

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
24.12.2021 № 295-Н/2021

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

29 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 02.04.2021 № Вн-85-Р/2021 у складі головуєчої Терехової Т.В. та членів колегії Шатової І.О., Дідушко І.О., за участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І., розглянула заперечення Dermatpharm AG (DE) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 30.12.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «Акпесутан» за міжнародною реєстрацією № 1487442.

Представник апелянта – Кукшина Т.А., Погорелова О.А.
Представник Укрпатенту - відсутній.

Заперечення апелянта – Dermatpharm AG (DE) подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Апелянт не погоджується з рішенням про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП):

- 1) може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар;
- 2) є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками «Акнетін» (свідоцтво № 110475 від 10.08.2009) та «Аснетін» (свідоцтво № 126669 від 10.08.2010), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (HR) щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Апелянт – Dermatopharm AG, німецька фармацевтична компанія заснована в 1991 році з головним офісом у місті Грюнвальд (Німеччина). З 2001 року препарати Dermatopharm AG реалізуються на фармацевтичному ринку Польщі, Австрії, Швейцарії, Албанії, з 2009 року – України.

Апелянт є власником діючого свідоцтва Німеччини на торговельну марку «Акнecutan», що зареєстрована для товарів 05 класу МКТП: «лікарські препарати, включені до 05 класу» (реєстраційний номер № 39508187, дата подання заявки 23.02.1995).

Апелянт вважає, що торговельна марка «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 та протиставлені торговельні марки «Акнетін» та «Аснетін» за свідоцтвами України № 110475 та № 126669 не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки мають суттєві відмінності у зовнішньому вигляді, вимові та смислового значенні.

Апелянт стверджує, що хоча початкові частини заявленого позначення «Акне-» та протиставлених торговельних марок «Акне-/Асне-» мають схоже семантичне значення, оскільки з німецької та англійської мов відповідно перекладаються як «вугри, вугреві висипання», однак суттєва відмінність між ними полягає у закінченнях - «-cutan» та «-тін/-tin».

Апелянт також посилається на інструкцію Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо використання основ (стемів) при виборі Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин «StemBook2018», розміщену за посиланням <https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/stembook>, та зазначає, що частини «-тін/-tin» протиставлених торговельних марок можуть викликати асоціації зі стемом «retin», які використовується у назвах препаратів на основі ретиноїдів. Частина «-cutan» заявленого позначення, на думку апелянта, не викликає жодних асоціацій.

Апелянт наводить приклади торговельних марок, зареєстрованих в Україні на ім'я різних власників відносно товарів 05 класу МКТП, що містять у своїй назві частину «Акне-/Асне-»: «АКНЕСТОП» за свідоцтвом № 66714, «АКНЕТРЕКС» за свідоцтвом № 121960, «АКНЕВИТ» за

свідоцтвом № 128954, «Белакне» за свідоцтвом № 205519, «Belacne» за свідоцтвом № 205520, «ELFA PHARM ACNEMED» за свідоцтвом № 273939.

На думку апелянта, частина «Акне-», «Акне-/Асне-» не має розрізняльної здатності і є так званим «розмитим» елементом у торговельних марках, які реєструються для товарів 05 класу МКТП, оскільки може використовуватись у назвах лікарських засобів різними виробниками.

Разом з тим, апелянт здійснив пошук у мережі Інтернет та зазначає, що відповідно до наявної у відкритому доступі інформації, власник протиставлених свідоцтв (Ядран - Галенський Лабораторій д.д.) не реєстрував на своє ім'я препарат «Акнecutan»/«Акнекутан» в Державному реєстрі лікарських засобів України та не є заявником або власником свідоцтва України на торговельну марку «Акнecutan»/«Акнекутан». Натомість, препарат «Акнетін» зареєстрований в Україні як лікарський засіб, відпускається за рецептом лікаря та відомий споживачам.

