

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
26.09.2022 № 202-Н/2022

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

09 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 11.02.2022 № Вн-19-Р/2022 у складі головуєчої Жмурко О.В. та членів колегії Шатової І.О., Гостевої А.І., за участю секретаря апеляційного засідання Герасименко К.І., розглянула заперечення Муріла Бориса Маркусовича, Волошина Олександра Миколайовича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 22.12.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «DicloHelp» за заявкою № т 2019 33171.

Представник апелянтів – Лесик Б.Б.

Представник Укрпатенту – Коротченкова О.В.

Заперечення апелянтів – Муріла Бориса Маркусовича, Волошина Олександра Миколайовича 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.

Апелянти не погоджуються з рішенням Укрпатенту від 22.12.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «DicloHelp» за заявкою № т 2019 33171, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що

заявлене словесне позначення є оманливим для частини товарів 03, 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які не відповідають визначенню «гелі для суглобів», а для товарів 03, 05 класів МКТП, які відповідають визначенню «гелі для суглобів», є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належності їх іншому виробнику), а саме Товариству з обмеженою відповідальністю «АПТЕКА 97».

За результатами дослідження інформації з мережі Інтернет та семантичного аналізу, апелянти зазначають, що заявлене позначення не має перекладу та є фантазійним.

На думку апелянтів, заявлене позначення викликає у свідомості споживача нереальні асоціації та сприймається як фантазійне або неправдоподібне відносно всіх заявлених на реєстрацію товарів 03 і 05 класів МКТП, тому введення споживача в оману щодо товарів відсутнє.

Апелянти зауважують, що в матеріалах заявки міститься мотивоване заперечення ТОВ «Аптека 97» проти заявки № т 2019 33171, де зазначено, що позначення «DicloHelp» є відомою на території України торговельною назвою гелів для суглобів диклофенак з бодягою, які виготовляються ТОВ «ЄВРО ПЛЮС» на замовлення ТОВ «Аптека 97».

Проаналізувавши матеріали заявки та мотивоване заперечення, апелянти зазначають, що ці матеріали не містять доказів того, що ТОВ «Євро плюс» є виробником товару, який маркується позначенням «DicloHelp», та не містять доказів про фактичне уведення продукції під позначенням «DicloHelp» у господарський обіг ТОВ «ЄВРО ПЛЮС».

Апелянти також зазначають, що доступні інформаційно-довідкові джерела мережі Інтернет не містять доказів, які підтверджують, що заявлене позначення «DicloHelp» може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з ТОВ «Євро плюс».

З огляду на зазначене, апелянти вважають, що матеріали справи не підтверджують наявність у споживачів будь-якого асоціативного зв'язку між позначенням «DicloHelp» та ТОВ «ЄВРО ПЛЮС», а отже не доведено здатність заявленого позначення вводити споживачів в оману щодо виробника товару.

Разом з тим, апелянти зазначають, що використовують заявлене позначення «DicloHelp» у своєму листуванні, що підтверджується листом № 1752/1 від 01.12.2019, в якому ТОВ «Вента.ЛТД», як дистриб'ютор фармацевтичних товарів, пропонує до продажу своїм партнерам товар з назвою «DicloHelp/ ДіклоХелп».

Також апелянти зазначають, що здійснюють реалізацію товару, маркованого заявленим позначенням, на вебсайтах продажу фармацевтичних товарів.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надані такі документи:

копію листа ТОВ «Вента.ЛТД» № 1752/1 від 01.12.2019 щодо наміру здійснювати реалізацію крему/мазі під назвою «DicloHelp/ДіклоХелп», «DeerHelp/ДіпХелп для застосування при травмах;

роздруківку запиту щодо ТОВ «Вента.ЛТД» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

копію ліцензії Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України, виданої ТОВ «Вента.ЛТД» для оптової торгівлі лікарськими засобами.

Ураховуючи наведене, апелянти просять задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 22.12.2021 та зареєструвати позначення «DicloHelp» за заявкою № m 2019 33171 відносно всіх заявлених товарів 03 і 05 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою № m 2019 33171 умовам надання правової охорони, зазначив про те, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення 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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2019 33171 ТОВ «АПТЕКА 97» 21.10.2020 було подано мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (№ 380/20 від 05.10.2020).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованого заперечення та відповіді на нього заявника від 27.11.2020 №186661/ЗМ/20, а також відповіді заявника від 20.12.2021 на повідомлення про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення від 02.11.2021 № 142891/ЗМ/21, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення:

1) є оманливим для товарів 03 та 05 класів МКТП, які не відповідають визначенню «гелі для суглобів», тому що містить зазначення «DicloHelp»;

«DicloHelp (ДіклоХелп) – гель для суглобів, має місцеву протизапальну та знеболювальну дію. Рекомендується застосовувати при травматичних, запальних та дегенеративних захворюваннях суглобів та опорно-рухового апарату, що супроводжуються больовим синдромом, забитих місцях, розтягненнях зв'язок, м'язів і сухожиль, набряках м'яких тканин».

