

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, 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

23 січня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 04.12.2012 № 175 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Жмурко О.В., Запорожець Л.Г., розглянула заперечення “Санofi” (Sanofi) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 17.09.2012 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ENTEROZINC” за заявкою № т 2011 12329.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 23.01.2013.

Представник апелянта – Вулих Олександр Наумович.

Представник Державного підприємства “Український інститут промислової власності” – відсутній.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення від 28.11.2012 (вх. № 17868) проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ENTEROZINC” за заявкою № т 2011 12329;

2. Додатки до заперечення:

- копія рішення Державної служби від 17.09.2012 № 35673 про відмову в реєстрації знака;

- копія роздруківки з веб-сайту Міжнародної організації інтелектуальної власності з інформацією щодо міжнародної реєстрації № 681994 “ENTERASIN”;

3. Копія роздруківки електронного ресурсу <http://www.drlz.kiev.ua> з відомостями Державного реєстру лікарських засобів України щодо наявності в ньому лікарського засобу за назвою “ENTERASIN” та “ентерасін”;

4. Копії матеріалів заявки № т 2011 12329.

#### Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “ENTEROZINC” за заявкою № т 2011 12329. У висновку закладу експертизи зазначено, що для всіх товарів 5 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком

“ENTERASIN”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я STADA FINANCIAL INVESTMENTS LTD (IE) (міжнародна реєстрація № 681994 від 15.10.1997) щодо споріднених товарів.

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

2. Апелянт – компанія Санофі (Sanofi) заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації знака “ENTEROZINC” за заявкою № m 2011 12329.

Апелянт вважає, що знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення “ENTEROZINC” не асоціюється в цілому з раніше зареєстрованим знаком “ENTERASIN”.

Апелянт звертає увагу колегії на те, що до подання заявки на знак “ENTEROZINC” ним було укладено договір від 13.05.2011 № 2676 з Філією “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” про надання послуги з пошуку позначень тотожних та схожих з позначенням “ENTEROZINC” відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП). За результатами вказаного пошуку, проведеного з використанням баз даних зареєстрованих і заявлених на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг, включаючи дані про реєстрацію відповідно до Мадридської угоди, підготовлено відповідний звіт, який не містив відомостей про міжнародну реєстрацію № 681994 на знак “ENTERASIN”. У зв'язку з цим апелянт припускає, що позначення “ENTEROZINC” не вважалось таким, що є схожим до ступеню змішування із протиставленим знаком.

Крім цього, апелянт стверджує, що знак “ENTERASIN” за міжнародною реєстрацією № 681994 не використовується в Україні, оскільки відомості про лікарський засіб “ENTERASIN” не внесені до Державного реєстру лікарських засобів, як передбачено статтею 9 Закону України “Про лікарські засоби”, а відтак, згідно статей 17 і 20 цього Закону не може бути ввезеним і використаним на території України.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 17.09.2012 та зареєструвати заявлене позначення “ENTEROZINC” за заявкою № m 2011 12329 відносно усього заявленого переліку товарів 5 класу МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і наведену під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи, та встановила наступне.

Заявлене позначення “ENTEROZINC” є словесним, виконаним стандартним шрифтом типу “Arial” великими літерами латиниці.

Протиставлений знак “ENTERASIN” за міжнародною реєстрацією № 681994 так само є словесним позначенням, виконаним стандартним шрифтом типу “Arial” великими літерами латиниці.

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 заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим закладом експертизи знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 та 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (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.

Порівнювані позначення складаються лише із словесних елементів. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “ENTEROZINC” та протиставленого знака “ENTERASIN” обумовлюється схожістю звучання позначень в цілому, оскільки фонетично заявлене позначення відрізняється від протиставленого наявністю звуків “о” замість “а”, “з” замість “с”, які за звучанням між собою є дуже близькими, та звуком “к”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення є схожими. Обидва позначення виконані стандартним шрифтом типу “Arial” великими літерами латиниці і справляють однаково зорове враження.

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

Заявлені позначення є складними словами утвореними за допомогою двох частин. У випадку заявленого позначення – це частини “ENTERO” та “ZINC”, а у випадку протиставленого знака – це “ENTERA” та “SIN”.

Колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

Згідно з «Сучасним словником іншомовних слів»<sup>1</sup> “ентеро”... [< грец. enteron – кишки] – частина складних термінів, що означає функції та захворювання кишечника.

<sup>1</sup> Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень/ Уклали: О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с.

«Англо-русский медицинский энциклопедический словарь»<sup>2</sup> визначає ряд термінів, що містять в собі частину “ENTERO”. Так, наприклад, “enteropathy” [entero- + G. *pathos*, suffering, + y] – ентеропатія; загальна назва захворювань кишечника.

Цей словник також дає визначення ряду термінів, що містять в собі частину “ENTERA”. Зокрема, “enteral” – ентеральний. В середині травного тракту або за його участю. Крім цього згідно з зазначеним словником слово “enteric” має наступне походження – (enterik) – [G. *enterikos*, from *entera...*] – тонкокишковий.; той, що стосується тонкої кишки.

Таким чином, колегія зазначає, що перші частини порівнюваних позначень “ENTERO” та “ENTERA” мають однакове смислове значення.

