

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел. (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

2 серпня 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 31.05.2012 № 51 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Саламова О.В., Бутяєвої А.П., розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумар проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 06.03.2012 про реєстрацію знака «Рабірил» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 18514.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 12.07.2012, 02.08.2012.

Представник апелянта – Теряєва К.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Гончарова Н.В.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 25.05.2012 вх. № 7737;
матеріали заявки № т 2010 18514;
додаткові матеріали від 02.08.2012 вх. № 11606.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «Рабірил» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 18514. В рішенні зазначено, що для частини товарів 5 класу, що входять до узагальнюючого поняття «фармацевтичні препарати» заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «РАМІРИЛ» та «Ramiril», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я МІКРО ЛАБС ЛДТ. ІН (свідоцтво № 76665 від 25.05.2007, заявка № т 2005 10518 від 13.09.2005 та свідоцтво № 142570 від 10.08.2011, заявка № т 2010 07999 від 25.05.2010), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Джаїн Прадіп Кумар заперечує проти рішення про реєстрацію знака «Рабірил» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 18514.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення «Рабірил» та протиставлених знаків «РАМІРИЛ» і «Ramiril», та прийшов до висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення не схоже з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт порівняв перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків та зазначає, що за всіма критеріями встановлення однорідності товарів, товари не є однорідними, оскільки відносяться до різних класифікаційних груп за системою АТС, виконують протилежно різні за призначенням лікувальні функції, мають різний склад діючих речовин, призначені для різного кола споживачів. Крім того, фармацевтичні препарати, що маркуються заявленим позначенням та протиставленими знаками, відпускаються за рецептами, що унеможливило введення споживачів в оману.

Апелянт також зазначає, що він є директором компанії «Ананта Медікеар Лтд.» (Великобританія), яка поставляє лікарський препарат, маркований заявленим позначенням на територію України. В Україні компанія «Ананта Медікеар Лтд.» має своє представництво, директором якого також є апелянт.

Відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» препарат під позначенням «Рабірил» має реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/11621/01/01, рішення про державну реєстрацію якого затверджено наказом МОЗ України від 03.10.2011 № 632.

Лікарський препарат під позначенням «Рабірил» реалізується на території України з 2012 року, про що свідчать контракт № AM/EVU01 від 08.08.2011, специфікація № 13 від 05.01.2012 до цього контракту, інвойс AE/AN/054 001 від 30.01.2012, копія вантажної митної декларації № 404542 від 21.02.2012. На думку апелянта, лікарський препарат «Рабірил» має попит серед споживачів.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 06.03.2012 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 18514 та зареєструвати позначення «Рабірил» відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

У додаткових матеріалах від 02.08.2012 вх. № 11606 до Апеляційної палати апелянт скоротив частину товарів 5 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «фармацевтичні препарати», що на його думку, дозволить уникнути змішування заявленого позначення та протиставлених знаків. Апелянт просив зареєструвати заявлене позначення відносно товарів 05 класу МКТП, в тому числі таких: «фармацевтичні препарати для лікування захворювань травного тракту та обміну речовин, а саме

фармацевтичні препарати проти виразки та для лікування гастроєзофагеального рефлюкса».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Рабірил» 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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 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 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.

Відповідно до пункту 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 іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «Рабірил» виконано стандартним шрифтом літерами кирилицею, в якому перша літера велика, інші – маленькі.

Протиставлений словесний знак «РАМІРИЛ» виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилицею.

Протиставлений словесний знак «Ramiril» виконаний стандартним шрифтом літерами латини, в якому перша літера велика, інші – маленькі.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.

Протиставлений словесний знак «Ramiril», транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюється як [рамірил].

Порівняння заявленого позначення «Рабірил» з протиставленими словесними знаками «РАМІРИЛ» та «Ramiril», вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, більшістю

співпадаючих голосних і приголосних звуків (6 з 7), наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, наявністю співпадаючих складів.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), та відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та строкові).

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

Порівнювані позначення є фантазійними, отже не мають подібності покладених у порівнювані позначення понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленими словесними знаками, оскільки відмінності у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленими знаками в цілому.

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 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення «Рабірил» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлені знаки «РАМІРИЛ» та «Ramiril» зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «гіпертензивні препарати; ліки для людини; фармацевтичні препарати».

Під час розгляду заперечення апелянт скоротив частину товарів 5 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «фармацевтичні препарати», до таких: «фармацевтичні препарати для лікування захворювань травного тракту та обміну речовин, а саме фармацевтичні препарати проти виразки та для лікування гастроєзофагеального рефлюкса».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» лікарський препарат, маркований заявленим позначенням «Рабірил», зареєстрований в Україні (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/11621/01/01 від 04.10.2011). Рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджене наказом МОЗ України від 03.10.2011 № 632.

Лікарський препарат «Рабірил» відноситься до засобів для лікування виразки та гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби. Код АТС А02В Х20 (препарати проти виразки та для лікування гастроєзофагеального рефлюкса). Діючі речовини: рабепразол, домперидон.

Показанням до застосування є:

- гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ);
- неерозивна рефлюксна хвороба (симптоматичне лікування ГЕРХ);
- диспепсія;
- відчуття переповнення в епігастрії, відчуття здуття шлунка, біль у верхній частині черева;
- відрижка, метеоризм;
- нудота, блювання, поєднані з кислотними пептичними порушеннями, післяопераційні нудота та блювання.

Лікарський препарат «РАМІРИЛ» (Ramiril) відноситься до інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ). Код АТС С09А А05 (препарати для лікування захворювань серцево-судинної системи). Діюча речовина: раміприл.