Особливістю лікарського засобу «Акнетін» є можливі тератогенні ефекти та побічні реакції, що обумовлює необхідність його застосування під контролем лікаря. У зв'язку з цим, лікарі та пацієнти ретельно ставляться до вибору зазначеного препарату та є обізнаними з присутніми на ринку препаратами інших виробників, призначеними для лікування аналогічних хвороб.

Апелянт вважає, що зазначене вище виключає будь-який ризик сплутування торговельних марок і можливість введення в оману споживачів.

Крім того, торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1487442 не містить у своєму складі жодних відомостей, які могли б породжувати у споживачів однозначне хибне уявлення про виробника товарів, тому підстава для відмови у зв'язку з можливістю введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, не підлягає застосуванню.

Апелянт зауважує, що препарат «Акнекутан» виробництва Ядран - Галенський Лабораторій д.д. відсутній в аптеках України, замовити препарат можна лише через мережу Інтернет з іншої країни. На вебсайті <https://analogi.info/aknekutan> представлені аналоги препарату «Акнекутан», виробництва Ядран - Галенський Лабораторій д.д., серед яких – «Акнетін».

На думку апелянта, реєстрація компанією Ядран - Галенський Лабораторій д.д. торговельної марки «Аснecutan»/«Акнекутан» і факт використання нею даної назви в інших країнах, не може бути підставою для відмови в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1487442 в Україні.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 30.12.2020 та надати правову охорону торговельній марці «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 щодо всього заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442, зазначив, що кваліфікаційна експертиза проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 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, зі змінами (далі – Правила).

Позиція представника Укрпатенту полягає в тому, що торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1487442 не може бути надана правова охорона відносно заявлених товарів 05 класу МКТП через те, що вона є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками «Акнетін» за свідоцтвом № 110475 та «Acnetin» за свідоцтвом № 126669, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (HR) щодо таких самих та споріднених з ними товарів.

Компанія Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (HR) вже багато років у назві препаратів для лікування акне при захворюваннях шкіри використовує торговельні назви «Акнecutan»/«Акнекутан», «Acnetin»/«Акнетін».

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення від 12.03.2020 проти надання правової охорони торговельній марці «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442, поданого представником компанії Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (HR), а також матеріали мотивованої відповіді від 20.08.2020 з доводами на користь реєстрації торговельної марки, поданої власником міжнародної реєстрації у зв'язку з одержанням повідомлення про можливу відмову у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1487442, експерт дійшла висновку про можливість введення в оману споживачів щодо особи виробника – Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (HR).

Підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються

вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-12252/2021 від 29.03.2021), копіях матеріалів міжнародної реєстрації № 1487442, письмових поясненнях представника Укрпатенту, та встановила наступне.

Заявлена на реєстрацію торговельна марка «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 є словесною, яка виконана стандартним шрифтом, літерами латиниці, перша літера заголовна, інші рядкові. Торговельна марка подана для надання правової охорони відносно товарів 05 класу МКТП: «Medicines included in class 5» (ліки, що входять до 05 класу МКТП).

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 110475 **Акнетін** (дата подання заявки 29.10.2007) виконана стандартним шрифтом літерами кирилиці, перша літера заголовна, інші рядкові. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «ліки для людини; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати» та послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 126669 **Acnetin** (дата подання заявки 06.03.2009) виконана стандартним шрифтом літерами латиниці, перша літера заголовна, інші рядкові. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «ліки для людини; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати» та послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Акнecutan» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом п'ятим пункту 2, абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

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,

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією та сприймання на слух їх звукових особливостей.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Акнеcutan» з протиставленими торговельними марками «Акнетін» і «Аснетін» обумовлюється тотожністю звучання початкових частин (спільного кореня) – «Акне», «Акне», «Асне» та наявністю співпадаючих літер «т», «н» у закінченнях.

За результатами встановлення графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Акнеcutan» і протиставлена торговельна марка «Аснетін» виконані літерами однакового алфавіту (латиниця), що підсилює схожість таких позначень, також позначення «Акнеcutan» схоже з торговельними марками «Аснетін» і «Акнетін» графічним відтворенням літер з урахуванням шрифту (стандартний), характеру літер (перші – заголовні, інші – рядкові).

