

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності
27.01.2022 № 24-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 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 19.10.2021 № Вн-177-Р/2021 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Терехової Т.В., Падучака Б.М. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI) проти рішення Укрпатенту від 12.07.2021 про відмову у наданні правової охорони торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777.

Представник апелянта – Кислиця Т.О.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Красюк О.В.

Заперечення апелянта – KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI) проти рішення про відмову у наданні правової охорони торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777 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 заперечує проти рішення про відмову у наданні правової охорони торговельній марці «FINGOMED», прийнятого на підставі висновку експертизи про те, що відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення «FINGOMED» не може одержати правову охорону для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), тому що його можна сплутати з назвою фармацевтичної субстанції «Fingolimod», яка опублікована в переліку Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин (далі – МНН), рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі – ВООЗ). Найменування «Fingolimod» зазвичай використовується в чесній і усталеній торговельній практиці щодо певних товарів з певними властивостями. Таким чином, позначення «FINGOMED» є описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, вказує на вид, склад, властивості, передбачене призначення товарів, а також може вводити громадськість в оману щодо характеру та якості товарів.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не схоже до ступеню змішування з МНН «Fingolimod». Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої експертизою МНН і зазначає, що за ознаками схожості, вони мають певні відмінності і створюють різне загальне враження. Крім того, МНН «Fingolimod» використовується у суто специфічній сфері лікування, а саме у боротьбі із розсіяним склерозом. В той час, як заявлене позначення подано на реєстрацію відносно фармацевтичних препаратів з метою використання для звичайних ліків.

На думку апелянта, заявлене позначення «FINGOMED» може співіснувати з МНН «Fingolimod», оскільки істотно відрізняється від неї за композиційним, графічним та фонетичним оформленням та не дорівнює назві МНН.

Апелянт вказує, що у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг зазначено, що у підходах щодо визначення ймовірності змішування слід враховувати й інші фактори, які навіть при тотожності товарів й досить значному ступеню схожості знаків, можуть практично виключити ймовірність змішування. Прикладом можуть бути лікарські засоби, які продаються за рецептами, що виключає будь-яке змішування взагалі. Змішування дуже мало ймовірно й стосовно безрецептурних лікарських засобів, які продаються у аптеках, оскільки вони обираються за допомогою фармацевтів.

Апелянт зазначає, що компанія KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto отримала позитивні рішення про реєстрацію торговельної марки «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777 у таких країнах, як Вірменія, Білорусь, Грузія, Киргизстан, Казахстан, Республіка Молдова, Російська Федерація, Таджикистан.

Враховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення від 12.07.2021 та надати правову охорону торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, 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).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 10.03.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 17.02.2021 про попередню відмову у наданні правової охорони, експертом встановлено, що заявлене позначення «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777 не може одержати правову охорону для всіх товарів класу 05 класу МКТП, оскільки воно є схожим настільки, що його можна сплутати з назвою фармацевтичної субстанції «Fingolimod», яка опублікована в переліку Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Найменування «Fingolimod» зазвичай використовується в чесній і усталеній торговельній практиці щодо певних товарів з певними властивостями. Таким чином, позначення «FINGOMED» є описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, вказує на вид, склад, властивості, передбачене призначення товарів, а також може вводити громадськість в оману щодо характеру та якості товарів.

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-40426/2021 від 11.10.2021), копіях матеріалів міжнародної реєстрації № 1532777.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для

відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, 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).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які: складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Згідно з пунктом 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.

Торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 1532777 «FINGOMED» виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці, заявлена відносно товарів 05 класу МКТП: «Pharmaceutical preparations» (фармацевтичні препарати).

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.

Для встановлення правильності застосування підстав для відмови у наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 1532777, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

Торговельна марка «FINGOMED» є складним словом, утвореним з двох частин «FINGO» та «MED».

*fin*gо, *n*xі, *n*cтum, *e*re 1) доторкатися; 2) утворювати; 3) навчати; 4) вигадувати; 5) формувати (Латинсько-український Українсько-латинський словник, / Л . П. Скорина, О. А. Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с.).

