

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

19 жовтня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 21.09.2015 № 89 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Запорожець Л.Г., Сенчука В.В., розглянула заперечення компанії Плетхіко Фармасьютікалз Лімітед проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «TRAVISIL» за заявкою № т 2012 20764.

Представник апелянта – Ошарова І.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Іванова Л.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2012 20764 вх. № 16920 від 25.11.2014 з додатками;
- копії матеріалів заявки № т 2012 20764;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 656 від 23.01.2015, вх. № 3585 від 19.03.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 23.09.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «TRAVISIL» за заявкою № т 2012 20764 на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) та для всіх послуг 35 класу МКТП, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку:

- є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «TRAVISIL», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Кумар Бінор, м. Вінниця (свідоцтво № 58244 від 16.01.2006, заявка № 2004 033161 від 26.03.2004), щодо споріднених товарів 05 класу МКТП;

- є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками «TRAVISIL NEO ТРАВІСИЛ НЕО» та «TRAVISIL ТЕА ТРАВІСИЛТІ», «ТРАВІСИЛ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ТзОВ «РЕЗЛОВ», м. Київ (свідоцтво № 181524 від 10.02.2014, заявка № т 2012 20432 від 23.11.2012; свідоцтво № 181518 від 10.02.2014, заявка № т 201220421 від 23.11.2012; свідоцтво № 35454 від 15.10.2003, заявка № 2001 095827 від 19.09.2001), щодо споріднених товарів 05 класу МКТП;

- є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «ТРАВІСИЛ», «ТРАВІСИЛ» раніше зареєстрованими в Україні на ім'я ТзОВ «ЕСТРО», м. Київ (свідоцтво № 41701 від 15.07.2004, заявка № 2002 075607 від 05.07.2002; свідоцтво № 77613 від 11.06.2007, заявка № т 2005 15497 від 14.12.2005), щодо споріднених товарів та послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. 2, ст. 6, п. 3).

Апелянт - компанія Плетхіко Фармасьютікалз Лімітед заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «TRAVISIL» за заявкою № т 2012 20764 та повідомляє наступне.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт зазначає, що:

- компанія була створена у 1991 році та є одним з провідних світових виробників фармацевтичних та медичних препаратів;
- компанія займає 11 місце у світі серед подібних компаній;
- одним з найвідоміших продуктів компанії є препарат TRAVISIL/ТРАВІСИЛ/ТРАВІСИЛ, що являє собою лінійку засобів від кашлю та є відомим на українському ринку з 2001 року;
- реєстрацію лікарського засобу «ТРАВІСИЛ» у фармакологічному комітеті МОЗ України здійснено на ім'я апелянта;
- компанія є виробником ряду дієтичних добавок до раціону харчування, що містять у назві слово «TRAVISIL»;
- за даними газети Аптека.ua, лікарський засіб «TRAVISIL» займав 10 місце за об'ємом інвестицій в рекламу на радіо в серпні 2007 року;
- відповідно до газети Аптека.ua, за об'ємом аптекарських продаж в групі «Інші комбіновані препарати, що застосовуються при кашлі та простудних захворюваннях», лікарський засіб «TRAVISIL» займав у 2007 році – 7 місце, у 2008 році – 5 місце, у 2010 році – 3 місце, у 2011 році – 6 місце, у 2012 році – 5 місце;
- права апелянта на знак «TRAVISIL» зареєстровано в Європейському Союзі (реєстрація № 008670655 від 06.11.2009).

Крім цього апелянт наголошує, що протиставлені знаки зареєстровані з порушенням прав апелянта.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ та зареєструвати знак для товарів і послуг «TRAVISIL» за заявкою № m 2012 20764 відносно усього заявленого переліку товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

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

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати ДСІВ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, з метою перевірки обґрунтованості прийнятого ДСІВ рішення колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення та протиставлених знаків згідно з пунктами 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила).

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Заявлене позначення «TRAVISIL» за заявкою № m 2012 20764 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці без зазначення кольору.

Протиставлений знак «TRAVISIL» за свідоцтвом № 58244 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці без зазначення кольору.

Протиставлений знак «TRAVISIL NEO ТРАВИСИЛ НЕО» за свідоцтвом № 181518 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці та кирилиці без зазначення кольору.

Протиставлений знак «TRAVISILTEA ТРАВИСИЛТІ» за свідоцтвом № 181524 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами латиниці та кирилиці без зазначення кольору.

Протиставлений знак «ТРАВИСИЛ» за свідоцтвом № 35454 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці без зазначення кольору.

Протиставлений знак «ТРАВИСИЛ» за свідоцтвом № 41701 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці без зазначення кольору.

Протиставлений знак «ТРАВИСИЛ» за свідоцтвом № 77613 є словесним знаком, виконаним стандартним шрифтом великими літерами кирилиці без зазначення кольору.

