

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
20.11.2017 № 1677

**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

31 жовтня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2016 № Р/48-17 у складі головуючого Костенко І.А. та членів колегії Горобець О.П., Добриніної Г.П., розглянула заперечення компанії Ціпла Лімітед (ІН) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «FORATEC» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 00164.

Представник апелянта – патентний повірений Кістерський К.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 8480 від 15.05.2017) проти рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «FORATEC» за заявкою № т 2015 00164 відносно частини товарів і послуг;
- копії матеріалів заявки № т 2015 00164.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 14.03.2017 ДСІВ прийнято рішення про реєстрацію знака «FORATEC» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 00164, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючих понять «фармацевтичні та ветеринарні препарати» є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ЛОРАТЕК», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ВАЛАРТІН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (СУ) (свідоцтво № 106308 від 27.04.2009, заявка № т 2008 01319 від 28.01.2008), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – компанія Ціпла Лімітед (IN) (далі – компанія Ціпла) не згоден з рішенням ДСІВ про часткову відмову в реєстрації знака «FORATEC» за заявкою № m 2015 00164 відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні та ветеринарні препарати» з наступних підстав.

Апелянт вважає, що фармацевтичні препарати є товаром, вибір якого, здійснюється вкрай ретельно за допомогою фахівців, що мають спеціальний професійний досвід, індивідуально для конкретного пацієнта, керуючись особливостями дії препарату, показаннями, протипоказаннями, ступенем ризику для конкретного пацієнта тощо.

На думку апелянта, при такому специфічному механізмі призначення та продажу препаратів за рецептом та рекомендацією лікаря, принципово неможливе змішування навіть препаратів з фонетично подібними назвами.

Апелянт також зазначає, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про лікарські засоби», маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити такі відомості: назву лікарського засобу; назву та адресу його виробника; реєстраційний номер; номер серії; способи застосування; дозу діючої речовини в кожній одиниці та їх кількість в упаковці; термін придатності; умови зберігання; запобіжні заходи. Це дає додаткову можливість споживачам ідентифікувати виробника продукції.

Компанія Ціпла має багаторічну історію, що веде свій початок від 1935 року. На теперішній час у власності компанії знаходиться 31 промислове підприємство, які оснащені комплексом багаторівневого синтезу і виробляють більше ніж 120 активних фармакологічних інгредієнтів.

Компанія Ціпла спеціалізується на виробництві препаратів для онкохворих, інгаляторних препаратів, а також карбапенемів і цефалоспоринів. Всі ці препарати відповідають міжнародним стандартам, таким як FDA (США), MHRA (Англія), PIC (Німеччина), TGA (Австралія), MCC (ПАР), WHO (Швейцарія), TDP (Канада), NIP (Угорщина), ANVISA (Бразилія) і MoH (Україна). Мільйони пацієнтів у 170 країнах світу, в тому числі й в Україні, приймають препарати, виробництва компанії Ціпла. На фармацевтичному ринку України вже тривалий час присутні препарати виробництва компанії Ціпла, зокрема: Гемцитабін, Блеоцип, Сораниб, Капегард, Золдрія, Лопимун. Продукцію знають як фахівці – лікарі та провізори, так і пересічні споживачі. Таким чином в Україні, як і в інших країнах світу, вже існує широке коло споживачів, знайомих із фармацевтичною продукцією компанії Ціпла.

Заявлене позначення «FORATEC» використовується апелянтом для позначення фармацевтичних препаратів – інгаляторів, що призначені для лікування та полегшення симптомів бронхіальної астми та хронічних обструктивних захворювань легенів. Лікування цих хвороб здійснюється лікарями пульмонологами, які спеціалізуються саме на хворобах дихальної системи і можуть визначити стратегію лікування, доцільний обсяг лікувальних заходів та препаратів. Апелянт зазначає, що більшість препаратів для лікування

захворювань дихальної системи, зокрема астми, є рецептурними та реалізуються лише через мережі аптек або спеціалізовані заклади. Тому, ймовірність введення споживачів в оману цілком виключена з огляду на специфічний вид продукції, спеціалізовані канали збуту та необхідність отримання консультацій у фахівців.

