

**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**

15 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 30.06.2015 № 56 у складі головуючого Цибенко Л.А. та членів колегії Потоцького М.Ю., Горобець О.П., розглянула заперечення Zentiva Group, a.s. проти рішення від 03.06.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456.

Представник апелянта – Кістерський К.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Гаррідо Л.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення (вх. № 9136 від 25.06.2015) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456;
- копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1193456;
- додаткові матеріали (вх. № 12373 від 27.08.2015).

Аргументація сторін.

Рішення від 03.06.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456 відносно всіх заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) було прийнято на підставі того, що цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «МЕЛБЕК», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «NOBEL ІЛАС SANAYII VE TICARET A.S.» (свідоцтво № 90503 від 25.04.2008, заявка № m 2006 16891 від 27.10.2006 ) щодо таких самих товарів.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункти 3).

Апелянт – Zentiva Group, a.s. заперечує проти рішення від 03.06.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456.

Апелянт зазначає, що є власником міжнародної реєстрації № 1193536 на знак «МЕМВАСК» відносно товарів 05 класу МКТП: «pharmaceuticals, pharmaceutical preparations for human use», дія якої поширена на території України. Позначення «МЕМБЕК» заявлено для таких самих товарів.

Крім того, продукція апелянта досить тривалий час присутня на фармацевтичному ринку України. Препарат під заявленим знаком «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456 ще не представлено на ринку України, але планується початок його використання найближчим часом.

Щодо протиставленого знака «МЕЛБЕК», апелянт зазначає, що препарат під цією назвою є рецептурним, тому його придбання здійснюється за рецептом та рекомендацією лікаря, а заборона на рекламування рецептурних препаратів в Україні запобігає його випадковому придбанням.

Таким чином, апелянт вважає що ймовірність сплутування заявленого і протиставленого знаків у даному випадку є абсолютно неможливою.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 03.06.2015 та надати правову охорону знаку «МЕМБЕК» для заявлених 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 «МЕМБЕК» 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 та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 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 зі 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 схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Знак «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією №1193456 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці.

Протиставлений знак «МЕЛБЕК» за свідоцтвом № 90503 – словесний, виконаний стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами кирилиці.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

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.

Порівняльний аналіз словесного знака «МЕМБЕК» з протиставленим словесним знаком «МЕЛБЕК» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлена однаковою кількістю складів, наявністю більшості співпадаючих приголосних і голосних звуків та їх розташуванням, наголосом.

Щодо графічної (візуальної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлений знак «МЕМБЕК» схожий із протиставленим знаком «МЕЛБЕК» графічним написанням літер з урахуванням характеру літер – виконані великими (заголовними) літерами, шрифтом, алфавітом.

Знаки «МЕМБЕК» і «МЕЛБЕК» є вигаданими словами.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений та протиставлений знаки є схожими до ступеня змішування за фонетичною та графічною ознаками, оскільки розбіжність в написанні окремих літер в досліджуваних знаках не може відігравати визначальної ролі, тому що споживач, як правило, не має можливості одночасно порівняти два або декілька знаків для товарів і послуг.

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.

Заявлений знак «МЕМБЕК» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «pharmaceuticals, pharmaceuticals preparations for human use».

Протиставленому знаку «МЕЛБЕК» надана правова охорона відносно товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП.

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.

Проаналізувавши товари 05 класу МКТП заявленого і протиставленого знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари можна визнати однорідними (спорідненими).

При цьому, діючою речовиною препарату під заявленим знаком «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456 є мемантин гідро хлорид, а сам препарат призначено для лікування хвороби Альцгеймера.

Відповідно до Державного реєстру лікарських засобів України, лікарський засіб під назвою «МЕЛБЕК» зареєстрований щодо нестероїдного протизапального і протиревматичного засобу з діючою речовиною мелоксикам, який призначено для короткотривалого симптоматичного лікування загострення остеоартрозу та довготривалого симптоматичного лікування ревматоїдного артриту та анкілозивного спондиліту.

Апелянт є власником знака «МЕМВАСК» за міжнародною реєстрацією № 1193536, тобто має майнові права на це позначення, виконане латиницею. Для додаткового інформування і кращого запам'ятовування під час маркування лікарського засобу знаком «МЕМВАСК» він планує зазначити назву лікарського засобу також кирилицею, а саме – «МЕМБЕК».

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону позначенню «МЕМБЕК» для заявлених товарів 05 класу.

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 Zentiva Group, a.s. задовольнити.
2. Рішення від 03.06.2015 про відмову в наданні правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку для товарів і послуг «МЕМБЕК» за міжнародною реєстрацією № 1193456 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Л.А.Цибенко

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

О.П.Горобець