«FINGO – выдумывать, воображать, гладить, обучать, образовывать (<http://latin-online.ru/?s=Fingo>. Латынь — переводчик онлайн).

«*fin*gо, *fin*xі, *fi*ctum, *e*re – 1) прикасаться, гладить; 2) лизать; 3) образовывать, делать, создавать (*imago ficta* статуя; *natura fingit hominem* природа создает человека); 4) преобразовывать, переделывать; 5) представлять себе, воображать; 6) выдумывать, вымышлять, сочинять; 7) приводит в порядок, устраивать; 8) приводит в порядок, наряжать, причесывать; 9) притворяются (о выражении лица); 10) (учением) образовывать, учить, научать; 11) (по определенному образцу) устраивать, приноравливать, приспособлять; 12) приготавливать; 13) делать доступным или уступчивым, смягчать, приобретать» (<https://classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian1-term-9448.htm>. Латинско-русский словарь).

«FINGO – походить від латинського: торкаюся, вигадую, прикидаюся» (https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/Slovnuk/etymolog_slovyk_tom6.pdf).

«MED – медичний» (<https://www.free-online-translation.com/uk/latin-ukrayinska/pereklad/>).

«МЕД... – перша частина складних слів, що відповідає слову медичний, напр.: меддопомога, медобслуговування і т. ін.» (Академічний тлумачний словник української мови. <http://sum.in.ua/s/med>).

«Fingolimod» – є назвою фармацевтичної речовини, яку внесено ВООЗ до узагальненого переліку рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances) (<https://mednet-communities.net>).

Відповідно до Інструкції ВООЗ щодо використання основ (стемів) при виборі Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин «StemBook2018» стем «imod», який міститься у назві «Fingolimod», вказує на належність речовини до імуномодуляторів, стимулюючих/супресивних або стимулюючих (*immunomodulators, both stimulant/suppressive and stimulant*) (<https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/stembook>).

Для визначення статусу МНН та необхідного рівня правової охорони цих назв колегія Апеляційної палати звернулася до Інструкції ВООЗ з використання міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин (<https://www.who.int/ru/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on->

inn) та нормативних документів, що містяться на офіційному вебсайті ВООЗ, і встановила наступне.

Кожне МНН - це унікальна назва фармацевтичної речовини, що визнається у всьому світі і є суспільною власністю. МНН також позначається терміном «генеричне найменування».

В назвах речовин, близьких з точки зору фармакології, простежується їх взаємозв'язок за рахунок використання спільної основи слова (стему). Основи (стеми) обираються експертами ВООЗ та використовуються при створенні нових МНН. Завдяки цим спільним основам, практикуючий лікар, фармацевт або інший фахівець, який має відношення до фармацевтичної продукції, може зрозуміти що певна речовина належить до групи речовин, які володіють схожою фармакологічною активністю.

Назви, яким надається статус МНН, обираються ВООЗ за рекомендацією експертів з Консультативної групи експертів ВООЗ з Міжнародної фармакопеї і фармацевтичних препаратів.

Рекомендована МНН допомагає ідентифікувати активну фармацевтичну речовину і є доступною для загального використання без обмежень, однак її не можна реєструвати в якості торговельної марки, оскільки це зробить неможливим її використання іншими сторонами.

Рекомендовані МНН публікуються у виданні WHO Drug Information («Інформація ВООЗ про лікарські засоби») після реалізації процедури обробки заперечень щодо запропонованих МНН.

Щоб не допустити плутанини, яка могла б погрожувати безпеці пацієнтів, назви торговельних марок не можуть бути запозичені з МНН. Зокрема, вони не повинні мати спільну з МНН основу слова. Вибір нових найменувань в межах серії буде значно ускладнений у разі використання в торговельній марці основи слова (стему), спільної з МНН.

Переліки запропонованих і рекомендованих МНН разом з вербальною нотою ВООЗ надсилає державам-членам, національним комісіям з фармакопеї і іншим органам, вказаним державами-членами. У своїй вербальній ноті Генеральний секретар ВООЗ пропонує державам-членам вживати усі необхідні заходи для попередження випадків набуття прав власності на запропоновані та рекомендовані назви, включаючи заборону на реєстрацію таких назв в якості торговельної марки.