Апелянт також зазначає, що йому не вдалось виявити у відкритих джерелах інформацію щодо використання компанією ВАЛАРТІН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (СУ) протиставленого знака «ЛОРАТЕК» для фармацевтичних препаратів або будь-яких інших товарів. Разом з цим на території України реалізуються антигістамінні препарати для системного застосування «ЛОРАТЕК» інших виробників. Препарат застосовується з метою швидкого усунення алергічних станів, у тому числі полінозу та алергічного риніту, лікування хронічної ідіопатичної кропив'янки.

Враховуючи різне призначення фармацевтичних препаратів «FORATEC» та «ЛОРАТЕК», апелянт вважає, що можливість введення споживача в оману виключена.

Також, апелянт вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак є фантазійними та мають певну відмінність фонетичного, семантичного та візуального сприйняття, що запобігає сплутуванню знаків, призначених для маркування товарів 05 класу МКТП.

У зв'язку з наведеними фактичними та правовими обставинами апелянт просить рішення ДСІВ про часткову відмову в наданні правової охорони знаку «FORATEC» за заявкою № т 2015 00164 скасувати та надати правову охорону знаку «FORATEC» за зазначеною заявкою для всього 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.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «FORATEC» 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.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил.

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

Заявлене позначення «FORATEC» є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці.

Позначення заявлене відносно товарів 05 та 10 класів МКТП, а саме:

«клас 05: фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

клас 10: лікарські (медичні), зокрема хірургічні та зубничі (стоматологічні), і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів».

Рішенням ДСІВ від 14.03.2017 відмовлено в реєстрації заявленого за заявкою № т 2015 00164 позначення відносно частини наведених у матеріалах заявки товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні та ветеринарні препарати».

Протиставлений знак «ЛОРАТЕК» за свідоцтвом України № 106308 є словесним, виконаним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

Знак зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби; ліки для людини; лікарські засоби для лікування та профілактики різних захворювань.»

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 їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами проведення порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання загальних частин «ORATEC» та «ОРАТЕК», що є транслітерацією основної частини заявленого позначення літерами українського алфавіту (sips.gov.ua/t/docman/binary/trans), наявністю співпадаючих звуків та складів і їхнім однаковим розташуванням. Відрізняються лише звучанням перших приголосних літер, що не впливає значною мірою на ступінь фонетичної схожості порівнюваних позначень.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак за фонетичними ознаками схожі настільки, що їх можна сплутати.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак мають однаковий вид шрифту, відтворені літерами однакового характеру (друковані, заголовні), проте різного алфавіту (англійський, український). Написання схожих позначень літерами різного алфавіту послабляє графічну схожість таких позначень. Тому, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлений знак за графічними ознаками схожі, але не настільки, що їх можна сплутати.

Щодо семантичної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що, оскільки заявлене позначення «FORATEC» та протиставлений знак «ЛОРАТЕК» є фантазійними словами, тобто не мають певного смислового значення, то ступінь семантичної схожості не встановлюється.

Колегія Апеляційної палати також констатує, що товари 05 класу МКТП, наведені у переліку за заявкою № т 2015 00164 «фармацевтичні та ветеринарні препарати» є такими самими та спорідненими з товарами 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби», що наведені у переліку за свідоцтвом № 106308.

З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлений знак є фантазійними (не мають певного смислового значення) та відтворені без застосування оригінальної графіки (стандартними символами), колегія Апеляційної палати вважає фонетичні ознаки основним критерієм встановлення ступеню схожості цих позначень.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком за свідоцтвом № 106308, отже підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення «FORATEC» за заявкою № т 2015 00164 відносно частини товарів 05 класу МКТП, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

Разом з тим колегія Апеляційної палати зазначає, що 31.10.2017 апелянтом подане клопотання з уточненням змісту заявлених вимог в частині товарів 05 класу МКТП, яких стосується відмова в реєстрації, а саме апелянт просив викласти його у такій редакції: «фармацевтичні препарати для лікування та полегшення симптомів астми та хронічних обструктивних захворювань легенів».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що наслідком використання на ринку різними особами схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари, тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів.

Під час оцінки можуть братися до уваги, зокрема споживчі характеристики та функціональне призначення товарів, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло та характеристика споживачів, види потреб, які задовольняють товари.

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно товарів: «фармацевтичні препарати для лікування та полегшення симптомів астми та хронічних обструктивних захворювань легенів», може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари, колегія Апеляційної палати дослідила спеціалізовані інформаційні джерела та відомості з мережі Інтернет і встановила наступне.

