

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
22.10.2019 № 243

**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

12 вересня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 09.01.2019 № Р/4-19 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Ткаченко Ю.В., Горбик Ю. А. розглянула заперечення товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 20.03.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853.

Представник апелянта – Нікольський О.М.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/174-18 від 08.05.2018;
копії матеріалів заявки № т 2016 17853.
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/526-18 від 19.11.2018;
вх. № ВКО-300-19 від 19.06.2019, вх. № ВКО/340-19 від 15.07.2019.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 20.03.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 на тій підставі, що для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку,

заявлене словесне позначення схоже настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «ЕКЗОДЕРИЛ», «ЕКЗОДЕРИЛ» та «EXODERIL», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Новартіс АГ, СН (свідоцтво № 151712 від 27.02.12, заявка № т 2010 13474 від 01.09.10), (свідоцтво № 138108 від 26.04.11, заявка № т 2010 05578 від 12.04.10) та (міжнародна реєстрація № т 252835 від 22.02.62 з територіальним поширенням на Україну від 08.03.01), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд.ІІ, ст.6, п.3).

Мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони від 18.09.17.

Апелянт – товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я» (далі – ТОВ «ЗДОРОВ'Я») не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Апелянт вважає, що подане ним на реєстрацію словесне позначення за заявкою № т 2016 17853 та протиставлені знаки за свідоцтвами України № 151712, № 138108 та міжнародною реєстрацією № 252835, не схожі настільки, що їх можна сплутати. На підтвердження цього апелянтом було надано порівняльну характеристику заявленого позначення та протиставлених знаків у вигляді таблиці.

За результатами порівняння апелянт робить висновок, що хоча дані позначення і мають віддалену схожість, але імовірність сплутування знаків також відсутня.

Крім того, апелянт 11.09.2017 отримав свідоцтво України № 231740 на знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм» для всіх товарів 05 класу МКТП.

Отже, апелянт вважає, що заявлене ним словесне позначення «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 є схожим з вже зареєстрованим на ім'я ТОВ «ЗДОРОВ'Я» знаком для товарів і послуг «Екзо-Дерм» (свідоцтво № 231740 від 11.09.2017) та жодним чином не вводитиме в оману споживачів ані щодо виробника, ані щодо товарів.

Крім того, апелянт зазначив, що Укрпатент порушив законні права Апелянта на подання мотивованої відповіді з доводами на користь реєстрації знака протягом двох місяців від дати одержання повідомлення про можливу відмову в реєстрації заявленого ним позначення.

Ураховуючи наведене, апелянт просить заперечення ТОВ «ЗДОРОВ'Я» задовольнити, рішення Мінекономрозвитку від 20.03.2018 відмінити та зареєструвати заявлене позначення «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 відносно заявлених 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Екзо-Дерм» 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.

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.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- 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.

Заявлене позначення **Екзо-Дерм** складається з двох словесних елементів «Екзо» та «Дерм», написаних через дефіс, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці, де перші літери «Э» та «Д» – заголовні, інші літери – рядкові.

Протиставлений словесний знак **ЕКЗОДЕРИЛ** за свідоцтвом № 151712, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак **ЕКЗОДЕРИЛ** за свідоцтвом № 138108, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак **EXODERIL** за міжнародною реєстрацією № 252835, виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці, що є словом «ЕКЗОДЕРИЛ» написаним латиницею.

Відповідно до пункту 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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Екзо-Дерм» та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання початкової словесної частини порівнювальних позначень «екзо» та схожістю звучання кінцевої частини «дерил» та «дерм».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Екзо-Дерм» та протиставлені знаки за свідоцтвами № 151712, № 138108 схожі абеткою, видом шрифту, а відрізняються наявністю дефісу у заявленому позначенні, першою літерою і закінченням.

Заявлене позначення «Екзо-Дерм» та протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 252835 схожі видом шрифту, розташуванням словесних елементів, а відрізняються абеткою: кирилиця у заявленого позначення та латиниця у протиставленого знака.

