.2008), щодо споріднених товарів;

- для товарів 5 класу, а саме: "антибіотики", з комбінованим знаком "Цефтрін", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Батс Аніл Кумар (UA) (свідоцтво № 108031 від 10.06.2009, заявка № m 2008 00017 від 02.01.2008);

- для товарів 5 класу, що входять до узагальнюючого поняття "фармацевтичні препарати", зі словесним позначенням "Цефотриз", раніше поданим на реєстрацію в Україні ПАЛ Раджеш Чандра (IN) (заявка № m 2010 10275 від 05.07.2010).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", розд. II, ст. 6, п. 3.

Апелянт – Джаїн Прадіп Кумар заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Цефотрин" за заявкою № m201018511 та зазначає наступне.

Апелянт є директором компанії "Ананта Медікеар Лтд." (Великобританія), що на підставі договору від 26.08.2009 закупає лікарський препарат, маркований словесним позначенням "Цефотрин" з правом його продажу на території України та Республіки Беларусь. На території України компанія "Ананта Медікеар Лтд." (Великобританія) має своє представництво "Ананта Медікеар Лтд." (свідоцтво про реєстрацію № ПІ 4540 від 25.01.2011), директором якого також є апелянт. Оскільки на дату подання заявки № m201018511 офіційного представництва компанії "Ананта Медікеар Лтд." (Великобританія) на території України ще не було, заявка подана на ім'я Джаїн Прадіп Кумар. 28.02.2012 компанією "Ананта Медікеар Лтд." одержано реєстраційне посвідчення № UA/12006/01/01 на лікарський препарат "Цефотрин" в Україні.

Апелянт вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки не схожі до ступеня змішування. До того ж, апелянт просить виключити всі товари 5 класу МКТП, крім "антибіотики", відносно яких на практиці маркуються лікарські засоби, що належать до групи "антибіотики".

Апелянт зазначив, що на підставі відомостей з Державного реєстру лікарських засобів України (<http://www.drlz.kiev.ua/>) лікарський засіб "Цефтрін" в Україні не зареєстровано, тому апелянтом зроблено висновок про те, що такий лікарський засіб на території України не реалізується. Отже, власник протиставленого знака "Цефтрін" не користується своїм правом протягом трьох років.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру лікарських засобів України товари, марковані протиставленим знаком "Цефотриз", відпускаються тільки за рецептом, як і товари, марковані заявленим позначенням. Таким чином, апелянтом зроблено висновок про відсутність можливості введення в оману споживача щодо дійсного виробника товару. До того ж, наведені лікарські засоби мають різний склад діючих речовин та відносяться до різних фармакотерапевтичних груп.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 13.01.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2010 18511 та зареєструвати знак "Цефотрин" відносно товарів 5 класу МКТП: "антибіотики".

3. 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 заявленого позначення "Цефотрин" 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 "Цефотрин" виконано стандартним шрифтом кирилицею.

Протиставлений словесний знак "CEFTRIN" виконаний стандартним шрифтом великими літерами латиницею.

Протиставлений комбінований знак "Цефтрін" складається зі словесного елемента, який виконано стандартним шрифтом кирилицею, та зображувального елемента у вигляді квітки.

Протиставлений словесний знак "Цефотриз" виконаний стандартним шрифтом кирилицею.

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, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність більшості близьких і співпадаючих звуків та ідентичність звучання початкових і кінцевих частин порівнюваних позначень (цеф-)та (-трін).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний) та алфавітом (крім міжнародної реєстрації № 846761). Знак за

свідоцтвом № 108031 відрізняється від заявленого позначення наявністю графічного елемента у вигляді квітки.

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

Заявлене позначення та протиставлені знаки є фантазійними, штучно утвореними та не мають самостійного смислового значення, тому не порівнюються за смисловим (семантичним) критерієм.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що наявні відмінності у досліджуваних позначеннях не впливають на висновок про те, що заявлене позначення схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

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 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 "Цефотрин" подано на реєстрацію відносно товарів 5 класу МКТП.

Протиставлений знак "CEFTRIN" зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП.

Протиставлений знак "Цефтрін, комб." зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП: антибіотики.

Протиставлений знак "Цефотриз" зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати.

В запереченні апелянт зазначив, що відповідно до статті 2 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби (фармацевтичні препарати) – це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Відповідно до Фармацевтичної енциклопедії (Фармацевтична енциклопедія. Видання друге / Голова ред. ради В.П. Черних. – К.: МОРІОН, 2010. – 1632 с.):

лікарський препарат або фармацевтичний препарат (лат. praeparatum — виготовлене) — продукт фармацевтичної діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики, напр. контрацептивні засоби, стрес-препарати та ін.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.-1736 с.) антибіотики – виділювані деякими мікроорганізмами хімічні речовини, що мають здатність пригнічувати ріст і розвиток тих чи інших мікробів (або навіть убивати їх).

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 5 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів або послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Цефотрин" не може бути зареєстровано відносно товарів 5 класу МКТП: "антибіотики".

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Джаїн Прадіп Кумару у задоволення заперечення.
2. Рішення Державної служби від 13.01.2012 про відмову в реєстрації знака "Цефотрин" за заявкою № т 2010 18511 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Члени колегії

І.Е.Василенко

Г.П.Добриніна

Л.А.Цибенко