

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.03.2019 № 466

**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

14 лютого 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.02.2018 № Р/11-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Жмурко О.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Біосайнс Лтд (GB) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 29.11.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ІННОТЕКС» за заявкою № т 2016 20917.

Представник апелянта – Бочарова А.М.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення № ВКО/48-18 від 05.02.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 20917;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/214-18 від 01.06.2018, вх. № ВКО/431-18 від 08.10.2018, вх. № ВКО/465-18 від 19.10.2018, вх. № ВКО/19-19 від 10.01.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 29.11.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ІННОТЕКС” за заявкою № т 2016 20917, оскільки заявлене позначення для всіх товарів 10 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати:

зі словесними знаками «INNOTEX ІННОТЕКС» та «INNOTEX SENSI» раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Лаборатуар ІННОТЕК ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ, Сосьете пар Аксьйонс Семпліфье, (FR) (свідоцтво

№ 47354 від 15.02.2005, заявка № т 2003 044112 від 22.04.2003; свідоцтво № 99177 від 10.11.2008, заявка № т 2007 09264 від 07.06.2007), щодо споріднених товарів;

зі словесними знаками «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS» раніше зареєстрованими в Україні на ім'я LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, (FR) (міжнародна реєстрація № 515563 від 02.10.1987, пріоритет від 28.04.1987, територіального поширення від 18.04.2003; міжнародна реєстрація № 699386 від 23.09.1998, пріоритет від 24.03.1998), щодо споріднених товарів.

Апелянт – Біосайнс Лтд (GB) не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака «ИННОТЕКС» за заявкою № т 2016 20917 і вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Апелянтом проведено дослідження щодо використання на території України протиставлених знаків за свідоцтвами України №№ 47354, 99177 та міжнародними реєстраціями №№ 515563, 699386 шляхом направлення запитів у відповідні органи та організації.

З результатами цього дослідження апелянтом зібрані докази щодо невикористання протиставлених знаків на території України протягом 5 років, зокрема щодо відсутності:

рекламування в Україні на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації;

записів про товарні позиції суб'єктів господарювання у складі назв та описів яких є «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS»;

інформації про реєстрацію медичних виробів – презервативів під знаками «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS» у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення;

сертифікації товарів медичних виробів – презервативів під знаками «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS»;

сертифікатів відповідності стосовно медичних виробів – презервативів під знаками «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS»;

висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на медичні вироби – презервативи під знаками «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS» у реєстрі державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

ліцензій на використання знаків «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS» від державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

На підставі зібраних доказів щодо невикористання знаків «INNOTEX ИННОТЕКС», «INNOTEX SENSI», «INNOTEX» та «INNOTEX PLUS»,

19.06.2017 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв України №№ 47354, 99177 та міжнародних реєстрацій №№515563, 699386 відносно товарів 10 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 29.11.2017 та зареєструвати заявлене позначення «ІННОТЕКС» за заявкою № m 2016 20917 відносно товарів 10 класу МКТП, а саме «презервативи».

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

Заявлене словесне позначення « **ІННОТЕКС** » за заявкою № m 2016 20917 виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Позначення заявлено для товарів 10 класу МКТП: «презервативи».

ІННОТЕХ

Протиставлений знак «**ІННОТЕКС**» за свідоцтвом № 47354 складається із словесних елементів «ІННОТЕХ» та «ІННОТЕКС», виконаних стандартним шрифтом великими літерами латиниці та кирилиці відповідно, що розміщені один під другим.

Знак зареєстровано для товарів 10 класу МКТП: «презервативи».

Протиставлений знак « **ІННОТЕХ SENSИ** » за свідоцтвом № 99177 складається із словесних елементів «ІННОТЕХ» та «SENSИ», виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці

Знак зареєстровано для товарів 10 класу МКТП: «презервативи».

Протиставлений знак «ІННОТЕХ» за міжнародною реєстрацією № 515563 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано для товарів 10 класу МКТП: «презервативи».

Протиставлений знак «ІННОТЕХ PLUS» за міжнародною реєстрацією № 699386 складається із словесних елементів «ІННОТЕХ» та «PLUS», виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Знак зареєстровано для товарів 10 класу МКТП: «презервативи».

Згідно з пунктом 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 протиставленими закладом експертизи знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх 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 28.07.1995 № 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 ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порівнювані позначення складаються лише зі словесних елементів. Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил 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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «ІННОТЕКС». Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що досліджувані позначення мають однакове графічне виконання, тому є схожими.

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

Оскільки словесний елемент «ІННОТЕКС» є спільним для порівнюваних позначень, це обумовлює їх семантичну схожість.

Керуючись пунктом 4.3.2.5 Правил, для встановлення однорідності товарів колегія порівняла перелік товарів заявленого позначення з переліком товарів, щодо яких зареєстровані протиставлені знаки, та дійшла висновку, що вони є такими самими.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «ІННОТЕКС» за заявкою № т 2016 20917 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами України №№ 47354, 99177 та міжнародними реєстраціями №№ 515563, 699386, оскільки асоціюється з ними в цілому.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «ІННОТЕКС» за заявкою № т 2016 20917 відносно заявлених товарів 10 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 29.11.2017 правомірно.

Стаття 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності встановлює необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт навів наступні доводи.

19.06.2017 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв України №№ 47354, 99177 та

міжнародних реєстрацій №№515563, 699386 відносно товарів 10 класу МКТП у зв'язку з невикористанням знаків протягом останніх п'яти років.

За результатами розгляду справи № 910/9962/17 судом було винесено рішення від 05.09.2018 про задоволення позову компанії Біосайнс Лтд (GB) про дострокове повне припинення дії свідоцтв України №№ 47354, 99177 та міжнародних реєстрацій №№515563, 699386. Рішення набрало законної сили 05.10.2018.

Колегією Апеляційної палати взято до уваги, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості стосовно припинення дії свідоцтв України №№ 47354, 99177 на знаки для товарів і послуг «INNOTEX ІННОТЕКС» та «INNOTEX SENSI» повністю за рішенням суду. Відомості про це опубліковані 10.12.2018 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 23.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що повні офіційні відомості щодо міжнародних реєстрацій знаків містяться в електронній версії Бюлетеню Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), який щотижня публікується на офіційній веб-сторінці ВОІВ за адресою <http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/>. Згідно з відомостями Бюлетеню ВОІВ № 2018/7, що опублікований 01.03.2018 до Міжнародного реєстру 31.01.2018 внесені відомості про відмову власника міжнародних реєстрацій №№ 515563, 699386 (LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, 22 avenue Aristide Briand, Arcueil (FR) від дії цих реєстрацій на території України. В бюлетені ВОІВ № 2018/48 13.12.2018 також опубліковані відомості про остаточну недійсність на території України міжнародної реєстрації № 699386.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, зокрема, припинення дії на території України міжнародних реєстрацій №№ 515563, 699386 з 01.03.2018, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ІННОТЕКС» за заявкою № m 2016 20917 може бути зареєстровано для заявленого переліку товарів 10 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 Біосайнс Лтд (GB) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 29.11.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ІННОТЕКС» за заявкою № m 2016 20917 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу

свідоцтва, знак для товарів і послуг «ІННОТЕКС» за заявкою № т 2016 20917 відносно заявленого переліку товарів 10 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

О. В. Жмурко

О. В. Саламов