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

У словниках відсутнє визначення слів «Екзо-Дерм» та «ЕКЗОДЕРИЛ», а також переклад слова «EXODERIL».

Пошук у мережі Інтернет за запитом «Екзодерм» дає посилання на «Екзодерил».

Порівнювальні позначення складаються із домінуючої спільної словесної частини «Екзо» («ЕХО» та «ЕКЗО»), за пошуком яких встановлено, що:

«экзо...» (гр.εχο снаружи, вне) первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам внешний, наружный, напр.: экзогенный, экзодерма (Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009);

«экзо...»[< гр. снаружи, вне] – в начале сложных слов означает «внешний», «имеющий место вне чего-либо», например, экзогенный (Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.);

«экзо...» (< греч. εχῶ снаружи, вне). Первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению словам наружный, внешний; то же, что экто..., противоп. эндо..., энто...; напр.: экзогамия, экзодерма (Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. - М: Русский язык, 1998.)¹

Визначення слів «Дерм», «Дерил» та «DERIL» відсутнє у словниках.

«ДЕРМА (гр., шкіра, оболонка, плівка). У складних словах вказує на зв'язок з поняттям «шкіра» екзодерма².

«ДЕРМА, -и, ж. Частина шкіри людини і хребетних тварин, розташована під епідермісом.»³

¹ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/49269/%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%BE

² <http://slovopedia.org.ua/36/53396/232572.html>

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично заявлені позначення є схожими і вказують на препарати, призначені для зовнішнього застосування та/або нанесення на шкіру.

При цьому наявність дефісу у заявленого позначення суттєво не змінює семантичного значення порівнювальних позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому.

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 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.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Листом (вх. № ВКО/526-18 від 19.11.2018) з доводами на користь реєстрації знака для товарів і послуг «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 представник апелянта скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до наступних: «Ліки для людини, фармацевтичні препарати».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 151712 зареєстровано відносно таких товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові домішки на лікарські (медичні) потреби».

Протиставлений знак за свідоцтвом № 138108 зареєстровано відносно таких товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні препарати».

Протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією № 252835 надано правову охорону на території України відносно таких товарів 05 класу МКТП: «Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical preparations and drugs» (Лікарські засоби, хімічні продукти для медичного та санітарного використання, фармацевтичні препарати та лікарські засоби).

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є однорідними (спорідненими), враховуючи належність їх до однієї родової групи товарів та спільність в сфері їх застосування, призначенні, характеристиках, виду матеріалу, колі споживачів, умовах реалізації (продажу) тощо, у зв'язку з чим існує принципова ймовірність

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с

виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику).

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення за заявкою № т 2016 17853 та протиставлені знаки за свідоцтвами №№ 151712, 138108 та міжнародною реєстрацією № т 252835 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстави для відмови в реєстрації знака «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону, застосовані у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

У своєму запереченні та додаткових поясненнях до заперечення (вх. № ВКО/526-18 від 19.11.2018 та вх. № ВКО/300-19 від 19.06.2019) представник апелянта стверджував про порушення його законного права на подання мотивованої відповіді з доводами на користь реєстрації знака протягом двох місяців від дати одержання повідомлення про можливу відмову в реєстрації заявленого ним позначення та зазначив, що надав докази на підтвердження того, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його активного використання.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом документів встановила, що вони не спростовують висновку закладу експертизи про схожість заявленого позначення «Екзо-Дерм» та протиставлених знаків «ЕКЗОДЕРИЛ», «ЕКЗОДЕРИЛ» та «EXODERIL», раніше зареєстрованих в Україні на ім`я Новартіс АГ, СН.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 не може бути зареєстровано як знак відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись 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. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 20.03.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Екзо-Дерм» за заявкою № т 2016 17853 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

Л. А. Цибенко

Члени колегії

Ю. В. Ткаченко

Ю. А. Горбик