

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

10 лютого 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 21.11.2013 № 293 у складі головуєчого Добриніної Г.П. та членів колегії Кулик О.С., Саламова О.В., розглянула заперечення компанії СІНБІАС ФАРМА АГ (СН) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 12.09.2013 про реєстрацію знака «SYNBIAS PHARMA» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 05472.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 13.01.2014, 10.02.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Величко Людмила Олександрівна.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Бабенко Тетяна Михайлівна.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення від 12.09.2013 проти рішення про реєстрацію знака «SYNBIAS PHARMA» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 05472;
- копії матеріалів заявки № т 2011 05472.

Аргументація сторін:

1. На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято рішення про реєстрацію знака «SYNBIAS PHARMA» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 05472. У висновку закладу експертизи зазначено, що для всіх товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), частини товарів 5 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; хімічні препарати на медичні потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні реагенти на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби; фармацевтичні препарати для застосування у медицині;

фармацевтичні препарати для застосування у хіміотерапії», частини послуг 42 класу МКТП, а саме: «наукові та технологічні послуги і досліджування та конструювання, що відносяться до них; послуги промислового аналізування та досліджування; розроблення фармацевтичних препаратів та лікарських засобів; послуги з проводіння досліджувань, що стосуються розроблення та тестування фармацевтичних препаратів», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та послуг, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «S СИНБІАС», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Сінбіас» (UA) (свідоцтво № 38341 від 15.03.2004 заявка № 2002031956 від 12.03.2002), щодо таких самих та споріднених товарів і послуг.

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

2. Апелянт – компанія СІНБІАС ФАРМА АГ (CH) заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака «SYNBIAS PHARMA» відносно частини товарів і послуг.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленого знака та вважає, що протиставлений знак та заявлене позначення не схожі настільки, що їх можна сплутати, оскільки існують фонетичні, семантичні та візуальні відмінності між ними.

Апелянт також вважає, що товари 1, 5 та послуги 42 класів МКТП заявленого позначення та протиставленого знака не є спорідненими.

Враховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Державної служби від 12.09.2013 та зареєструвати заявлене позначення «SYNBIAS PHARMA» за заявкою № m 2011 05472 відносно усього заявленого переліку товарів 1, 5 та послуг 42 класів МКТП.

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні і яку було наведено під час його розгляду на засіданні, а також аргументацію закладу експертизи 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 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 (далі – Правила), при перевірці позначень на схожість визначається 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 позначення «SYNBIAS PHARMA» являє собою словесне позначення, виконане стандартним шрифтом, великими (заголовними) літерами латиниці.



Протиставлений знак «СИНБІАС» за свідоцтвом № 38341 – комбінований, представляє собою графічну композицію, основу якої складає словесний елемент «СИНБІАС» – виконаний друкованим шрифтом, великими літерами (заголовними) кирилиці. Зображувальний елемент розташовано над словесним, і представлено у вигляді літери грецького алфавіту «σ» (сігма) чорного кольору, на тлі якої зображена велика літера «S» білого кольору.

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 встановленні схожості словесних позначень враховується 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 призводять до сплутування знаків.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з 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.

Колегією Апеляційної палати проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставленого знака щодо їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

Звукова (фонетична) схожість обумовлюється тотожністю звучання спільного для порівнюваних позначень словесного елемента. Присутність у заявленому позначенні слова «PHARMA», а в протипоставленому знаку літери «S» не впливає на відмінність звучання в цілому.

Стосовно візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлений та протиставлений знаки містять єдиний словесний елемент «СИНБІАС», який акцентує на собі увагу.

Разом з тим, досліджувані позначення відрізняються за наступними ознаками:

- алфавітом, літерами якого вони виконані: заявлене позначення «SYNBIAS PHARMA» – латиницею, а словесний елемент протиставленого знака «S СИНБІАС» – латиницею і кирилицею;

- наявністю додаткового слова «PHARMA» у заявленому позначенні та літери «S» у протиставленому знаку;

- наявністю зображувального елемента у протиставленому знаку.