Друга частина заявленого позначення “ZINC” в перекладі з англійської мови означає “цинк” – [zink]<sup>3</sup> – цинк хімічний елемент другої групи періодичної системи, метал, окремі солі цинку використовуються в медицині<sup>2</sup>.

Друга частина приставленого позначення “SIN” в перекладі з англійської мови означає “гріх” – [sin]<sup>3</sup>. «Англо-русский медицинский энциклопедический словарь»<sup>2</sup> не містить окремого терміну “SIN”, проте містить термін “sincalide” – сінкалід – С-кінцевий октапептид молекули холецистокініну; викликає скорочення гладкої мускулатури жовчного міхура і тонкої кишки, стимулює жовчну секрецію і виділення соку підшлункової залози.

Враховуючи специфіку утворювання назв лікарських засобів – комбінування окремих елементів медичних термінів, що можуть вказувати на призначення лікарського засобу, імовірно, що перша частина терміну “sincalide” використана в назві лікарського засобу “ENTERASIN”.

Беручи до уваги те, що елемент заявленого словесного позначення “ZINC” за транскрипцією читається як [zink], сприйняття цього елемента в якості слова “цинк” для більшості споживачів не є очевидним. Смислове значення частини протиставленого позначення “SIN” також може бути очевидним лише для фахівців в галузі медицини і фармацевтики.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що семантично заявлені позначення є схожими і вказують на лікарські засоби, призначені для лікування або профілактики хвороб, пов’язаних з травним трактом.

Керуючись п. 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності товарів колегія Апеляційної палати порівняла перелік товарів 5 класу МКТП заявленого позначення з переліком товарів, щодо яких зареєстровано протиставлений знак, та дійшла висновку, що вони є однорідними.

Отже, заявлене позначення “ENTEROZINC” є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком “ENTERASIN”.

<sup>2</sup> Англо-русский медицинский энциклопедический словарь: Гл.ред. А.Г.Чучалин, науч.ред. Э.Г.Улумбеков, О.П.Поздеев – М.: ГЭОТАР, 1995.

<sup>3</sup> Балла М.І. Новий Англо-український словник – понад 70 000 слів – К.: Чумацький шлях, 200. – 700с.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що для визначення того, чи може бути надана правова охорона позначенню, заявленому відносно таких товарів як фармацевтичні препарати, застосовується більш жорсткий підхід до перевірки його на схожість із знаками, зареєстрованими щодо таких самих товарів. Це пов'язано з тим, що сплутування таких позначень в процесі використання може призвести до небажаних наслідків.

Препарати, марковані схожими позначеннями, навіть призначені для лікування тих самих недугів, можуть відрізнятися своїми складовими, які протипоказані певним групам пацієнтів, що одночасно страждають іншими захворюваннями.

А тому, заявлене позначення "ENTEROZINC" не відповідає умовам надання правової охорони, при наявності чинної міжнародної реєстрації протиставленого знака "ENTERASIN", з яким заявлене позначення є схожим настільки, що їх можна сплутати.

В запереченні та в апеляційному засіданні апелянт звертав увагу колегії на той факт, що звіт про виконання робіт з надання патентно-інформаційних послуг за договором № 2676 від 13.05.2011, виконаний на його замовлення філією "Український центр патентно-інформаційних послуг", не містив в переліку тотожних і схожих позначень відомостей про позначення, що протиставлене заявленому.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до пункту 10.7 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент) колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздалегідь установлені сили.

Крім цього пунктом першим статті 10 Закону визначено, що експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та Правил.

Вказані нормативно-правові акти не передбачають врахування результатів зазначеного вище пошуку, здійсненого за ініціативою заявника.

Таким чином, звіт про виконання робіт з надання патентно-інформаційних послуг за договором № 2676 від 13.05.2011 не розглядається колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

Згідно з пунктом 17.3.13 Регламенту при розгляді заперечення в апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення.

Міжнародна реєстрація № 681994 "ENTERASIN" діє в Україні з 15.10.1997 і її дію на території України продовжено до 15.10.2017. Відсутність відомостей щодо цієї міжнародної реєстрації у вказаному вище звіті не впливає на обґрунтованість висновку експертизи про схожість заявленого позначення "ENTEROZINC" до ступеню змішування із знаком "ENTERASIN".

Стосовно твердження апелянта про те, що протиставлений знак за міжнародною реєстрацією не використовується в Україні колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до частини 4 статті 18 Закону якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Отже, наявність або відсутність обставин, що підтверджують факт невикористання в Україні знака для товарів і послуг може бути встановлена лише в судовому порядку при розгляді позовної заяви про дострокове припинення свідоцтва на такий знак. Тому доводи апелянта щодо невикористання знака за міжнародною реєстрацією № 681994 "ENTERASIN", не можуть бути взяті до уваги.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби від 17.09.2012 про відмову в реєстрації знака "ENTEROZINC" за заявкою за заявкою № т 2011 12329 є обґрунтованим.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом, колегія Апеляційної палати.

### **в и р і ш и л а**

1. У задоволенні заперечення "Санофі" (Sanofi) відмовити.
2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 17.09.2012 про відмову в реєстрації знака "ENTEROZINC" за заявкою за заявкою № т 2011 12329 залишити чинним.

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

Головуючий

Л.А.Цибенко

Члени колегії

О.В.Жмурко

Л.Г.Запорожець