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

Для визначення семантики порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила наступне.

«Акне – це дерматологічне захворювання, що характеризується запаленням сальних залоз, пов'язане з їх закупоркою».²

Акне – загальне позначення захворювань шкіри з утворенням папул і пустул внаслідок запалення сальних залоз і волосяних фолікулів; частіше термін А. застосовують до вугрів.³

Асне, (в)угор. Акне = асне.⁴

АСНЕ (искаженное греч. актē – точка, вершина; син. угри) – воспалительные изменения сальных желез или их выводных протоков, иногда с вовлечением в процесс волосяных фолликулов - см. Угри.⁵

² http://medterms.com.ua/publ/medichni_termini_na_bukvu_a/akne/1-1-0-1822

³ Медична енциклопедія. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 1024 с., стор. 19

⁴ Галин М. Медичний латинсько-український словник. - Видання Спілки Українських лікарів в Чехословаччині. Прага, 1926. - 302 с., стор. 3, 7

⁵ Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. Петровский. - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1974-1989. - Т. 1-30.

Таким чином, семантична схожість заявленого позначення та протиставлених словесних торговельних марок обумовлена однаковою твірною основою, якою є латинський термін «аспе», що означає певний вид захворювання шкіри.

Медичний латинсько-український словник містить термін «cutaneus – шкіряний, шкірний»⁶, що співзвучний з закінченням «cutan» заявленого позначення.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що при сприйнятті словесного позначення зазвичай увага споживача найбільше акцентується на його початковій частині, оскільки з неї починається огляд позначення. Отже, початкова частина словесного позначення найбільше запам'ятовується і має значний вплив на загальне враження, яке позначення справляє на споживача. При цьому, саме схожі елементи призводять до сплутування торговельних марок. Розбіжність в окремих елементах не відіграє визначальної ролі, якщо в цілому заявлене позначення асоціюється з протиставленою торговельною маркою.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 схожа з протиставленими торговельними марками з огляду на початкову частину «Акне» («Акне», «Аспе»), оскільки на неї падає логічний наголос і саме вона визначає фонетичну і семантичну схожість позначень.

Крім того, для оцінки поширеності використання словесного елемента «акне» у складі назв лікарських засобів колегія Апеляційної палати дослідила доступні на фармацевтичному ринку України лікарські засоби, що призначені для лікування акне.

У довіднику лікарських препаратів «Компендіум»⁷ за кодом анатомо-терапевтично-хімічної класифікації ВООЗ (АТХ) D «Дерматологічні засоби» - D10 «Препарати для лікування акне» містяться препарати з різними назвами, серед них присутній «Акнетін». За результатами пошуку за кодом АТС D10 у Державному реєстрі лікарських засобів України⁸ міститься 25 лікарських засобів, з яких лише 5 мають елемент «аспе»/«акне» у назві.

Згідно з відомостями Державного реєстру лікарських засобів України «Акнетін» (виробник С.М.Б. Технолоджи СА, Бельгія, заявник Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія, Міжнародна непатентована (неприватна) назва фармацевтичної речовини: Isotretinoin, АТС код - D10BA01) зареєстровано в Україні 05.12.2019, форма випуску - капсули по 8 та 16 мг.

⁶ Галин М. Медичний латинсько-український словник. - Видання Спілки Українських лікарів в Чехословаччині. Прага, 1926. - 302 с., стор. 50

⁷ <https://compendium.com.ua/uk/atc/d10/>

⁸ <http://drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&atscode=D10>

На вебсайті <https://likicontrol.com.ua> серед аналогів за діючою речовиною Isotretinoin результати пошуку надають наступні назви: «АКНЕТРЕКС», «РОАККУТАН®».

Отже, дозволені до застосування в Україні лікарські засоби для лікування акне мають різні назви, які можуть асоціативно характеризувати призначення препарату, при цьому словоутворювальний елемент «акне» зустрічається не часто.