«Foratec – це бронходилататор довготривалої дії, тому особливо корисний для лікування астми та нічних симптомів при астмі (наприклад, кашель у нічний час). Виробник: компанія Ціпла, Індія.

Foratec Rotacaps (інгалятор компанії Ціпла) також використовується для лікування та профілактики симптомів хронічних обструктивних захворювань легенів для тривалої терапії.

Foratec Rotacaps використовується для підтримуючої терапії та полегшення симптомів астми, таких як хрипи, герметичність судин і задишка, і слід застосовувати разом з інгаляційним протизапальним «профілактичним» лікарським засобом для лікування астми, щоб тримати відкритими дихальні шляхи (<https://www.google.com.ua/search?q=foratec&hl=uk&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjytXCpZrXAhWZF8AKHdlrCoEQsAQIGA>)».

«FORATEC від компанії Ціпла містить FormoterolBelow (формотерол загальний) тривало діючий (до 12 годин) β 2-агоніст, який використовується в лікуванні астми та/або хронічних обструктивних захворювань легенів (ХОЗЛ). Продається в чотирьох формах: сухий порошковий інгалятор (DPI), дозований інгалятор доза (MDI), пероральні таблетки, і в якості розчину для інгаляції (<https://www.cipla.co.za/products/scheduled/respiratory-allergy/foratec/>;)».

Інформація щодо препарату FORATEC (бронходилататор компанії Ціпла) також міститься в мережі Інтернет на інших сайтах, серед яких:

<https://www.inhousepharmacy.vu/p-583-foratec-rotacaps-12mcg.aspx>;
www.medindia.net/drug-price/formoterol/foratec-12-mcg.htm;
<http://www.drugupdate.com/brand/generic/Formoterol/837>;
<https://www.riverpharmacy.ca/drug/foratec>;
<https://www.drugs.com/international/foratec.html>.

«ЛОРАТЕК – антигістамінний препарат для системного застосування. Код АТС R06A X. Виробник: Біовіта Лабораторіз Pvt. Лтд., Індія.

Показання: Швидке усунення алергічних станів, у тому числі полінозу та алергічного риніту (чхання, виділення з носа, свербіж, набряк і набряклість носа, а також свербіж очей, сльозотеча та почервоніння очей, свербіж піднебіння, кашель); лікування хронічної ідіопатичної кропив'янки (<http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=23665>).

Інформація щодо антигістамінного препарату «ЛОРАТЕК» різних виробників також міститься в мережі Інтернет на інших сайтах, серед яких:

www.likar.info/lekarstva/Loratek/;

<https://www.obozrevatel.com/.../loratek-instruktsiya-po-primeneniyu-tsena-kupit.htm>;
<https://www.medcentre.com.ua/medikamenty/loratek.html>;
<https://medbrowse.com.ua/ua/loratek-instrukcija>;
koleco.kiev.ua/loratek-instrukcija-do-zastosuvannja-ta/;
www.24farm.ru/preparats/loratek_propharma.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлений знак використовуються для маркування препаратів різного спеціального призначення, різної дії, мають різні показання до застосування (задовольняють різні види потреб споживачів), відносяться до різних фармакотерапевтичних груп (мають різних споживачів).

Інформації щодо використання заявленого позначення «FORATEC» щодо антигістамінних препаратів або знака «ЛОРАТЕК» щодо бронходилататорів, а також щодо препаратів інших фармакотерапевтичних груп за результатами дослідження колегією Апеляційної палати не виявлено.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що у разі використання як знака позначення «FORATEC» для товарів: «фармацевтичні препарати для лікування та полегшення симптомів астми та хронічних обструктивних захворювань легенів», небезпеки введення в оману споживача щодо цих товарів та особи, яка пропонує їх, не існує. У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 компанії Ціпла Лімітед (IN) задовольнити.
2. Рішення від 14.03.2017 про реєстрацію знака «FORATEC» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2015 00164 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «FORATEC» за заявкою № т 2015 00164 відносно товарів 05 та 10 класів МКТП, а саме:

«клас 05: фармацевтичні препарати для лікування та полегшення симптомів астми та хронічних обструктивних захворювань легенів; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів

і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

клас 10: лікарські (медичні), зокрема хірургічні та зубнічі (стоматологічні), і ветеринарні прилади та інструменти, протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

І.А. Костенко

Члени колегії

О.П. Горобець

Г.П. Добриніна