

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.09.2018 № 1361

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

17 серпня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 22.06.2018 № Р/60-18 у складі головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Теньової О.О., Ткаченко Ю.В. розглянула заперечення компанії BOIRON (FR) (БУАРОН) проти рішення від 13.04.2018 про надання правової охорони знаку “ДАПИС” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1298952.

Представники апелянта – Гренчук М.О., Гренчук С.Р.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення (вх. № ВКО/240-18 від 18.06.2018) проти рішення за міжнародною реєстрацією № 1298952;
копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1298952.

Аргументація сторін

Рішення від 13.04.2018 про надання правової охорони знаку “ДАПИС” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1298952 було прийнято на тій підставі, що для заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком “Депос” за свідоцтвом № 194492, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Фармак Інтернешнл Холдінг Гмб щодо споріднених товарів.

Пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Апелянт – компанія VOIRON (FR) (БУАРОН) не погоджується з рішенням про надання правової охорони знаку “ДАПИС” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1298952 та зазначає наступне.

Порівнювані знаки “Депос” та “ДАПИС” не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони відрізняються за семантичною, фонетичною та графічною ознаками схожості.

Гормональний лікарський засіб “Депос” відпускається за рецептом лікаря, призначений для лікування хвороб (дерматологічних, ревматичних, алергічних, тощо), виготовляється в ампулах і застосовується тільки шляхом ін’єкцій.

Гомеопатичний засіб під назвою “ДАПИС” відпускається без рецепта, виготовляється у вигляді гелю як засіб від укусів комах та може розповсюджуватись також в спеціалізованих гомеопатичних аптеках.

Апелянт наголошує на тому, що зазначені лікарські препарати чітко відокремлюються один від одного в місцях продажу, оскільки мають різні склад, форму випуску, призначення та фармакологічні властивості. У зв’язку з цим, товари за міжнародною реєстрацією № 1298952 не можна вважати спорідненими із товарами, щодо яких охороняється знак “Депос” за свідоцтвом № 194492.

До того ж компанія VOIRON (FR) (БУАРОН), яка створена у 1932 році, є відомим, найбільшим у світі виробником гомеопатичних препаратів. Компанія працює в 59 країнах світу. Основними видами діяльності компанії є розробка і поширення в світі гомеопатичних препаратів і навчання гомеопатичного методу лікування професійних працівників органів охорони здоров’я.

Компанія VOIRON (FR) (БУАРОН) має діючу на території України міжнародну реєстрацію № 836670 від 02.08.2004 на знак для товарів і послуг “DAPIS”, який активно використовується в світі та є відомим для споживача як назва гомеопатичного препарату для полегшення наслідків укусів комах - таких як біль, свербіння, кропив’янка.

Крім того, апелянтом було внесено зміни у заявлений перелік товарів 05 класу МКТП, а саме скорочено перелік товарів до таких: “pharmaceutical products, namely homeopathic proprietary medicines for pain relief, for soothing itching, hives and for promoting insect bite resorption” (фармацевтична продукція, а саме гомеопатичні запатентовані ліки для полегшення болю, для заспокоєння свербіння, кропив’янки та для сприяння резорбції укусів комах)”.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 13.04.2018 та надати правову охорону знаку “ДАПИС” за міжнародною реєстрацією № 1298952 відносно всього переліку заявлених товарів 03 класу та скороченого переліку товарів 05 класу МКТП.

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 перевірила відповідність знака “ДАПИС” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом

З 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 абзацу другого 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.

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.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Знак **ДАПИС** за міжнародною реєстрацією № 1298952 виконаний великими, потовщеними літерами, стандартним шрифтом, кирилицею.

Протиставлений знак **Дёпос** за свідоцтвом України № 194492 має першу велику літеру, а інші – маленькі та виконаний стандартним шрифтом, кирилицею.

Під час проведення порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що обидва знаки є фонетично схожими, оскільки складаються з п'яти літер та мають однакову кількість складів “ДА-ПИС” “Де-пос” з аналогічно розташованими тотожними приголосними.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювальні знаки схожі алфавітом (кирилиця) та шрифтом, а відрізняються графічним відтворенням літер.

Під семантичною схожістю розуміється подібність закладених у порівнюваних позначеннях понять, ідей або збіг смислового значення позначень.

Порівнювані знаки є фантазійними і не мають подібності закладених у них понять.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлений знак схожий з протиставленим знаком за фонетичною і графічною ознаками.

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.

При встановленні спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких збігаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги.

