

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
25.02.2020 № 324

**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

15 січня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 13.08.2018 № Р/84-18 у складі головуєчого Потоцького М.Ю. та членів колегії Запорожець Л.Г., Горбик Ю.А., розглянула заперечення Компані БЕТАСАН БАНТ САН. ВЕ ТІК. А.С. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 31.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № т 2016 21052.

Представник апелянта – Трачук Ю.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - заклад експертизи) – Дмитренко С.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

заперечення № ВКО/343-18 від 09.08.2018;

копії матеріалів заявки № т 2016 21052;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/35-19 від 17.01.2019, вх. № ВКО/138-19 від 05.03.2019, вх. № ВКО/189-19 від 29.03.2019, вх. № ВКО/252-19 від 14.05.2019, вх. № ВКО/658-19 від 12.12.2019, вх. № ВКО/659-19 від 16.12.2019.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 31.05.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № т 2016 21052, оскільки заявлене комбіноване 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 зі словесним знаком «САНТАВІК», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАПЛАСТ», (UA) (свідоцтво № 150980 від 25.01.2012, заявка № m 2011 03551 від 09.03.2011), щодо споріднених товарів 05 класу.

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

Апелянт – Компані БЕТАСАН БАНТ САН. ВЕ ТІК. А.С. (далі – компанія Бетасан) не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № m 2016 21052 і вважає, що рішення прийнято без урахування всіх обставин справи та наводить наступні доводи.

Компанія Бетасан – виробник продукції медичного призначення, зокрема, лейкопластирів, які почали свою реалізацію в Туреччині ще в 1984 році. Знак отримав свою реєстрацію на території Туреччини 25.10.1984.

На території України реалізація лейкопластирів, маркованих знаками «САНТАВІК» та «SANTAVIK», розпочалась з 2003 року. В цьому ж році відповідно до законодавства України лейкопластир першої медичної допомоги «SANTAVIK» виробництва компанії Бетасан було внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та отримано свідоцтво про державну реєстрацію від 27.02.2003 № 1524/2003.

Завдяки своєму тривалому використанню на території України, продукція, маркована знаком «SANTAVIK, зобр.», сформувала у споживача вже стійкі асоціації, пов'язані з певною якістю та виробником (компанія Бетасан).

Ураховуючи наведене, апелянт просить рішення Мінекономрозвитку від 31.05.2018 скасувати та зареєструвати заявлене позначення «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № m 2016 21052 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, а саме: «пластири (лейкопластири)».

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

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.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «SANTAVIK, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, 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 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, а також однорідність товарів і послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.



Заявлене позначення за заявкою № m 2016 21052 складається із словесного та зображувального елементів. Словесна частина «SANTAVIK» виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Зображувальна частина позначення представлена фігурою у формі еліпса червоного кольору, всередині якої розміщений словесний елемент.

Позначення заявлено на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП: «Пластири (лейкопластири)».

Протиставлений знак «САНТАВІК» за свідоцтвом № 152732 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП: «Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезинфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди».

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 оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

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

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого комбінованого позначення та протиставленого йому словесного знака і дійшла висновку про те, що досліджувані позначення мають спільні словесні елементи

«SANTAVIK» та «САНТАВІК», що представляють собою транслітерацію одного і того ж слова, виконану літерами різних абеток.

Слова «SANTAVIK» та «САНТАВІК» мають також однакову фонетичну транскрипцію: [Сан - та - вік].

Отже, фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлюється ідентичністю звучання спільних словесних елементів «SANTAVIK» та «САНТАВІК».

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження, виду шрифту, графічного відтворення з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові), розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написано слово, кольору або поєднання кольорів.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані позначення мають однакове графічне виконання, тому є схожими за видом шрифту (стандартний), розміром літер, графічним відтворенням словесних елементів та їх розташуванням.

Графічне виконання порівнюваних позначень має певні відмінності, до яких можна віднести абетку, кольорове оформлення, а також наявність зображувального елемента у складі заявленого позначення.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислова подібність позначення.

Для встановлення семантичної схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та зазначає наступне.

У словниках відсутнє визначення слів «SANTAVIK» та «САНТАВІК», тобто вони не мають конкретного семантичного значення, а відтак є фантазійними, що обумовлює їх семантичну схожість.

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 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.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є однорідними (спорідненими) з товарами 05 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом України № 150980.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення за заявкою № т 2016 21052 та протиставлений знак за свідоцтвом України № 150980 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № т 2016 21052 відносно товарів 05 класу МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 31.05.2018 правомірно.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що наслідком використання на ринку різними особами тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати, знаків відносно таких самих або споріднених товарів є можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє такі товари, тобто помилкова ідентифікація споживачем виробника товарів.

З метою з'ясування того, чи є підстави вважати, що заявлене позначення, у разі його використання як знака відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, а також надані апелянтом додаткові матеріали та встановила наступне.

08.01.2019 апелянт звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАПЛАСТ» про визнання свідоцтв України №№ 150980, 247775 на знаки для товарів і послуг «САНТАВИК» та «САНТАВИК» частково недійсними щодо переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; пластирі, перев'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби, що вказані у свідоцтвах.

За результатами розгляду справи № 910/322/19 судом було винесено рішення від 27.09.2019 про задоволення позову та визнання недійсними цих свідоцтв частково. Рішення набрало законної сили 23.10.2019. Відомості про це опубліковані 26.12.2019 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 24.

На підтвердження цього апелянт надав колегії Апеляційної палати, зокрема, копію листа ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 28.11.2019 № 2115/1.6 про виконання рішення суду. Колегією Апеляційної палати взято до уваги зазначені відомості.

Крім того, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано документи, які, свідчать про факт його тривалого використання на території України, зокрема, лист ПАТ «Укртелеком» щодо розміщення реклами у 2003 році, копії митних декларацій, товаро-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують завезення та реалізацію на територію України продукції апелянта, маркованої заявленим позначенням.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, 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 Компані БЕТАСАН БАЕНТ САН. БЕ ТІК. А.С. задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 31.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № т 2016 21052 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 «SANTAVIK, зобр.» за заявкою № т 2016 21052 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «пластири (лейкопластири)».

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

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Ю. А. Горбик