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 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. 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.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1487442, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, а саме фармацевтичні препарати, їх призначення, коло споживачів, заявлені товари є спорідненими з товарами 05 класу МКТП за свідоцтвами України №№ 110475, 126669.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1487442 щодо заявлених товарів 05 класу МКТП є схожою настільки, що її можна сплутати з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами України №№ 110475, 126669.

Абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до таких позначень відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення, що може ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне

породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно викликають у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей, якості товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, особи виробника, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Для з'ясування питання, чи є заявлене позначення «Акнекутан» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, звернулась до Інтернет-ресурсів та інших доступних інформаційно-довідкових джерел.

«Акнекутан[®] - оригинальный препарат изотретиноина, произведен по запатентованной бельгийской технологии LIDOSE[®], которая позволяет увеличить биодоступность изотретиноина на 20%, что улучшает переносимость препарата с сохранением максимальной терапевтической эффективности при акне».⁹

«В 2001 г. была создана новая форма изотретиноина – «Акнекутан», обладающая экстрабиодоступностью. С 2010 г. данный препарат поставляется на российский рынок компанией АО «Ядран Галенский Лабораторий» (Хорватия). Акнекутан создавался с целью снижения риска развития побочных эффектов системных ретиноидов. Благодаря инновационной технологии изотретиноин в препарате находится в виде суспензии, состоящей из двух фракций - растворенной в жировых наполнителях и нерастворенной».^{10,11}

Також у мережі Інтернет наявні відгуки лікарів, пацієнтів про лікарський засіб «Акнекутан», зокрема, на таких вебсайтах: <https://protabletky.ru/acnecutan/>, <https://protabletky.ru/acnecutan/>, <https://lechenie-ugrei.ru/reviews/>.

Згідно з відомостями Реєстру лікарських засобів Російської Федерації¹² лікарський засіб з торговою назвою «Акнекутан» зареєстровано в Реєстрі 16.06.2009 (реєстраційне посвідчення переоформлено 09.12.2019), власником реєстраційного посвідчення є компанія Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (Хорватія), виробником – СМБ Технолоджи С.А. (Бельгія). Міжнародна непатентована (неприватна) назва фармацевтичної речовини – ізотретиноїн (код АТХ - D10BA01). Відпускається лише за рецептом лікаря.

Як вбачається з інформаційних джерел, на фармацевтичному ринку Російської Федерації з 2009 року компанією Ядран - Галенський Лабораторій

⁹ <https://www.jadran.ru/drugs/aknekutan/>

¹⁰ http://lechenie-ugrei.ru/u/article2/212_234040415.pdf

¹¹ Вопросы эффективности и безопасности применения «Акнекутана» в терапии акне. А.В. Самцов, А.В. Стаценко, С.В. Волкова, Ю.Г. Горбунов, В.Р. Хайрутдинов. Український журнал дерматології, венерології, косметології № 3(46). 2012 (http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzd46i7uj312.pdf)

¹² https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=36a067e8-2241-412d-bdf4-5fffa335d4ae&t=

д.д. введено в обіг лікарський засіб «Акнекутан», вироблений за запатентованою бельгійською технологією LIDOSE.

Компанія Ядран - Галенський Лабораторій д.д. (Хорватія) є власником реєстраційних посвідчень на лікарський засіб «Акнекутан» в Російській Федерації та «Акнетін» в Україні. Виробником обох зазначених препаратів є бельгійська компанія «СМБ Технолоджи С.А.».

За даними Глобальної бази даних брендів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Global Brand Database)¹³ торговельна марка «АКНЕКУТАН» зареєстрована на території Європейського Союзу на ім'я Jadran-Galenski Laboratorij d.d. для товарів 03 та 05 класів МКТП (№ 017279118 від 23.02.2018). Компанією Ядран - Галенський Лабораторій д.д. також зареєстровано торговельну марку «АКНЕКУТАН» на території Російської Федерації (№ 372175 від 12.02.2009) для товарів 05 класу МКТП.

