

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
18.11.2019 № 391

**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

18 жовтня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.03.2018 № Р/22-18 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Ресенчука В.М., Теньової О.О., розглянула заперечення АСІНО ФАРМА АГ (СН) проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478.

Представник апелянта – Оцалюк В.М.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі - заклад експертизи) – Майданюк В.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/79-18 від 28.02.2018;

копії матеріалів заявки № т 2017 09478;

додаткові матеріали до заперечення вх. №№ ВКО/116-18 від 21.03.2018, ВКО/120-18 від 26.03.2018, ВКО/155-18 від 18.04.2019, ВКО/273-19 від 29.05.2019, ВКО/303-19 від 20.06.2019, ВКО/277-18 від 06.07.2018, ВКО/416-18 від 25.09.2018, ВКО/549-18 від 28.11.2018, ВКО/455-19 від 04.09.2019, ВКО/546-19 від 18.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 05.01.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478, оскільки заявлене позначення для всіх 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 словесним знаком “ОПТИЛАК”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyuu “Mustang Tekhnologii Kormleniya”, RU (міжнародна реєстрація № 959771 від 08.02.2008), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – АСІНО ФАРМ АГ (СН) не погоджується з рішенням Мінекономрозвитку від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478, оскільки вважає, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком. Апелянт просить взяти до уваги наступні доводи.

Заявлене позначення не збігається за всіма ознаками схожості з протиставленим знаком.

Протиставлений знак “ОПТИЛАК” використовується для маркування товарів, які є заміником цільного молока для вигодовування телят. При цьому апелянт зазначає, що ця продукція реалізується тільки на ринку Російської Федерації. Власник протиставленого знака - Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyuu “Mustang Tekhnologii Kormleniya” не проводить господарську діяльність і фактично не використовує знак на території України.

В той же час продукція апелянта, маркована заявленим позначенням “Оптілакт”, є комплексом молочних бактерій та фруктоолігосахариду, призначена для використання в якості пробіотика для лікування дітей та дорослих. Продукція апелянта реалізується в мережах українських аптек. Реклама продукції, маркованої заявленим позначенням, здійснюється на радіо та телебаченні.

Апелянт провів суттєву підготовчу роботу до виведення продукту на ринок, а саме розробив упаковку продукту та інструкцію для маркування (етикетування) дієтичної добавки, отримав дозвільні документи на випуск даної продукції в Україні.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку та зареєструвати знак для товарів і послуг “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

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

Заявлене словесне позначення “Оптілакт” виконано стандартним шрифтом кирилицею, перша літера заголовна, інші – рядкові. Знак подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак “ОПТИЛАК” виконано стандартним шрифтом кирилицею, заголовними літерами. Знак зареєстровано відносно товарів 05 та 31 класів МКТП.

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 заявлений знак тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у 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.

Порівняння заявленого позначення “Оптілакт” та протиставленого знака “ОПТИЛАК” вказує на фонетичну схожість їх спільної основи “Оптилак”.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на наявність літери “т” та різниці у шрифті, графічне виконання заявленого знака схоже з протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

Визначення семантичного значення домінуючого спільного словесного елемента – основи слова “Оптилак”, що є спільним для обох порівнюваних знаків, в словниках не виявлено.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком, оскільки має спільну основу слова “Оптилак”, схоже з протиставленим знаком за звучанням та загальним зоровим враженням.

Згідно з пунктом 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 та/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 959771, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є такими самими або спорідненими з товарами, щодо яких надана правова охорона знаку за міжнародною реєстрацією № 959771.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком “ОПТИЛАК” за міжнародною реєстрацією № 959771.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована правомірно та вмотивовано.

В той же час, в силу пункту С (1) статті 6 ^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності: “Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно врахувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака”.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом та встановила наступне.

23.11.2018 апелянт звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 959771 на знак для товарів і послуг “ОПТИЛАК” відносно товарів 05 класу МКТП з підстави його невикористання в Україні протягом п'яти років.

За результатами розгляду господарської справи № 910/15732/18 Господарським судом м. Києва було винесено рішення від 07.05.2019 про задоволення вищезазначеного позову апелянта, яке набрало законної сили 06.06.2019.

11.10.2019 міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності було припинено на території України дію протиставленої реєстрації № 959771 на знак “ОПТИЛАК” відносно товарів 05 класу МКТП, про що внесено відповідний запис до міжнародного реєстру.

Колегією Апеляційної палати також взято до уваги інформацію про те, що, починаючи з 2017 року, апелянт у співробітництві з ТОВ “Фарма Старт”, яке є дочірнім підприємством компанії Асіно Фарма АГ, здійснював ввезення, рекламування, популяризацію та продаж бактерійних препаратів, маркованих заявленим позначенням, на території України, а у 2018 року розпочав відвантаження цієї продукції в аптечні мережі та витратив значні кошти на

рекламування та просування, зокрема підготував ряд публікацій в спеціалізованій літературі та зробив ряд доповідей на фахових конференціях.

На підтвердження зазначеного, апелянтом надано, зокрема: копію договору про виключну ліцензію та поставку бактерійних препаратів, маркованих позначенням “Оптілакт”; копію договору про надання послуг під час проведення семінарів на тему “Імплементация міжнародних протоколів у педіатричну практику” з рекламою продукції під однойменною назвою; копії договорів щодо розміщення рекламних матеріалів, зокрема в журналах “Аптека”, “Рецепти аптечних продаж”, “Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології”, в “Уніфікованому клінічному протоколі екстреної допомоги при гострих респіраторних інфекціях, в тому числі при грипі” тощо; зразки рекламних листівок, видаткові накладні на відвантаження цієї продукції, роздруківки з журналів та газет, приклади рекламної продукції та фотографії упаковок продукції, маркованої позначенням “Оптілакт”.

Листом від 06.07.2019 апелянтом було скорочено перелік товарів 05 класу МКТП, для яких заявляється знак за заявкою № т 2017 09478, а саме: “бактерійні препарати для медичного використання”.

Таким чином, проаналізувавши усі матеріали, надані апелянтом, колегія Апеляційної палати врахувала їх в якості належних та допустимих доказів на користь реєстрації знака “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати вважає за можливе надати правову охорону на території України позначенню “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: “бактерійні препарати для медичного використання”.

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. Заперечення АСІНО ФАРМА АГ (СН) задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 05.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу

свідоцтва України знак для товарів і послуг “Оптілакт” за заявкою № т 2017 09478 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП: “бактерійні препарати для медичного використання”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

В. М. Ресенчук

О. О. Теньова