

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
21.01.2020 № 33

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

26 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Кулик О.С. від 24.07.2019 № Р/80-19 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Козелецької Н.О., Горбик Ю.А. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «БРОВАФАРМА» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 29.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Карсилін» за заявкою № т 2017 04300.

Представник апелянта – Сотнічек К.С.

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

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи:

заперечення вх. № ВКО/355-19 від 19.07.2019;

додаткові пояснення до заперечення вх. № ВКО/626-19 від 25.11.2019;

копії матеріалів заявки № т 2017 04300;

пояснення закладу експертизи вх. № ВКО/390-19 від 07.08.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 29.05.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Карсилін» за заявкою № т 2017 04300 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, схоже настільки, що його можна сплутати з

словесними знаками «CARSIL КАРСИЛ» та «KARSIL», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Aktionerno droujestvo «SOPHARMA», BG (міжнародна реєстрація № 767874 від 04.10.01) та (міжнародна реєстрація № 631628 від 28.02.95), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «БРОВАФАРМА» не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Карсилін» за заявкою № m 2017 04300 вважає його необґрунтованим і зазначає наступне.

Апелянт заявив на реєстрацію знак «Карсилін» для ветеринарних препаратів (засобів для тварин), у той час як протиставлені знаки «CARSIL КАРСИЛ» та «KARSIL» зареєстровані щодо фармацевтичних препаратів (лікарських засобів для людей).

Апелянт вважає, що для споживачів словесні позначення лікарських засобів «CARSIL КАРСИЛ» та «KARSIL» та ветеринарного препарату «Карсилін» не можуть сприйматися однаково, зважаючи на їх призначення, коло споживачів та особливості застосування лікарських засобів і ветеринарних препаратів.

Згідно з Правилами торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1570 «Роздрібна торгівля лікарськими засобами – діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладами охорони здоров'я тощо».

Відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 Правил реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 23.07.2001 № 37 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 за № 786/5977), роздрібна реалізація ветеринарного товару здійснюється через спеціалізовані ветеринарні аптеки – заклади ветеринарної медицини та їх структурні підрозділи, аптечні пункти, аптечні кіоски.

Таким чином, на думку апелянта виключається імовірність виникнення у споживачів враження про належність ветеринарних препаратів та лікарських засобів одній особі, оскільки ветеринарні препарати розповсюджуються через ветеринарні аптеки, а лікарські засоби – через аптеки для людей.

Отже, лікарські засоби та ветеринарні препарати мають суттєві відмінності, різні основи правового регулювання, коло споживачів, а також різні джерела дистрибуції та розповсюдження. Зазначене виключає змішування або асоціювання позначень один з одним та запобігає можливості введення споживачів в оману відносно виробників та властивостей продукції. Ветеринарний препарат «Карсилін» пройшов державну реєстрацію та має реєстраційне посвідчення, зареєстроване Державною службою з питань

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за № АВ-07110-04-17 від 25.07.2017.

Відповідно до реєстраційної документації ветеринарний препарат «Карсилін» є комплексною кормовою добавкою, форма випуску – розчин для перорального застосування, призначений для поліпшення метаболічних процесів в організмі тварин та птиці, підвищення резистентності, поліпшення показників конверсії корму та загальних показників обміну речовин.

Ураховуючи наведене, апелянт просить заперечення ТОВ «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «БРОВАФАРМА» задовольнити, рішення Мінекономрозвитку від 29.05.2019 відмінити та зареєструвати заявлене позначення «Карсилін» за заявкою № т 2017 04300 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «ветеринарні препарати».

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

Заявлене за заявкою № т 2017 04300 позначення «Карсилін» (дата подання заявки 01.03.2017) є словесним позначенням виконаним стандартним шрифтом літерами кирилиці, де перша літера заголовна, інші – рядкові. Позначення заявлено для товарів 05 класу МКТП: ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди.

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.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 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 4.3.2.1 Правил встановлено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати,

зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених в пункті 4.3.2.1 а) не враховуються знаки, зазначені в пункті 4.3.2.1 а) Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені наступні знаки за міжнародними реєстраціями.

Словесний знак «CARSIL КАРСИЛ» за міжнародною реєстрацією № 767874. Знак виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці і кирилиці. Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП: «pharmaceutical, veterinary and sanitary products, dietetic substances adapted for medical use» (фармацевтичні, ветеринарні та санітарно-гігієнічні засоби, дієтичні речовини, пристосовані для медичного використання).

Строк дії міжнародної реєстрації № 767874 на території України до 04.10.2021.

Словесний знак «KARSIL» за міжнародною реєстрацією № 631628. Знак виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП: «produits pharmaceutiques» (фармацевтичні препарати).

Строк дії міжнародної реєстрації № 631628 на території України закінчився 28.02.2015.

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 порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень, а не на їх відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Карсилін» та протиставлених знаків «CARSIL КАРСИЛ» і «KARSIL» обумовлюється однаковим звучанням їх спільної частини – [карсил].

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням словесних елементів та їх розташуванням, а відрізняються розміром літер, алфавітом та кількістю літер, що не змінює однакове зорове сприйняття порівнюваних позначень.

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

Визначення семантичного значення елемента «Карсил», що є спільним для порівнюваних знаків, а також переклад слова «CARSIL» у словниках колегією не виявлено. Ці елементи є фантазійними і не мають смислового значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за міжнародними реєстраціями № 631628 та № 767874, оскільки має спільну основу – слово «Карсил», схоже за звучанням, не має смислового значення і асоціюється з ними в цілому.

При цьому колегія зазначає, що оскільки заявлене позначення «Карсилін» не є тотожним із знаком «KARSIL» за міжнародною реєстрацією № 631628, строк дії якої закінчився 28.02.2015, цей знак не мав бути протиставлений заявленому позначенню під час проведення експертизи.

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 (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Апелянтом у матеріалах заперечення було змінено зміст вимог та скорочено перелік товарів 05 класу МКТП до товару «ветеринарні препарати».

Враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 05 класу МКТП – ветеринарні препарати, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення є спорідненими з товарами відносно яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 767874.

У своєму запереченні та додаткових поясненнях до заперечення представник апелянта стверджував про виключення імовірності виникнення у споживачів враження про належність ветеринарних препаратів «Карсилін» та лікарських засобів, маркованих протиставленими знаками одній особі та спорідненість товарів, оскільки ветеринарні препарати розповсюджуються через ветеринарні аптеки, а лікарські засоби – через аптеки.

Крім того, тривалість використання ветеринарного препарату «Карсилін» розпочинається з моменту його державної реєстрації 25.07.2017 та станом на сьогодні становить понад два роки. Розповсюдження ветеринарного препарату здійснюється виключно через заклади ветеринарної медицини, ветеринарні аптеки, зоомагазини, птахофабрики та комплекси тваринництва для подальшого лікування та/або підтримання здорового стану тварин і птиці. Крім того, ветеринарний препарат «Карсилін» з 2017 року експортується до Грузії, Білорусі, Оману, Туркменістану як ефективний гепатопротекторний ветеринарний препарат.

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду заперечення, додаткових пояснень до заперечення та наданих апелянтом документів

встановила, що твердження апелянта та надані ним матеріали не спростовують висновок закладу експертизи про схожість заявленого на реєстрацію позначення «Карсилін» та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 767874.

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

Заявлене позначення «Карсилін» за заявкою № m 2017 04300 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого 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 «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «БРОВАФАРМА» у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 29.05.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Карсилін» за заявкою № m 2017 04300 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

О. В. Жмурко

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Ю. А. Горбик