2) для товарів 03 та 05 класів МКТП, які відповідають визначенню «гелі для суглобів», є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належності їх іншому виробнику).

«ДіклоХелп – гель для суглобів, який виготовляє Приватне підприємство «ЄВРО ПЛЮС» на замовлення ТОВ «АПТЕКА 97». Приватне підприємство «ЄВРО ПЛЮС» на сьогоднішній день є вітчизняним виробником біологічно активних добавок (БАД) та лікувальної косметики на території України. Компанія була заснована в 1997 році та довгий час працювала оптовим дистриб'ютором фармацевтичного ринку, а з 2002 року була прийнята стратегія щодо переорієнтації діяльності компанії з оптової торгівлі на виробництво твердих таблетних форм (капсул), а також лікувально-косметичних препаратів на гелевій основі. Виробництво продукції здійснюється у м. Дніпропетровську на імпортному обладнанні, сертифікованому відповідно до стандартів та норм GMP. Після вступу України до СОТ компанія «ЄВРО ПЛЮС» сертифікує свою продукцію та виробничі площі відповідно до вимог ISO-9001, ISO-22000, ISO-22716 та нормами НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points)». (<http://www.blk.euro-plus.ua/ua/company.php>, <https://apteka911.ua/shop/diklohelp-gel-diklofenak-tub-50ml-solution-pharm-p73852>).

Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю вищевказаної компанії, які насправді не відповідають дійсності.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, на підставі якого Укрпатентом прийнято рішення від 22.12.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2019 33171.

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), установлено, 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 апелянтів та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово представника апелянтів і пояснення представника Укрпатенту, з'ясувала обставини, на які представник апелянтів посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-4660/2022 від 04.02.2022), копіях матеріалів заявки № m 2019 33171, та зазначає наступне.

Заявлене словесне позначення «DicloHelp» складається з двох частин – «Diclo» та «Help», де перші літери заголовні інші рядкові, виконані

стандартним шрифтом латиницею, поряд одне до одного у чорно-білому кольорі. Позначення подано на реєстрацію відносно всього переліку товарів 03 і 05 класів МКТП.

DicloHelp

Зображення заявленого позначення за заявкою № m 2019 33171

Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

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.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, 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.

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача. Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів. Позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Пунктом 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, зі змінами, визначено, що позначення, яке може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

З метою з'ясування обставин, якими апелянти обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення «DicloHelp» за заявкою № т 2019 33171 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Для з'ясування того, чи є позначення «DicloHelp» оманливим для заявлених товарів 03 і 05 класів МКТП та чи існує небезпека введення в оману споживачів відносно таких товарів, колегія проаналізувала смислове значення елементів, що входять до складу заявленого позначення, у зв'язку з заявленими на реєстрацію товарами 03 і 05 класів МКТП, та зазначає наступне.

Заявлене позначення «DicloHelp» складається з лексичних одиниць «Diclo», що може транслітеруватися українською мовою як «Дікло», та «Help». Слово «Help» є словом англійської мови: help [help] (англ.) – 1) допомога¹.

Лексична одиниця «Дікло» є початковою частиною слова «діклофенак» (міжнародна непатентована назва – diclofenac).

Диклофенак (вольтарен, диклоберл, олфен) – це похідне фенілоцтової кислоти. Має протизапальну, анальгезуючу та жарознижуючу дію завдяки пригніченню синтезу простагландинів і зменшення таким чином усіх проявів запалення (болю, набряку, місцевої гіпертермії). Застосовується у вигляді ін'єкцій (75 мг./3,0 мл), таблеток (по 25 мг., 50 мг.), свічок по 0,05 г. та 0,1 г., зазвичай по 25-75 мг, пролонговані форми – капсули по 100-150 мг. Зовнішня лікарська форма – гель (1%, 3%, 5%), та емульгель (Вольтарен)².

Диклофенак (diclofenac) – нестероїдний протизапальний засіб групи похідних фенілоцтової кислоти³.

Колегія Апеляційної палати дослідила відомості і документи, що містяться в апеляційній справі, а також звернулася до доступних

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/help>

² <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA>

³ <https://compendium.com.ua/info/96281/diklofenak/>

інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, щодо практики використання словесних елементів «дікло» та «дикло» на фармацевтичному ринку України, і зазначає наступне.

