

BA28

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

Р І Ш Е Н Н Я

05 листопада 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 09.04.2014 № 21 у складі головуєчого Шатової І.О. та членів колегії Сенчука В.В., Кулик О.С., розглянула заперечення компанії Глаксо Груп Лімітед (Великобританія) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.10.2013 про відмову в реєстрації знака "REVINTY" за заявкою № m 2012 07618.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 17.04.2014, 18.06.2014, 03.10.2014, 05.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Жухевич О.В.;
представник закладу експертизи (Державне підприємство "Український інститут промислової власності") – Майданюк Н.Ф.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 24.12.2013 проти рішення Державної служби від 23.10.2013 про відмову в реєстрації знака "REVINTY" за заявкою № m 2012 07618;
- копії матеріалів заявки № m 2012 07618;
- додаткові матеріали від 14.02.2014 (вх. № 5545 від 16.04.2014), від 17.06.2014 (вх. № 8534 від 17.06.2014), від 23.07.2014 (вх. № 10444 від 23.07.2014), від 03.09.2014 (вх. № 12656 від 05.09.2014).

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 23.10.2013 про відмову в реєстрації знака "REVINTY" за заявкою № m 2012 07618 на тій підставі, що: для всіх товарів 05 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, воно схоже настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "VREVITY", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Boehringer Ingelheim International GmbH, (Німеччина)

(міжнародна реєстрація № 1124554 від 12.06.2012, пріоритет від 19.12.2011), щодо споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Розд. II, ст. 6, п. 3

2. Апелянт – компанія Глаксо Груп Лімітед заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак не є схожими до ступеня змішування та мають багато відмінностей, які дозволяють споживачам відрізнити продукцію одного виробника від іншого.

Зазначене обумовлюється фонетичною, візуальною, семантичною відмінностями.

На думку апелянта, за фонетичним звучанням заявлене позначення і протиставлений знак відрізняються різною побудовою складів та різним складом приголосних літер. Наголос, який падає на різні частини заявленого позначення та протиставленого знака, також істотно підсилює враження про їх відмінність.

Щодо візуального критерію, апелянтом зазначено, що відмінність позначень вбачається з першого враження, оскільки заявлене позначення починається з літери "R", а протипоставлений знак з літери "V". Крім того, порівнювані позначення мають різне розташування літер і різний склад приголосних літер, що істотно підсилює враження відмінності порівнюваних позначень.

За семантичним критерієм оцінки схожості апелянтом зазначено, що визначення обох порівнюваних позначень відсутнє в тлумачних словниках, отже ці позначення є фантазійно-утвореними, тому обидва позначення мають досить високий рівень розрізняльної здатності і внаслідок різного звучання і відмінностей за графічним критерієм, утворюють у свідомості споживачів абсолютно різні асоціації, базуючись на власному, індивідуальному досвіді при їхньому сприйманні і подальшому усвідомленні.

Також апелянтом повідомлено про те, що на сьогодні компанія Глаксо Груп Лімітед входить до складу однієї з найбільших у світі британських фармацевтичних компаній - GlaxoSmithKline (далі — Глаксо) та є однією з п'ятнадцяти найбільших фармацевтичних виробників на території України.

В Україні компанією зареєстровано широкий діапазон лікарських препаратів, а саме: антибактеріальні та противірусні препарати, в тому числі і препарати для лікування ВІЛ-інфекції, протипухлинні препарати, засоби для лікування органів дихання, центральної нервової системи, шлунково-кишкового тракту, метаболічних порушень, а також вакцини.

Глаксо є провідною компанією, що здійснює науково-дослідну роботу в Україні в галузі клінічних досліджень нових лікарських засобів, таким чином роблячи внесок у розробку нових препаратів.

Також апелянт є власником охоронних документів на знаки для товарів і послуг на території інших державах, а саме: Німеччини, Хорватії, Норвегії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Туреччини, Марокко, а також Європейського співтовариства.

На підставі вищенаведених доводів апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 23.10.2013 та зареєструвати позначення "REVINTY" за заявкою № m 2012 07618 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні та встановила наступне.

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.

Пункт 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила), визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення "REVINTY" виконано стандартним шрифтом, великими літерами латиниці.

Протиставлений знак "VREVITY" виконано стандартним шрифтом, великими літерами латиниці.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

Порівняльний аналіз заявленого позначення "REVINTY" та протиставленого знака "VREVITY" свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється більшістю співпадаючих звуків, їх розташуванням, характером співпадаючих частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі між собою видом шрифту

(стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні) та алфавітом.

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

Заявлене позначення "REVINTY" та протиставлений знак "VREVITY" є фантазійними, штучно утвореними словами, що не мають визначеного смислового значення.

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

Відповідно до п. 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.

Заявлене позначення "REVINTY" подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні та лікарські (медичні) препарати та речовини.

Протиставлений знак "VREVITY" зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати.

Проаналізувавши товари 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставленого знака, колегія Апеляційної палати встановила, що ці товари є спорідненими.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення "REVINTY" схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком "VREVITY", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Boehringer Ingelheim International GmbH, щодо споріднених товарів.

В апеляційному засіданні представником апелянтом було повідомлено про проведення переговорів з власником протиставленого знака щодо співіснування заявленого позначення "REVINTY" та протиставленого знака "VREVITY".

16.04.2014 (вх. № 5545) на користь реєстрації знака апелянтом було надано лист, відповідно до якого Boehringer Ingelheim International GmbH не заперечує проти реєстрації та використання компанією Глаксо знака "REVINTY" за заявкою № m 2012 07618 відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні та лікарські (медичні) препарати та речовини".

До того ж, листом від 23.07.2014 (вх. № 10444) апелянтом було уточнено перелік товарів 05 класу МКТП, відносно яких він просить зареєструвати позначення "REVINTY": фармацевтичні та лікарські (медичні) засоби,

препарати і речовини для профілактики, лікування і/або полегшення респіраторних захворювань і порушень.

Крім того, на підтвердження своїх доводів щодо співіснування заявленого позначення "REVINTY" та протиставленого знака "VREVITY", апелянт листом від 05.09.2014 (вх. № 12656) надав копії охоронних документів разом з їх перекладом (лист від 05.09.2014 вх. № 12659): Німеччини, Європейського співтовариства, Російської Федерації, Норвегії, Туреччини, Республіки Корея.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "REVINTY" може бути зареєстровано відносно уточненого переліку 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, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в і р і ш и л а

1. Заперечення компанії Глаксо Груп Лімітед задовольнити повністю.
2. Рішення Державної служби від 23.10.2013 про відмову в реєстрації знака відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак "REVINTY" за заявкою № т 2012 07618 відносно уточненого переліку товарів 05 класу МКТП у такій редакції: "фармацевтичні та лікарські (медичні) засоби, препарати і речовини для профілактики, лікування і/або полегшення респіраторних захворювань і порушень".

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

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

В.В.Сенчук

О.С.Кулик