

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.10.2020 № 1980

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 28.04.2020 № Р/33-20 у складі головуючого Горбик Ю.А. та членів колегії Козелецької Н.О., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 19.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «РИНОСТОП» за заявкою № т 2018 25849.

Представник апелянта – патентний повірений Жухевич О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/206-20 від 23.04.2020;
копії матеріалів заявки № т 2018 25849;
письмові пояснення представника закладу експертизи до заперечення вх. № ВКО/223-20 від 15.05.2020;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/283-20 від 23.06.2020 та № ВКО/470-20 від 29.09.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 19.02.2020 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «РИНОСТОП» за заявкою № т 2018 25849, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком, є тотожним словесній торговельній марці «RHINOSTOP РИНОСТОП» (свідоцтво № 96580 від 10.09.2008, заявка № т 2007 06533 від 20.04.2007, дію свідоцтва припинено 21.04.2017) та схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «RHINOSTOP FLU» (міжнародна реєстрація № 1088953 від 06.07.2011, пріоритет з 13.01.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Босналек, Фармасьютікал енд Кемікал Індастрі, Джоінт Сток Компані (Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo) ВА, щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3, розд. VI, стаття 22).

Апелянт – Спільне українсько-іспанське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» (далі – СУП ТОВ «Сперко Україна») не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «РИНОСТОП» за заявкою № т 2018 25849.

Апелянт вважає, що положення статті 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про право повторної реєстрації не може бути підставою для відмови в реєстрації заявленого позначення, оскільки воно не є тотожним торговельній марці за свідоцтвом № 96580. Крім того, пільговий строк на право повторної реєстрації для торговельної марки за свідоцтвом № 96580 вичерпався 21.04.2020.

Стосовно торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1088953, протиставленої заявленому позначенню, апелянт зазначає, що компанія СУП ТОВ «Сперко Україна» 12.02.2020 звернулася до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 1088953 у зв'язку з її невикористанням протягом останніх п'яти років. На підготовчому засіданні, яке відбулося 18.03.2020, судом було оголошено про отримання письмової заяви від відповідача – компанії Босналек, Фармасьютікал енд Кемікал Індастрі, Джоінт Сток Компані про визнання позову. На засіданні 21.04.2020 Господарським судом міста Києва було прийнято рішення про задоволення позовних вимог компанії СУП ТОВ «Сперко Україна» про дострокове припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 1088953.

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 19.02.2020 та зареєструвати позначення «РИНОСТОП» за заявкою № т 2018 25849 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

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

Заявлене словесне позначення **РИНОСТОП** виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; медичні препарати, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа; протинабрякові та інші медичні препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа; симпатоміметики».

Протиставлена торговельна марка «RHINOSTOP FLU» за міжнародною реєстрацією № 1088953 складається з двох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «pharmaceutical products (фармацевтична продукція)».

RHINOSTOP
РИНОСТОП

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом № 96580 складається з двох словесних елементів, розташованих у два рядки, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та кирилиці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

21.04.2017 дію свідоцтва № 96580 на торговельну марку «RHINOSTOP/РИНОСТОП» припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії. Відомості про припинення дії свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.11.2017 № 22.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону 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.*

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону.

Порядок перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пункту 3 статті 6 Закону встановлений пунктом 4.3.2 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом

* Примітка. Відповідність позначень за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, зазначених у пункті 4.3.2.1 (а), не враховуються знаки, зазначені в підпункті а) пункту 4.3.2.1 Правил, для яких строк припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більш, ніж три роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, то пошук по цих знаках проводиться тільки на тотожність.

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.

За визначенням, наведеним у Великому тлумачному словнику української мови, *тотожний* – такий самий, однаковий з чимось, цілком подібний до чогось, схожий один з одним за своєю суттю й зовнішніми ознаками та виявом (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.).

Цей же словник надає таке тлумачення слова *схожий* – який має спільні або подібні риси з ким-, чим-небудь, таку саму вдачу, як хтось, нагадує когось, щось.

Таким чином, позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах – ідентичні позначення.

Порівнювані позначення складаються лише із словесних елементів. 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.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Словесні елементи протиставлених торговельних марок «RHINOSTOP» та «FLU» транслітерацією літерами українського алфавіту відтворюються як «РИНОСТОП» та «ФЛУ».

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «РИНОСТОП» та протиставлених торговельних марок «RHINOSTOP FLU» (РИНОСТОП ФЛУ), «RHINOSTOP/РИНОСТОП» (РИНОСТОП/РИНОСТОП) обумовлюється тотожністю звучання словесного елемента «РИНОСТОП», що входить до складу порівнювальних позначень. Розбіжність звучання полягає у наявності додаткових словесних елементів у протиставлених торговельних марках.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер (заголовні), а відрізняється алфавітом, наявністю у протиставлених торговельних марках додаткових словесних елементів та їх розташуванням.

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

Відповідно до Медичної енциклопедії «Рин- – (рино (Рино-); греч. rhis, rhinos нос) составная часть сложных слов, означающая «относящийся к носу»; рино – нос, ринит воспаление слизистой носа (насморк)» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/40754>).

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки мають подібність покладених у порівнюванні позначення понять.

За результатами порівняльного аналізу за ознаками схожості заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1088953, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення схожі, оскільки асоціюються в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів.

Колегія Апеляційної палати також встановила, що заявлене позначення та торговельна марка за свідоцтвом № 96580 є не тотожними, а схожими, оскільки вони різняться за звуковою та графічною ознаками завдяки додатковому словесному елементу, виконаному літерами латиниці, та його розташуванню, тобто не є ідентичними (не збігаються у всіх елементах).

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

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є однорідними (спорідненими), у зв'язку

з чим існує принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

Колегія Апеляційної палати дослідила додаткові документи до заперечення, надані апелянтом на користь реєстрації торговельної марки, та встановила наступне.

Зважаючи на відсутність відомостей про виготовлення та реалізацію товарів 05 класу МКТП власником протиставленої торговельної марки, компанія СУП ТОВ «Сперко Україна» 12.02.2020 звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії протиставленої міжнародної реєстрації № 1088953 на знак для товарів і послуг «RHINOSTOP FLU» у зв'язку з невикористанням на території України протягом останніх п'яти років.

За результатами розгляду справи № 910/2102/20 судом ухвалено рішення від 21.04.2020 про задоволення позову компанії СУП ТОВ «Сперко Україна», а саме достроково припинено дію міжнародної реєстрації № 1088953 щодо товарів 05 класу МКТП.

Повідомлення стосовно припинення дії міжнародної реєстрації № 1088953 на знак для товарів і послуг «RHINOSTOP FLU» повністю відповідно до рішення Господарського суду міста Києва направлено до Міжнародного бюро ВОІВ, публікацію цих відомостей здійснено 24.09.2020 Gez. № 37/2020.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

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 Спільного українсько-іспанського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Сперко Україна» задовольнити.
2. Рішення Мінекономіки від 19.02.2020 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «РИНОСТОП» за заявкою № т 2018 25849 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, торговельну марку «РИНОСТОП» за заявкою № т 2018 25849

відносно заявлених товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; медичні препарати, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа; протинабрякові та інші медичні препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа; симпатоміметики».

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

Ю. А. Горбик

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Л. А. Цибенко