

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

10 лютого 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 03.11.2015 № 110 у складі головуючого Ткаченко Ю.В. та членів колегії Терехової Т.В., Горобець О.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА “ЗДОРОВ’Я” проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.09.2015 про відмову в реєстрації знака “Грипоцитрон-БРОНХО, зобр.” за заявкою № т 2014 00933.

Представник апелянта – Нікольський О.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” – Майданюк Н.Ф.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № 15909 від 30.10.2015;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 19444 від 29.12.2015;
- копії матеріалів заявки № т 2014 00933.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 17.09.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака “Грипоцитрон-БРОНХО, зобр.” за заявкою № т 2014 00933, оскільки для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “ГРИПОЦИТРОН”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю “Фарм-Стом”, Україна (свідоцтво № 52417 від 15.08.2005, заявка № т 2003077599 від 09.07.2003) щодо споріднених товарів.

Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”: (далі – Закон) (розд.ІІ, ст.6, п.3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА “ЗДОРОВ’Я” не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в реєстрації знака “Грипоцитрон-БРОНХО, зобр.” за заявкою № т 2014 00933 і наводить такі доводи.

Апелянт – ТОВ “ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА “ЗДОРОВ’Я” – є одноосібним засновником та власником ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, на підтвердження чого апелянтом надано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” – компанія, яка входить до ТОП-5 найбільших виробників лікарських препаратів в Україні, має 105-річний досвід роботи та є лідером за обсягами реалізації препаратів в країні СНД серед українських виробників. Компанія виробляє понад 300 найменувань лікарських засобів всіх фармакотерапевтичних груп.

Всі права інтелектуальної власності на лікарські препарати, що виробляє ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, належать його власнику ТОВ “ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА “ЗДОРОВ’Я”.

Одним з лікарських препаратів, що виробляє ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, є краплі “Грипоцитрон-БРОНХО”.

Як зазначено в інструкції для медичного застосування препарату “Грипоцитрон-БРОНХО”, складовою даного лікарського препарату є діюча речовина бутамірату цитрат. Інші виробники препаратів при використанні в найменуванні препарату позначення “ГРИПОЦИТРОН” при його виробництві використовують основну діючу речовину парацетамол.

Таким чином, у споживачів відсутня можливість сплутати препарат “Грипоцитрон-БРОНХО” з іншими будь-якими препаратами з найменуванням “ГРИПОЦИТРОН” у зв’язку з кардинально різними діючими речовинами у складі цих препаратів.

Апелянт стверджує, що під час прийняття рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака не було враховано доводи, зазначені в мотивованій відповіді від 03.02.2015 на користь реєстрації знака за заявкою № т 2014 00933. Також не враховано лист-згоду від власника протиставленого знака ТОВ “Фарм-Стом” про надання згоди на реєстрацію позначення “Грипоцитрон-БРОНХО, зобр.” в якості знака для товарів і послуг відносно товарів 05 класу МКТП на ім’я ТОВ “ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА “ЗДОРОВ’Я”.

Зважаючи на викладене вище, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 17.09.2015 та зареєструвати знак для товарів і послуг за заявкою № т 2014 00933 відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: “фармацевтичні препарати, ліки для людини”.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

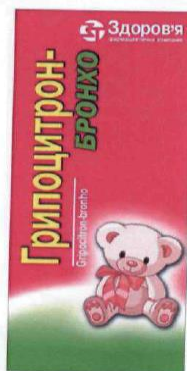
Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.


З метою встановлення, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, колегією Апеляційної палати проведено його дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 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 липня 1995 р. № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72 (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.

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 “” представляє собою словесно-графічну композицію, яка складається зі словесних та зображувальних елементів. Словесні та зображувальні елементи розміщено на прямокутнику, який зафарбовано зеленим, білим та малиновим кольорами. Знизу праворуч розміщено зображення іграшкового ведмежати рожевого кольору. Ліворуч вертикально розміщено словесні елементи “Грипоцитрон-”, “БРОНХО” та “Gripocitron-bronho”. Словесний елемент “Грипоцитрон-” виконано друкованим шрифтом жовтого кольору, кирилицею. Словесний елемент “БРОНХО” виконано великими (заголовними) літерами друкованим шрифтом зеленого кольору, кирилицею.

Словесний елемент “Gripocitron-bronho” знаходиться під рискою білого кольору та виконано малими літерами друкованим шрифтом білого кольору, латиницею. В верхній частині позначення розміщено словесний елемент “Здоров’я”, який виконано друкованим шрифтом білого кольору, кирилицею. Під словесним елементом “Здоров’я” розміщено словесний елемент “ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ”, який виконано великими (заголовними) літерами друкованим шрифтом білого кольору, кирилицею. Ліворуч від словесного елемента “Здоров’я” знаходиться зображувальний елемент у вигляді білого кола зі стилізованими літерами “З” і “Т”.