Для встановлення того, чи відомий українським споживачам та фахівцям лікарський засіб «АКНЕКУТАН», а також для з'ясування питання про те, чи здатна торговельна марка «Акнесутан» за міжнародною реєстрацією № 1487442 у разі її використання компанією Dermatopharm AG для маркування іншого лікарського засобу породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з компанією Ядран - Галенський Лабораторій д.д., колегія Апеляційної палати звернулася до спеціалізованих українських видань у сфері медицини і фармацевтики.

«Найбільш ефективним засобом для лікування акне середнього, тяжкого та дуже тяжкого ступенів тяжкості в наш час є системний ізотретиноїн - стереоізомер трансретинової кислоти (третиноїну). На сучасному етапі найбільш актуальним препаратом ізотретиноїну на теренах нашої держави є «Акнетін», представлений фармацевтичною компанією «Ядран - Галенська лабораторія д.д.» (Хорватія). Цей препарат виробляється відповідно до світових стандартів якості GMP, причому використовується новітня технологія LIDOSE, завдяки якій підвищується біодоступність препарату, і, відповідно, зменшується його доза».¹⁴

«У разі акне середнього та тяжкого ступеня, а також резистентних зменшити ризик побічних ефектів за рахунок зниження добової та кумулятивної дози (на 20 % порівняно з традиційними формами ізотретиноїну) за збереження ефективності терапії можливо за умови застосування ізотретиноїну LIDOSE® (в Україні маркетують під ТМ «Акнетін»). ...У 2011 році на вітчизняному фармацевтичному ринку з'явилася нова інноваційна форма ізотретиноїну — «Акнетін» (виробництва SMB Technology SA, Бельгія, на замовлення Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Хорватія). «Акнетін» — інноваційна запатентована технологія LIDOSE® —

¹³ <https://www3.wipo.int/branddb/en/>

¹⁴ <http://acnet.net.ua/specialist/experience/2386-dosvd-terap-hvorih-z-rezistentnimi-ta-tyazhkimi-formami-aknetat-rozatcea-z->

«твердий розчин», що поєднує властивості твердої оболонки препарату з характеристиками засвоюваності рідкої форми. ...О.В. Самцов та співавт. повідомляють про результати лікування 56 пацієнтів віком від 15 до 29 років (у середньому $17,5 \pm 2,6$ роки) препаратом «Акнекутан» («Акнекутан» — це ізотретиноїн LIDOSE[®], поставляє на російський ринок компанія Ядран — Галенська лабораторія д. д., Хорватія)».¹⁵

«Торговое наименование «Акнекутана» в Украине – «Акнетин»».¹⁶

«На фармацевтичному ринку України ізотретиноїн представлено, зокрема, препаратом Акнетін («Ядран - Галенські лабораторії», Хорватія), що пройшов випробування роками практики закордонних і вітчизняних спеціалістів та продемонстрував високу ефективність у лікуванні акне».¹⁷

«В Бельгии препарат «Акнекутан» зарегистрирован под торговым наименованием Isosupra Lidose и производится компанией Laboratories SMB S.A. В Украине препарат зарегистрирован под названием «Акнетин»».¹⁸

«В Украине инновационный изотретиноин LIDOSE[®] представлен препаратом Акнетин бельгийского производства (промотируется компанией «Ядран», Хорватия)».¹⁹

За результатами аналізу виявленої інформації колегією Апеляційної палати встановлено, що «Акнекутан» відомий українським лікарям і фармацевтам як лікарський засіб компанії Ядран - Галенський Лабораторій д.д., що виробляється за запатентованою бельгійською технологією LIDOSE[®] і в Україні пропонується під торговою назвою «Акнетін».

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом «Ин Юре», 1999).