На підставі рекомендацій Комітету експертів ВООЗ з відбору та використання основних лікарських засобів, в 1993 році 46-а сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ухвалила резолюцію WHA46.19 про непатентовані найменування фармацевтичних речовин, в якій державам-членам пропонувалося, зокрема:

«спонукати виробників використовувати назви своїх фірм і МНН, а не торговельні марки для просування і маркетингу продукції, що випускається численними виробниками на ринку після закінчення строку дії патенту;

розробити керівні принципи по використанню і охороні МНН і перешкоджати застосуванню найменувань, запозичених з МНН (зокрема, найменувань, що мають спільну з МНН основу (стем), в якості торговельних марок».

Таким чином, Резолюцією ВНА46.19 та Інструкцією ВООЗ з використання міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин державам-членам ВООЗ рекомендується вживати усіх необхідних заходів для попередження випадків набуття прав власності на запропоновані та рекомендовані ВООЗ назви фармацевтичних речовин та, зокрема, перешкоджати їх реєстрації та використанню в якості торговельних марок.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що під час перевірки заявленого позначення стосовно наявності визначеної абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації торговельної марки перевіряється чи не належить заявлене позначення до узагальненого переліку рекомендованих МНН.

Підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, встановлена абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону, може бути застосована у разі, якщо заявлене на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП (фармацевтичні препарати) позначення є тотожним МНН чи стему або містить у своєму складі позначення, яке є тотожним МНН чи стему, незалежно від контексту, в якому застосовується таке позначення як елемент торговельної марки, за виключенням позначень, що містять МНН разом із комерційним найменуванням.

Наявність у складі заявленого позначення частини МНН, яка не є стемом, виключає можливість застосування підстави для відмови, встановленої абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення «FINGOMED» складається зі слова «FINGO», семантика якого не є однозначною, та слова «MED», яке в якості частини складних слів відповідає слову «медичний». Отже, торговельна марка за міжнародною реєстрацією №1532777 не містить у своєму складі позначення тотожного МНН чи стему.

З огляду на результати проведеного дослідження інформаційно-довідкових джерел колегія Апеляційної палати встановила, що позначення «FINGOMED» однозначно не асоціюється з певним товаром із притаманними йому ознаками і властивостями, не є видовим чи родовим поняттям та не застосовується в якості назви товарів 05 класу МКТП різними виробниками протягом тривалого часу, отже його не можна віднести до позначень, що є загальноживаними як позначення товарів певного виду.

Поряд з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що використання МНН або їх частин в якості елемента торговельної марки в кожному конкретному випадку вимагає дослідження обставин, пов'язаних із сприйняттям позначення споживачами.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно, без додаткових доказів, створювати враження про те, що воно вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі його властивості чи характеристики. Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Проаналізувавши заявлене позначення «FINGOMED», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що його семантика не є зрозумілою та очевидною без додаткових роздумів і пояснень. Оскільки заявлене позначення не містить у своєму складі безпосередньо МНН, переважної її частини, імітації (невірне написання) або стему, не має підстав стверджувати, що воно однозначно буде асоціюватись з назвою фармацевтичної речовини «Fingolimod».

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «FINGOMED» не є описовим, оскільки прямо не описує заявлені товари, зокрема, не здатне вказувати на їх вид, склад, властивості та призначення.

Враховуючи свій висновок про відсутність описового характеру у позначення «FINGOMED», колегія Апеляційної палати також вважає, що в процесі використання щодо заявлених товарів 05 класу МКТП воно не буде сприйматись потенційними споживачами як неправдиве та не вводитиме громадськість в оману щодо характеру та якості товарів.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та надання правової охорони на території України торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777.

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 в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI) задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 12.07.2021 про відмову у наданні правової охорони торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777 скасувати.

3. Надати правову охорону торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Т.П.Салфетник

Члени колегії

Б.М.Падучак

Т.В.Терехова