Колегія провела порівняльний аналіз заявленого словесного позначення «TRAVISIL» за заявкою № m 2012 20764 та протиставленого йому словесного знака за свідоцтвом № 58244 і дійшла висновку про те, що досліджувані позначення є тотожними.

Після порівняння заявленого словесного позначення «TRAVISIL» та протиставлених йому словесних знаків за свідоцтвами № 77613, № 181518, № 35454, № 41701, № 181524 колегія дійшла висновку про те, що домінуючим елементом протиставлених знаків є слова «travisil», «травісил», «трависил», що представляють собою транслітерацію одного і того ж слова, виконаного літерами різних абеток.

Заявлене словесне позначення «TRAVISIL» є фонетично схожим з протиставленими знаками за свідоцтвами № 77613, № 181518, № 35454, № 41701, № 181524, враховуючи ідентичність звучання домінуючих словесних елементів «travisil», «травісил», «трависил».

Графічна (візуальна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) 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.

Заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами № 77613, № 181518, № 35454, № 41701, № 181524 графічно за видом шрифту (стандартним), характером літер (друковані), а відрізняється алфавітом.

Семантична (сміслова) схожість визначається на підставі подібності закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення.

Апелянт у запереченні повідомляє, що препарат TRAVISIL/ТРАВИСИЛ/ТРАВИСИЛ за призначенням є засобом від кашлю.

За результатом дослідження доступних інформаційних джерел колегія Апеляційної палати виявила наступне.

Відповідно до Великого медичного словника, розміщеного на веб – сайті «АКАДЕМИК» (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/meditem/7740>)

«Трависил – латинское название Travidil. Код АТХ R05X – другие комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях. Фармакологическая группа: Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей».

Отже, семантично заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами № 77613, № 181518, № 35454, № 41701, № 181524, оскільки всі вони є препаратами, які застосовують при лікуванні кашлю.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення та протиставлені знаки за свідоцтвами № 77613, № 181518, № 35454, № 41701, № 181524 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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 і/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення «TRAVISIL» подано на реєстрацію відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «TRAVISIL» за свідоцтвом № 58244 зареєстровано відносно товарів 03, 05, 30 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «TRAVISIL NEO ТРАВИСИЛ НЕО» за свідоцтвом № 181518 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак «TRAVISILTEA ТРАВИСИЛТИ» за свідоцтвом № 181524 зареєстровано відносно товарів 05, 30 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «ТРАВИСИЛ» за свідоцтвом № 35454 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлений словесний знак «ТРАВИСИЛ» за свідоцтвом № 41701 зареєстровано відносно товарів 16, 30 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений словесний знак «ТРАВИСИЛ» за свідоцтвом № 77613 зареєстровано відносно товарів 05, 33 класів МКТП.

За результатами порівняльного аналізу товарів та послуг за заявленим позначенням та протиставленими знаками колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані товари та послуги є однорідними (спорідненими) відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

На засіданні колегії Апеляційної палати апелянт наголошував, що продукція, маркована знаком апелянта, є добро відомою на світовому та українському ринках.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом до заперечення були надані наступні документи:

- інформація з мережі Інтернет про компанію Плетхіко Фармасьютікалз Лімітед;

- інформація з мережі Інтернет щодо продукції компанії Плетхіко Фармасьютікалз Лімітед, зокрема щодо лікарських засобів «TRAVISIL», «ТРАВИСИЛ»;

- копії реєстраційних посвідчень на лікарський засіб «ТРАВИСИЛ» на ім'я компанії Плетхіко Фармасьютікалз Лімітед;

- копія висновку державно санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України щодо державної реєстрації лікарського засобу «ТРАВИСИЛ»;

- копії вантажних декларацій та договорів стосовно постачання продукції, маркованої заявленим позначенням, на територію України;

- зразки упаковки препарату, маркованого заявленим позначенням.

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, надані апелянтом на підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності через його використання, та встановила наступне.

Документи, надані апелянтом, не спростовують схожість заявленого позначення з протиставленими знаками та не підтверджують тривалість використання на території України позначення «TRAVISIL» апелянтом до дати подання заявок на протиставлені знаки, принаймні з 19.09.2001 – дати подання більш ранньої заявки № 2001095827, за якою було видано протиставлене свідоцтво № 35454.

Враховуючи схожість заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні як знака заявленого позначення існує небезпека сплутування таких знаків на ринку для споріднених товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони за заявкою № т 2012 20764, зазначені в пункті 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, 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 Плетхіко Фармасьютікалз Лімітед у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 23.09.2014 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг ««TRAVISIL» за заявкою № т 2012 20764 залишити чинним.

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

Головуючий

І.О.Шатова

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

В.В.Сенчук