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

За визначенням семантики досліджуваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачних та мовних словників і виявила, що словесний елемент «SYNBIAS» заявленого позначення та словесний елемент «СИНБІАС» протиставленого знака відсутні у словниках, тобто є фантазійними і не мають смислового значення.

Словесний елемент «pharma», що міститься в заявленому позначенні, є похідним від «pharm.», що є скороченням таких слів як «pharmaceutical» «pharmacology», «pharmacopoeia», «pharmasy», які відповідно перекладаються як «фармацевтичний», «фармакологія», «фармакопсія», «фармація» (електронний перекладач АBBYY Lingvo). Використання такого словесного елемента вказує на зв'язок із фармацевтичною галуззю.

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

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

Заявлене позначення «SYNBIAS PHARMA» подано на реєстрацію відносно товарів 1, 5 та послуг 42 класів МКТП.



Протиставлений знак «СИНБІАС» за свідоцтвом № 38341 зареєстровано відносно товарів 1, 5 та послуг 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 1, 5 і послуги 42 класів, щодо яких заявлено позначення та зареєстровано протиставлений знак, і встановила, що відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил, всі товари 1 класу, частина товарів 5 класу та частина послуг 42 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлений знак, відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто є однорідними.

На засіданні та у запереченні апелянтом було зазначено про неможливість сплутування заявленого позначення та протиставленого знака, оскільки апелянт та компанія-власник протиставленого знака використовують ці позначення для різних цілей.

Апелянт зазначив, що заяву про реєстрацію знака для товарів і послуг «SYNBIAS PHARMA» відносно товарів і послуг 1, 5 та 42 класів МКТП спершу було подано на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНБІАС ФАРМА». Цю компанію, що є виробником протипухлинних антибіотиків: доксорубіцину і епірубіцину і має в своєму розпорядженні дослідні лабораторії, а також виробничі і аналітичні комплекси, було засновано в Донецьку в 1995 році.

01.08.2012 року всі права на заявлений знак «SYNBIAS PHARMA» було передано апелянту па підставі Договору про передачу прав, про що було внесено відповідні зміни в матеріали заявки.

На засіданні колегії Апеляційної палати представник апелянта зазначив, що компанія СИНБІАС ФАРМА АГ (CH) та ТОВ «СИНБІАС ФАРМА» пов'язані між собою господарською діяльністю.

За твердженням апелянта, Науково-виробнича фірма «Сінбіас» - власник протиставленого знака за свідоцтвом № 38341, виробляє товари та надає послуги не розраховані на широке коло споживачів, а призначені для фармацевтичних підприємств та лабораторій.

У зв'язку з цим апелянт вважає, що у споживача не виникне враження про належність товарів 1,5 і послуг 42 класів МКТП для яких заявлено позначення та зареєстровано протиставлений знак одному й тому ж виробнику.

Колегія Апеляційної палати розглянувши доводи апелянта і вивчивши матеріали справи зазначає, що апелянтом не було надано жодних доказів, які підтверджують використання апелянтом заявленого позначення відносно заявлених товарів та послуг та надану апелянтом інформацію про господарський зв'язок між ТОВ «СИНБІАС ФАРМА» та апелянтом-компанією СИНБІАС ФАРМА АГ (CH).

Колегія Апеляційної палати вважає, що надання правової охорони позначенню «SYNBIAS PHARMA» може порушувати права Науково-виробничої фірми «Сінбіас» на зареєстрований знак за свідоцтвом № 38341.

Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення вирішила, що рішення Державної служби від 12.09.2013 про реєстрацію знака «SYNBIAS PHARMA» відносно частини товарів 5 та частини послуг 42 класів МКТП за заявкою № т 2011 05472 є обґрунтованим.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а

1. Відмовити компанії СІНБІАС ФАРМА АГ (СН) у задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 12.09.2013 про реєстрацію знака «SYNBIAS PHARMA» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2011 05472 залишити чинним.

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

Головуючий

Г.Н. Добриніна

Члени колегії

О.С. Кулик

О.В. Саламов