Заявлений словесний знак **ДАПИС** за міжнародною реєстрацією № 1298952 подано на реєстрацію відносно товарів 03 та 05 класів МКТП. У запереченні апелянтом змінено вимоги та скорочено перелік товарів 05 класу МКТП, а саме: “Pharmaceutical products, namely homeopathic proprietary medicines for pain relief, for soothing itching, hives and for promoting insect bite resorption” (фармацевтична продукція, а саме гомеопатичні запатентовані ліки для полегшення болю, для заспокоєння свербіння, кропив’янки та для сприяння резорбції укусів комах)”.

Протиставлений знак **Депос** за свідоцтвом України № 194492 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: фармацевтичні препарати, ліки для людини, гормони на лікарські (медичні) потреби; аналоги гормонів на лікарські (медичні) потреби.

Проаналізувавши переліки товарів, колегія Апеляційної палати вважає, що назви товарів 05 класу МКТП за свідоцтвом України № 194492 “фармацевтичні препарати” та “ліки для людини” є узагальненими. Таким чином, товари обмеженого переліку 05 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1298952 охоплюються переліком товарів за протиставленим свідоцтвом.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зауважує, що лікарські засоби є категорією товарів, щодо визначення схожості яких, а також для оцінки ризику сплутування, доцільно застосовувати особливий підхід з урахуванням складу та терапевтичних показань лікарських засобів.

Для з’ясування того, чи є підстави вважати, що у разі використання знака за міжнародною реєстрацією № 1298952 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП його можна сплутати із знаком за свідоцтвом України № 194492,

керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія Апеляційної палати дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака, та надані апелянтом документи, а також звернулась до спеціальних інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Заявлений знак у виконанні латиницею “DAPIS” має правову охорону на території України за міжнародною реєстрацією № 836670 від 02.08.2004 на ім'я апелянта, зокрема, для товарів 05 класу МКТП “фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні продукти для медичного застосування”.

Знаки “ДАПИС” та “DAPIS” є назвою гомеопатичного лікарського препарату, який виробляється апелянтом - компанією BOIRON (FR) (БУАРОН), і призначений для полегшення наслідків укусів комах таких, як свербіння, кропив'янка та набряк.

При цьому слід зазначити, що “гомеопатія - емпірична індивідуалізована терапія в низьких дозах потенційованих препаратів за принципом подібності, мета якої - вплив на процеси саморегуляції за допомогою лікарських препаратів, підібраних індивідуально, з урахуванням реакції організму. Принцип подібності - подібне лікується подібним - уперше був сформульований С. Ганеманом. В основу покладено застосування для лікування низьких доз тих лікарських речовин, які у високих дозах у здорової людини викликають явища, подібні до клінічної картини захворювання”.

(<https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3023/gomeopatiya>)

До складу лікарського препарату “ДАПИС” (“DAPIS”) входить:

Екстракт *Ledum Pallustre* (Lede Marsh) – це невеликий чагарник Багульник болотний, який має протизапальні властивості та є природним інгібітором синтезу простагландинів, відповідальних за різні шкірні реакції при укусах комах.

Екстракт *Apis Mellifica* (Extract Poison Bee) - це екстракт бджолої отрути. Застосування цього екстракту дозволяє негайно полегшити симптоми запалення тканин після укусу комах та одержати швидку реакцію імунної системи організму. Препарат випускається у формі гелю і призначений для зовнішнього застосування.

(<https://www.boiron.fr/nos-produits/decouvrir-nos-produits/et-aussi/dapis-r-gel>;
<https://www.soin-et-nature.com/en/homeopathy-drugs-advice/1109-dapis-gel-40g-bites-homeopathie-boiron.html>)

Препарат, маркований протиставленим знаком “Депос”, виробляється ПАТ “Фармак” у формі суспензії для ін'єкцій та належить до кортикостероїдів для системного застосування, тобто є гормональним. Діючою речовиною є *Betamethasone*. Препарат показаний для застосування при дерматологічних, ревматичних, колагенових хворобах, алергічних станах, онкологічних захворюваннях.

Препарат “Депос” є комбінацією розчинного і малорозчинного ефірів бетаметазону для внутрішньом'язових, внутрішньосуглобових, навколосуглобових, внутрішньосиновіальних та внутрішньошкірних ін'єкцій, а також для введення безпосередньо в осередок ураження.

Бетаметазон чинить сильну протизапальну, протиалергічну та імуносупресивну дію.

Препарат відпускається за рецептом.

(Інструкція для медичного застосування препарату, <https://tabletki.ua/Депос/>; <https://apteka911.com.ua/drugs/depos-d892>; <http://www.likar.info/lekarstva/Depos/>).