Згідно з пунктом 9.165 цього ж джерела торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати з попередньою торговельною маркою, якщо вона використовується для однорідних товарів і так схожа з попередньою

¹⁵ «Сучасні підходи до застосування системного ізотретиноїну для лікування вугрової хвороби», Український журнал дерматології, венерології, косметології № 3 (70), 2018, В.І. Степаненко, С.В. Іванов, О.С. Свирид-Дзядикевич. - с. 71-80 (<http://ujdvc.com.ua/article/view/UJDVK2018-3-71>).

¹⁶ «Опыт терапии больных среднетяжелыми и тяжелыми акне препаратом «Акнекутан», Український журнал дерматології, венерології, косметології №3 (50), 2013, Н.В. Кунгуров, М.М. Кохан, О.В. Шабардина. - с. 171-178 (http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvc/uzd50iUjdvc2013i3i28.pdf).

¹⁷ <https://health-ua.com/article/62708-zastosuvannya-sistemnogo-zotretinonu-v-lkuvann-akne>

¹⁸ Вопросы эффективности и безопасности применения «Акнекутана» в терапии акне. А.В. Самцов, А.В. Стаценко, С.В. Волкова, Ю.Г. Горбунов, В.Р. Хайрутдинов. Український журнал дерматології, венерології, косметології № 3(46). 2012 (http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvc/uzd46i7uj312.pdf)

¹⁹ Изотретиноин LIDOSE[®] в лечении акне и розацеа. И.И.Медведева, Ю.В.Андрашко. Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 10 (431), травень 2018р. (<https://health-ua.com/article/37793-izotretinoin-lidose-vlechenii-akne-irozatcea>).

торговельною маркою, що існує ймовірність введення споживачів в оману відносно походження товарів.

Зважаючи на тривале використання торговельної марки «Акнекутан» компанією Ядран - Галенський Лабораторій д.д. для позначення лікарського засобу для лікування акне та його відомість серед фахівців та кінцевих споживачів на фармацевтичних ринках України та Російської Федерації, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що торговельна марка «Акнекутан» набула високої дистинктивності ідентифікувати товари саме компанії Ядран - Галенський Лабораторій д.д.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом докази, виявлені в мережі Інтернет відомості, заслухала пояснення представника під час апеляційного засідання та з'ясувала, що апелянт не виробляє лікарський засіб під назвою «Акнекутан». На офіційному вебсайті апелянта http://dermapharm.com.ua/ua/produkti_ua.html у переліку препаратів відомості про препарат «Акнекутан» відсутні. Під час апеляційного засідання представник апелянта зазначив про відсутність відомостей стосовно розробки компанією «Dermapharm AG» (DE) лікарського засобу із використанням заявленого позначення, також немає даних стосовно складу та призначення майбутнього препарату.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про лікарські засоби» мовою маркування лікарських засобів, інструкцій про їх застосування є державна мова, якщо інше не передбачено законом. Отже, для українського ринку назва лікарського засобу має бути викладена кирилицею.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що поява на фармацевтичному ринку України лікарського засобу з назвою «Акнекутан» компанії Dermapharm AG (DE) може призвести до виникнення у свідомості споживачів асоціативного зв'язку з лікарським засобом «Акнекутан» компанії Ядран - Галенський Лабораторій д.д., унаслідок чого споживачі можуть бути введені в оману щодо властивостей товару та особи виробника.

13.03.2020 від представника компанії Ядран - Галенський Лабораторій д.д. до Укрпатенту надійшло мотивоване заперечення проти дії міжнародної реєстрації № 1487442 в Україні на ім'я Dermapharm AG (DE) щодо невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони, результати розгляду якого враховані колегією Апеляційної палати під час прийняття рішення.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці «Акнекутан» за міжнародною реєстрацією № 1487442, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2, абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку експертизи та відповідно в рішенні Укрпатенту правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Dermatopharm AG (DE) у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 30.12.2020 про відмову в наданні правової охорони торговельній марці «Акнecutan» за міжнародною реєстрацією № 1487442 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

І. О. Шатова

І. О. Дідушко