Показанням до застосування є:

- артеріальна гіпертензія: як монотерапія або у комбінації з іншими антигіпертензивними засобами (наприклад, діуретинами або блокаторами кальцієвих каналів);
- серцева недостатність: на додаток до терапії діуретинами, а також діуретинами із серцевими глікозидами;
- клінічно виражена серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда у хворих зі стабільною гемодинамікою;
- виражена діабетична або недіабетична нефропатія, а також її початкові стадії.

Таким чином, лікарські препарати, марковані заявленим позначенням та протиставленими знаками відносяться до різних фармакотерапевтичних груп, мають різний склад діючих речовин, виконують різні за призначенням лікувальні функції та призначені для різного кола споживачів.

З огляду на зазначене вище, та те, що ці лікарські препарати випускаються виключно за рецептом лікаря, відсутня можливість їхнього сплутування споживачами.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення «Рабірил» може бути зареєстровано відносно частини товарів 05 класу МКТП, в тому числі «фармацевтичні препарати для лікування захворювань травного тракту та обміну речовин, а саме фармацевтичні препарати проти виразки та для лікування гастроєзофагеального рефлюкса».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Джаїн Прадіп Кумар задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 06.03.2012 про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2010 18514 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, знак «Рабірил» відносно товарів 5 класу МКТП у такій редакції:

Абразивні матеріали зубничі (стоматологічні); акарициди; альгіциди; амальгами зубні; бавовняна тканина на лікарські (медичні) потреби; бандажі (пов'язки, бинти) гігієнічні; бандажі менструальні (місячкові); безмікробна (асептична) вата; бинти перев'язувальні; білкове молоко; біологічно активні добавки; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; браслети на лікарські (медичні) потреби; солі до лікувальних ванн з мінеральних вод; ванни кисневі; ванни лікувальні; солі для лікувальних ванн; вата лікарська (медична); вбиральна вата (гігроскопічна); хімічні препарати для оброблення винограду, ураженого хворобою; вода морська до лікувальних ванн; води мінеральні на лікарські (медичні) потреби; волокна їстівних рослин нехарчові; олії від гедзів, мух; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); гігієнічні панталони; гігієнічні прокладки; гігієнічні рушники; гігієнічні серветки; гігієнічні труси; подушечки для годування груддю; препарати для нищення гнилісних грибів; препарати для стерилізування ґрунту; грязі до ванн; грязі лікувальні; гума на зубничі (стоматологічні) потреби; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів; дезодоранти для одягу та тканин; дезодоранти, крім особистих; молочні порошки на дитяче харчування; хліб для діабетиків; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); домішки до кормів лікарські (медичні); хімікати для оброблення злаків, уражених сажкою; зубні амальгами, що містять золото; матеріали для пломбування зубів; матеріали на зубні виліпки; зубні лаки; зубні мастики; клеї для зубних протезів; зубні цементувальні речовини; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); карболінеум (засоби від паразитів); кедрове дерево для відлякування комах; кільця протиревматичні; клейкі (липкі) речовини від мух; репеленти (відлякувальники комах); комаховіднаджувальні пахощі; крохмаль на дієтичні потреби; лейкопластирі (пластирі); липкі смуги (стрічки) на лікарські (медичні) потреби; препарати для нищення личинок комах; марля для перев'язування; маткове молочко (бджолине) на лікарські

(медичні) потреби; менструальні (місячкові) прокладки; менструальні (місячкові) тампони; менструальні (місячкові) труси; препарати для нищення мишей; хімічні препарати проти міддю; папір проти молі; препарати для захисту від молі; солі мінеральних вод; мінеральні харчові домішки; мозольні подушечки (м'які підкладки); липкий папір від мух; препарати для нищення мух; наплічні пов'язки (перев'язі) на хірургічні потреби; обкурювальні препарати на лікарські (медичні) потреби; обкурювальні свічки; обкурювальні таблетки; лікарські (медичні) пов'язки на очі; палички сірчані (дезінфікувальні); панталони вбиральні (абсорбувальні) для хворих на нетримання; пелюшки для хворих на нетримання; перев'язувальні матеріали лікарські (медичні); перев'язувальні матеріали хірургічні; пестициди (отрутохімікати) (препарати для нищення шкідливих тварин); піретрумовий порошок (інсектицидний); пластирі лікарські (медичні); освіжальні препарати для повітря; очищальні препарати для повітря; поживні (харчові) домішки на лікарські (медичні) потреби; порцеляна на зубні протези; пояси менструальні (місячкові); продукти для дитячого харчування; протимікробна (антисептична) вата; протимозольні кільця для ніг; протиревматичні браслети; цементувальні речовини для копит (ратиць) тварин; препарати для нищення слимаків; лосьйони для собак; мийні засоби для собак; сплави (стопи) дорогоцінних металів на зубничі (стоматологічні) потреби; тафтові пластирі (прогумовані); мийні засоби для тварин; термальні води; тканини хірургічні; тютюнові екстракти (інсектициди); хімікати для оброблення проти філоксери; формувальний віск зубничий (стоматологічний); фунгіциди (протигрибкові препарати); мийні засоби для худоби; препарати для нищення шкідливих рослин; отрута для щурів; *фармацевтичні препарати для лікування захворювань травного тракту та обміну речовин, а саме фармацевтичні препарати проти виразки та для лікування гастроєзофагеального рефлюкса.*

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.В.Саламов

А.П.Бутяєва