

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
08.05.2019 № 799

**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

19 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 05.03.2018 № Р/25-18 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Цибенко Л.А., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Зентіва к.с. (CZ) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 26.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Кристал» за заявкою № т 2015 21430.

Представник апелянта – Бочарова А.М.,
представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 02.03.2018 вх. № ВКО/83-18;
матеріали заявки № т 2015 21430;
додаткові матеріали до заперечення від 04.07.2018 № ВКО/273-18,
від 10.09.2018 № ВКО/397-18, від 09.11.2018 № ВКО/511-18, від 15.03.2019
№ ВКО/160-19, від 19.04.2019 № ВКО/222-19.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 26.12.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Кристал» за заявкою № т 2015 21430, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 05 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 з комбінованим знаком «біо CRYSTAL», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Приватного підприємства «АЛЬЯНС КРАСИ» (свідоцтво № 168112 від 25.03.2013, заявка № m 2011 18747 від 25.11.2011), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Зентіва к.с. (CZ) заперечує проти рішення Мінекономрозвитку від 26.12.2017 про відмову в реєстрації знака «Кристал» за заявкою № m 2015 21430 та зазначає наступне.

Компанія Зентіва к.с. входить до складу групи компаній Санофі. Вона є однією із провідних міжнародних фармацевтичних компаній, яка розробляє і займається виробництвом сучасних високоякісних генериків. Компанія здійснює свою діяльність на територіях 50 країн в Європі, Африці, Середньому Сході.

Широкий асортимент препаратів компанії Зентіва к.с. охоплює основні терапевтичні напрямки. До основних груп продуктів компанії належать препарати для лікування болю, кардіоваскулярних захворювань, захворювань м'язів, крові, центральної нервової системи, травних та сечостатевого органів.

У той же час, власник протиставленого знака «біо CRYSTAL» за свідоцтвом № 168112 не використовує цей знак для товарів 05 класу МКТП.

Компанія Зентіва к.с. надіслала запити до відповідних органів та організацій щодо використання на території України протиставленого знака за свідоцтвом № 168112 і одержала документи, які містять інформацію про те, що знак «біо CRYSTAL» не використовувався в Україні протягом останніх трьох років.

Апелянт звернувся до власника протиставленого знака з пропозицією щодо мирного врегулювання спору, проте отримав відмову. 05.09.2017 Компанія Зентіва к.с. подала до Господарського суду міста Києва позов про дострокове припинення дії протиставленого свідоцтва України № 168112 щодо товарів 05 класу МКТП у зв'язку з невикористанням його на території України.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 26.12.2017 та зареєструвати знак «Кристал» за заявкою № m 2015 21430 відносно товарів 05 класу МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Кристал» 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, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Кристал

Заявлене словесне позначення **Кристал** виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера заголовна, а інші – рядкові. Позначення подано на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП: «ліки, лікарські засоби, фармацевтичні засоби, препарати та речовини для людини».



Протиставлений комбінований знак складається зі словесних елементів, розміщених у два рядки, виконаних стилізованими літерами латиниці та зображувального елемента у вигляді листків рослини. Знак зареєстровано відносно товарів 03, 05 класів МКТП.

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.

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

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому

позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Словосполучення «bio CRYSTAL» перекладається з англійської мови як «біо кристал» (<https://translate.google.com/>).

Порівняння заявленого позначення «Кристал» та протиставленого знака «bio CRYSTAL» (біо кристал) вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання порівнювальних слів «кристал» та «crystal», виконаних літерами латиниці та кирилиці.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення відрізняється від протиставленого знака шрифтом, алфавітом, характером літер (заголовні та рядкові) та наявністю зображувального елемента у протиставленому знаку. Проте, оскільки словесний елемент «CRYSTAL» займає домінуюче положення у складі протиставленого знака, заявлене позначення та протиставлений знак у цілому створюють схоже зорове враження.

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

З огляду на те, що досліджувані позначення мають спільний словесний елемент, виконаний різними абетками, вони мають схоже смислове значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «Кристал» є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком «bio CRYSTAL» щодо споріднених товарів.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака «Кристал» за заявкою № m 2015 21430, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

Апелянтом було надано матеріали на користь реєстрації заявленого позначення, за результатом розгляду яких колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія Зентіва к.с. є однією з провідних міжнародних фармацевтичних компаній, яка розробляє і займається виробництвом сучасних високоякісних генеричних препаратів.

Компанія Зентіва к.с. надіслала запити до відповідних органів та організацій щодо використання на території України протиставленого знака за свідоцтвом № 168112 та одержала документи, які містять інформацію, що знак «біо CRYSTAL» в Україні не використовується.

Апелянт 05.09.2017 подав до Господарського суду міста Києва позов про дострокове повне припинення дії протиставленого свідоцтва України № 168112 у зв'язку з його невикористанням на території України протягом трьох років, а 04.06.2018 – позов щодо дострокового припинення дії вказаного свідоцтва у зв'язку з його невикористанням протягом п'яти років.

За результатами розгляду справи № 910/7040/18 судом було винесено рішення від 30.10.2018 про задоволення позову компанії Зентіва к.с. частково, а саме достроково припинено дію свідоцтва України № 168112 щодо усіх товарів 05 класу МКТП та частини товарів 03 класу МКТП.

Колегією Апеляційної палати взято до уваги той факт, що до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесені відомості стосовно припинення дії свідоцтва України № 168112 на знак «біо CRYSTAL» щодо всіх товарів 05 класу МКТП та частини товарів 03 класу МКТП за рішенням суду. Відомості про це опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» 25.03.2019 № 6.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення компанії Зентіва к.с. щодо реєстрації знака за заявкою № т 2015 21430 відносно заявлених товарів 05 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 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 Зентіва к.с. (CZ) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 26.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Кристал» за заявкою № т 2015 21430 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу

свідоцтва України, знак «Кристал» за заявкою № т 2015 21430 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Л. А. Цибенко

Т. П. Салфетник