Виходячи з інформації з Державного реєстру лікарських засобів України, використання елементів «дікло»⁴ та «дикло»⁵ в назві лікарських препаратів, що містять у своєму складі діючу речовину диклофенак і відносяться до нестероїдних протизапальних засобів, є розповсюдженою практикою, наприклад: «Дикло АКТИВ» (крем)⁶, Дикло-Ф (Diclo-F) (краплі очні)⁷; Дикло-П (Diclo – P) (таблетки)⁸; Діклосейф, Діклосейф-форте (гель, супозиторії)⁹ та інші.

З огляду на зазначене, колегія дійшла висновку, що словесний елемент «дікло», який є складовою заявленого позначення, вказує на призначення лікарських препаратів, що відносяться до нестероїдних протизапальних та протиревматичних засобів.

Інформація з мережі Інтернет також свідчить, що протизапальні лікарські засоби, що містять диклофенак, застосовуються у формі ін'єкцій, таблеток, супозиторіїв, капсул, крапель, мазей, кремів та гелів.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що заявлене позначення «DicloHelp» не містить у своєму складі будь-яких вказівок на форму застосування лікарського засобу, зокрема на гелі.

З огляду на викладене вище, колегія Апеляційної палати вважає помилковим висновок експерта про те, що заявлене позначення є оманливим для товарів 03 та 05 класів МКТП, які не відповідають визначенню «гелі для суглобів», тому що містить зазначення «DicloHelp».

Поряд з цим, зважаючи на поширену практику використання елементів «дікло» та «дикло» у назвах лікарських засобів, які мають протизапальну, анальгезуючу та жарознижуючу дію, колегія Апеляційної палати вважає очевидним, що позначення «DicloHelp» для заявлених товарів 03 та 05 класів МКТП, які не належать до лікарських засобів (фармацевтичних препаратів) з указаною дією, асоціативно породжуватиме у свідомості споживачів помилкове уявлення щодо виду товару, його властивості та призначення.

У запереченні та під час апеляційного засідання представник заявників про зміну вимог заперечення не заявляв.

Стосовно висновку експерта про те, що заявлене позначення для товарів 03 та 05 класів МКТП, які відповідають визначенню «гелі для суглобів», є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належності їх іншому виробнику), колегія Апеляційної палати відмічає, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари,

⁴ <http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&query=%E4%B3%EA%EB%EE>

⁵ <http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&query=%E4%E8%EA%EB%EE>

⁶ <https://sanitas.ua/product/42322>

⁷ <https://compendium.com.ua/dec/267560/>

⁸ [https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/\[10783\]](https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/[10783])

⁹ <https://tabletki.ua/uk/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%84/>

може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому, поява на ринку України товарів суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію останнього про такі товари як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала матеріали мотивованого заперечення, поданого ТОВ «Аптека № 97» проти заявки, та зазначає, що надані в ньому відомості та документи свідчать про введення в господарський обіг на території України (м. Дніпро, м. Харків, Київська область та інші) з квітня 2019 року і використання позначення «ДиклоХелп» (виробник – ПП «Євро плюс») в якості протизапального гелю для опорно-рухового апарату.

Документи, що були додані до заперечення заявниками, свідчать, що ТОВ «Вента.ЛТД», засновниками якого є, в тому числі, Б. М. Муріло і О. М. Волошин, має ліцензію від 12.07.2011 на оптову торгівлю лікарськими засобами та листом від 01.12.2019 № 1754/1 сповістило невизначене коло зацікавлених осіб про наміри здійснювати реалізацію крему/мазі для застосування при травмах, при запаленні суглобів, при болю у м'язах, зокрема під назвою DicloHelp/ДіклоХелп.

Будь-яких інших документів, які б свідчили про використання заявленого позначення апелянтами, надано не було.

На підставі наведеного вище, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого за заявкою № т 2019 33171 позначення «DicloHelp» для заявленого переліку товарів 03 і 05 класів МКТП існує вірогідність виникнення у свідомості споживачів помилкових асоціацій щодо виробника (для товарів 03 та 05 класів МКТП, які відповідають визначенню «гелі для суглобів»), виду товару, його властивості та призначення (для товарів 03 та 05 класів МКТП, які не належать до лікарських засобів (фармацевтичних препаратів), що мають протизапальну, анальгезуючу та жарознижуючу дію).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене за заявкою № т 2019 33171 позначення «DicloHelp» не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно заявленого переліку товарів 03 і 05 класів МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.

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 Мурілу Борису Маркусовичу, Волошину Олександрі Миколайовичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 22.12.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «DicloHelp» за заявкою № m 2019 33171 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

О.В. Жмурко

Члени колегії

І.О. Шатова

А.І. Гостєва