

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

4 листопада 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 27.07.2015 № 67 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Кулик О.С., Теньової О.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКО» (далі – ТОВ «НІКО») проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 18.05.2015 про реєстрацію знака «Носален» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 01093.

Представник апелянта – Кобзарук К.С.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Бабенко Т.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № 10552 від 22.07.2015 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 01093;
матеріали заявки № т 2014 01093;
додаткові матеріали вх. № 14367 від 05.10.2015.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 18.05.2015 про реєстрацію знака «Носален» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 01093, оскільки для частини товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знака (далі – МКТП), а саме: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «НОСОЛІН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Акціонерного товариства «Стома» (UA) (свідоцтво № 66901 від 15.09.2006, заявка № 2004 1213863 від 29.12.2004), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – ТОВ «НІКО» заперечує проти рішення за заявкою № м 2014 01093.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення «Носален» і протиставленого знака «НОСОЛІН» та прийшов до висновку, що порівнювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною та візуальною ознаками схожості.

Апелянт також зазначає, що фармацевтичний препарат, маркований позначенням «Носален», випускається з 2013 року та відноситься до дуже вузького сегменту фармацевтичних товарів, що містить у своєму складі натрію хлорид, та використовується для профілактики та лікування захворювань порожнини носа.

Натомість власник протиставленого знака АТ «Стома» не випускає препарат, маркований протиставленим знаком «НОСОЛІН», а випускає препарат «НОСОЛІН ПЛЮС», який містить у своєму складі оксиметазолін, має спрямовану фармакологічну дію та призначений для лікування серйозних захворювань, пов'язаних із носом та носоглоткою.

Обидва препарати мають державну реєстрацію (реєстраційне посвідчення № UA/13376/01/01 від 04.12.2013 та № UA/08171/01/01 від 13.09.2013 відповідно).

На думку апелянта, заявлене апелянтом позначення «Носален» та протиставлений знак «НОСОЛІН» не є схожими до ступеня змішування, і з урахуванням вказаних відмінностей споживачі зможуть відрізнити ці фармацевтичні препарати.

Апелянт також зазначив, що на упаковці препарату розміщений знак «NikorPharma» за свідоцтвом № 113454, власником якого є апелянт. Також апелянт має офіційний сайт в мережі Інтернет, на якому споживачі можуть ознайомитися з фармацевтичними препаратами, які випускає апелянт, в тому числі з назальними каплями «Носален».

Апелянт скоротив перелік заявлених товарів та просить відмінити рішення ДСІВ від 18.05.20115 та зареєструвати позначення «Носален» відносно таких товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, ліки для людини та лікарські засоби, що містять у своєму складі натрію хлорид, у тому числі розчини у вигляді назальних крапель».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Носален» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про

охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону 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 при перевірці позначень на схожість встановлюється 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 словесне позначення «Носален» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, в якому перша літера велика, інші – маленькі.

Протиставлений словесний знак «НОСОЛІН» виконаний стандартним шрифтом великими літерами кирилиці.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняння заявленого позначення «Носален» з протиставленим словесним знаком «НОСОЛІН» вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, більшістю співпадаючих голосних і приголосних звуків, близькістю складу голосних звуків, наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, співпадаючими частинами.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлений знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), та відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та строкові).

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

Порівнювані позначення є фантазійними і не мають подібності покладених у порівнюванні позначення понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленим словесним знаком, оскільки відмінності у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленим знаком в цілому.

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

Заявленому позначенню «Носален» надано правову охорону відносно частини товарів 05 класу МКТП та відмовлено у реєстрації відносно товарів «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин».

У запереченні апелянт уточнив перелік заявлених товарів 5 класу МКТП до таких: «фармацевтичні препарати, ліки для людини та лікарські засоби, що містять у своєму складі натрію хлорид, у тому числі розчини у вигляді назальних крапель».

Протиставлений знак «НОСОЛІН» зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні потреби)».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП досліджуваних знаків та зазначає наступне.

У 05 класі МКТП загальна назва «фармацевтичні препарати» охоплює всі фармацевтичні препарати, незважаючи на різницю в їх складі, властивостях або призначенні, тобто є родовою назвою. Тому фармацевтичні препарати взагалі і фармацевтичні препарати конкретного призначення є спорідненими товарами.

Колегія Апеляційної палати вважає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів і послуг одній особі, скорочений апелянтом перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та товари 05 класу МКТП протиставленого знака можна визнати однорідними (спорідненими).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначав, що ТОВ «НІКО» випускає препарат, маркований позначенням «Носален», з 2013 року та має офіційний сайт в мережі Інтернет, на якому споживачі можуть ознайомитися як з назальними каплями «Носален», так і з іншими фармацевтичними препаратами, що випускає апелянт. На упаковці всіх препаратів ТОВ «НІКО» розміщений знак «Nikopharma» за свідоцтвом № 113454, власником якого є апелянт. Таким чином, споживачі чітко

асоціюють заявлене позначення саме з компанією апелянта. Натомість, за інформацію апелянта, власник протиставленого знака АТ «Стома» випускає препарат «НОСОЛІН ПЛЮС», а препарат, маркований протиставленим знаком «НОСОЛІН», в Україні взагалі відсутній.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано реєстраційне посвідчення № UA/13376/01/01 від 04.12.2013 на лікарський засіб «Носален», копію довідки стосовно випуску та постачання препарату «Носален» у 2014 – 2015 роках та рекламні листки фармацевтичних препаратів, що виробляє ТОВ «НІКО».

Колегія Апеляційної палати за результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, встановила, що наведеної в них інформації недостатньо для того, щоб зробити висновок стосовно тривалості, обсягу та географічного району використання заявленого позначення, і підтвердження набуття заявленим позначенням розрізняльної здатності відносно апелянта.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак «Носален» не відповідає умовам надання правової охорони у зв'язку з наявністю підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону.

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 Товариству з обмеженою відповідальністю «НІКО» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 18.05.2015 про реєстрацію знака «Носален» відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2014 01093 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

О.С.Кулик

О.О.Теньова