Відповідно до інструкції для медичного застосування препарату “Депос” малорозчинний компонент бетаметазону дипропіонат повільно адсорбується з *depo*, що утворюється в місті ін’єкції, і обумовлює тривалу дію препарату.

“Депо-препарати (франц. *depot* – склад, лат. *deponere* - відкладати) - парентеральні лікарські препарати для ін’єкцій та імплантацій, що забезпечують в організмі запас активних фармацевтичних інгредієнтів та їх подальше поступове всмоктування і вивільнення. Їх використовують з більш тривалими інтервалами.”

(<https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8976/depo-preparati>).

Колегія Апеляційної палати зауважує, що назви, які використовуються в якості знаків для товарів і послуг лікарських засобів, в першу чергу ідентифікують лікарський засіб, часто виконуючи роль носіїв певної медичної та фармацевтичної інформації.

Словесні елементи, які утворюють назви лікарських засобів, можуть бути хімічними, анатомічними та іншими термінами, здебільшого латинського або древньогрецького походження. Назви лікарських засобів також походять від ботанічних назв рослин або назв тварин. Утворені таким чином назви можуть прямо або асоціативно характеризувати призначення препарату, його склад або певні фармакологічні властивості.

Так, назва препарату “ДАПИС” (“DAPIS”) є співзвучною з основною діючою речовиною *Apis* (лат. *apis* - бджола). Натомість назва “Депос” може асоціативно пов’язуватись лікарями і фармацевтами з тривалою дією препарату.

За результатами проведеного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані знаки використовуються для маркування лікарських препаратів, які належать до різних фармакотерапевтичних груп: препарат “ДАПИС” (“DAPIS”) - є комплексним гомеопатичним засобом, а “Депос” належить до групи гормональних препаратів системної дії. Різні діючі речовини та лікарські форми обумовлюють абсолютно різні показання, способи застосування і фармакологічні властивості зазначених препаратів.

Необхідно також враховувати, що до кола споживачів фармацевтичних товарів належать медичні і фармацевтичні працівники, дистриб’ютори та кінцеві споживачі, ступінь уваги яких щодо зазначеної категорії товарів є високим, оскільки помилка несе значний ризик для життя та здоров’я людей.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності стосовно встановлення схожості знаків (пункт 9.172) прикладом того, як категорія товарів може впливати на перевірку схожості є фармацевтичні товари. Прописані лікарські засоби зазвичай продаються споживачеві (за рецептом лікаря) освіченими фармацевтами, які менш схильні до помилки відносно схожості знаків, що використовуються для лікарських засобів різних

призначень, отже перевірка схожості в цьому випадку може бути більш плідною (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом “Ин Юре”, 1999).

У зв'язку з цим, ймовірність змішування назв під час купівлі лікарського засобу, особливо за рецептом, дуже низька, оскільки кінцевий споживач обирає такий товар відповідно до призначення лікаря за допомогою фармацевта, тобто при посередництві фахівців, які мають досвід роботи з назвами лікарських засобів.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що знак за міжнародною реєстрацією № 1298952 для товарів 05 класу МКТП: “Pharmaceutical products, namely homeopathic proprietary medicines for pain relief, for soothing itching, hives and for promoting insect bite resorption” (фармацевтична продукція, а саме гомеопатичні запатентовані ліки для полегшення болю, для заспокоєння свербіння, кропив'янки та для сприяння резорбції укусів комах)” та протиставлений знак за свідоцтвом України № 194492 не є схожими настільки, що їх можна сплутати та не існує небезпеки введення в оману споживачів щодо цих товарів.

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, що знаку за міжнародною реєстрацією № 1298952 може бути надана правова охорона відносно всіх заявлених товарів 03 та обмеженого переліку 05 класу МКТП.

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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення VOIRON (FR) (БУАРОН) задовольнити.
2. Рішення від 13.04.2018 про надання правової охорони знаку “ДАПИС” відносно частини товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1298952 відмінити.
3. Надати правову охорону знаку “ДАПИС” за міжнародною реєстрацією № 1298952 відносно всіх заявлених товарів 03 та скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: “Pharmaceutical products, namely homeopathic proprietary medicines for pain relief, for soothing itching, hives and for promoting insect bite resorption” (фармацевтична продукція, а саме гомеопатичні запатентовані ліки для полегшення болю, для заспокоєння свербіння, кропив'янки та для сприяння резорбції укусів комах)”.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий

Т.В. Терехова

Члени колегії

О.О. Теньова

Ю.В. Ткаченко