Протиставлений знак “ГРИПОЦИТРОН” за свідоцтвом № 52417 – словесний, який виконано друкованим шрифтом великими (заголовними) літерами, кирилицею. Знак зареєстровано без зазначення кольорів.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Згідно з пунктом 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.

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 призводять до сплутування знаків. Натомість відмінні словесні елементи надають позначенню додаткову розрізняльну здатність.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставленого знака обумовлюється тотожністю звучання спільних словесних елементів “Грипоцитрон” та “ГРИПОЦИТРОН”.

Щодо графічної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесний елемент заявленого позначення “Грипоцитрон” та протиставлений знак “ГРИПОЦИТРОН” схожі алфавітом та шрифтом, а відрізняються кольором, розміром літер та місцем розташування у складі позначення.

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

Спільний для порівнюваних позначень словесний елемент “ГРИПОЦИТРОН” є фантазійним і його семантично можна розділити на дві

частини, а саме: “ГРИП”, що вказує на назву хвороби, та “ЦИТРОН”, що є назвою рослини роду цитрус.

Виходячи із зазначеного, колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки є семантично схожими. При цьому, словесним елементом, що в цілому відрізняє звучання, графічне виконання та семантику позначень, що порівнюються, є “БРОНХО”.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ним в цілому.

Відповідно до п. 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 спорідненості товарів колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення “Грипоцитрон-БРОНХО, зобр.” подано на реєстрацію відносно переліку товарів 05 класу МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (вх. № 19444 від 29.12.2015) апелянт скоротив заявлений перелік товарів 05 класу МКТП до таких: “фармацевтичні препарати, ліки для людини”.

Протиставлений знак “ГРИПОЦИТРОН” зареєстровано відносно товарів 05 класу та послуг 35, 42 класів МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи їх рід (вид), призначення, умови та канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Відповідно до пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Лікарські засоби – є особливим видом товарів, стосовно яких існування ймовірності введення в оману споживачів несе значний ризик для життя

та здоров'я людей. Для убезпечення споживачів від введення в оману та недопущення медичної помилки, знак для товарів і послуг повинен чітко ідентифікувати лікарський засіб та його виробника. Тому торговельна назва лікарського засобу не повинна спричиняти змішування із назвою лікарського засобу іншого виробника у друкованій або усній формі.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю “Фарм-Стом” не є виробником та не використовує протиставлений знак “ГРИПОЦИТРОН” за свідоцтвом № 52417 для маркування будь-яких лікарських препаратів.

Разом з тим, на підтвердження факту виробництва лікарського засобу під знаком “Грипоцитрон-БРОНХО, зобр.” апелянт надав на розгляд колегії Апеляційної палати наступні документи: пакування лікарського засобу “Грипоцитрон-БРОНХО” краплі оральні розчин 5 мг/мл, інструкцію для медичного застосування препарату “Грипоцитрон-БРОНХО”, копію реєстраційного посвідчення на лікарський засіб “Грипоцитрон-БРОНХО” краплі оральні, розчин 5 мг/мл № UA/13593/01/01 від 23.06.2014.

Відповідно до зазначених документів виробником лікарського засобу є ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”.

У зв'язку із наданими матеріалами колегією Апеляційної палати були додатково досліджені відомості з Державного реєстру лікарських засобів України, які містяться у відкритому доступі на веб-сайті www.drlz.kiev.ua.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державний реєстр лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.04.2004 № 411 Державний реєстр лікарських засобів містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні.

За результатами пошуку за назвою лікарського засобу, що містить позначення “Грипоцитрон”, виявлено виключно лікарські засоби, виробником яких є ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”.

Зазначені факти свідчать про відсутність ймовірності змішування знаків та введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар.

Також, на користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-згоду Товариства з обмеженою відповідальністю “Фарм-Стом”, яке є власником свідоцтва № 52417 на знак “ГРИПОЦИТРОН”, про надання згоди на реєстрацію заявленого позначення на ім'я апелянта.

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення може бути зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: “фармацевтичні препарати, ліки для 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 Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА “ЗДОРОВ’Я” задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 17.09.2015 про відмову в реєстрації знака “Трипоцитрон-БРОНХО, зобр.” за заявкою № т 2014 00933 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, знак “Трипоцитрон-БРОНХО, зобр.” відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: “фармацевтичні препарати, ліки для людини”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

Ю.В. Ткаченко

Члени колегії

О.П. Горобець

Т.В. Терехова