

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
14.09.2022 № 188-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

20 липня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 08.11.2021 № Вн-190-Р/2021 у складі головуючої Козелецької Н.О. та членів колегії Терехової Т.В., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 11.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Folio Фоліо» за заявкою № m 2021 04357 (заявник – СтеріФарм Експорт ГмбХ (SteriPharm Export GmbH) (DE)).

Представники апелянта – Кодинець А.О., Зеров К.О.

Представники заявника – Ломаковська Т.Р.

Представник Укрпатенту – Малюгіна В.А.

Заперечення апелянта – ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про державну реєстрацію торговельної марки «Folio Фоліо» за заявкою № m 2021 04357 та вважає, що заявлене позначення відносно товарів 05 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2, 3 статті 6 Закону, а саме:


є позначенням, яке на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету, є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками «ФОЛІОДІН, зобр.» за свідоцтвом України № 277879 від 25.06.2020, «FOLIODIN, зобр.» за свідоцтвом України № 277878 від 25.06.2020, «ФОЛІДІН» за свідоцтвом України № 283440 від 25.09.2020, «FOLIDIN» за свідоцтвом України № 283441 від 25.09.2020, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи (ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE)) для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац другий пункт 3 статті 6 Закону);


може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE)) (абзац шостий пункт 2 статті 6 Закону);

є позначенням, яке на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з комерційним найменуванням, що є відомим в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (ФОЛИФАРМ) (абзац п'ятий пункт 3 статті 6 Закону).

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Компанія ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) була заснована в Берліні в 2019 році, займається розробкою та продажем харчових добавок на основі фолієвої кислоти під власними торговельними марками, що зареєстровані в Україні відносно товарів 05 класу МКТП:

 (свідоцтво України № 277879 від 25.06.2020);

 (свідоцтво України № 277878 від 25.06.2020);

 (свідоцтво України № 283440 від 25.09.2020);

 (свідоцтво України № 283441 від 25.09.2020).

Зазначені торговельні марки первісно були зареєстровані в Україні на ім'я ТОВ «Юридична фірма АД ЛЕГЕМ».

22.10.2020 між ТОВ «Юридична фірма АД ЛЕГЕМ» та ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) укладені договори про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на вказані торговельні марки. Відповідні відомості щодо зміни особи власника до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки були внесені 20.01.2021, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 за 2021 рік.

Апелянт стверджує, що торговельні марки за свідоцтвами України № 277878 та № 277879 мають фонетичне значення (фоліодін), про що було зазначено під час подання відповідних заявок у їх описах, де стилізована літера «О», розташована між словесними частинами «ФОЛІ» та «ДІН», представлена у вигляді оригінального стилізованого зображення листка рослини бірюзового кольору.

Апелянт також наголошує, що звукова (фонетична) схожість порівнювальних позначень обумовлюється повним входженням оспорюваного позначення «Folio Фоліо» до торговельних марок «ФОЛІОДІН, зобр.», «FOLIODIN, зобр.» та тотожністю звучання початкового та середнього складів заявленого позначення та торговельних марок «ФОЛІДІН», «FOLIDIN». Наявність суфіксу «дін» у торговельних марках апелянта не впливає на звукову (фонетичну) несхожість, оскільки він є типовим для лікарських засобів та БАДів.

Порівнювальні позначення також мають часткову графічну (візуальну) схожість за рахунок співпадіння початкової частини позначень «folio» («фоліо») та «foli» («фолі»), яка займає домінуюче положення у заявленому позначенні, виду шрифту та алфавіту. В той же час, апелянт зазначає, що порівнювальні позначення відрізняються розташуванням літер, наявністю зображувальних елементів у торговельних марках за свідоцтвами України №№ 277878, 277879 та кольором.

Порівнювані позначення схожі за смисловою (семантичною) ознакою, оскільки мають спільну семантичну основу foli-(um) – фолієва кислота, що вказує на лікарські засоби та БАДи та відображує однакові споживчі властивості товарів.

На думку апелянта, заявлене позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, з наступних причин.

Апелянт є виробником товарів під торговельними марками «ФОЛІОДІН, зобр.», «FOLIODIN, зобр.», «ФОЛІДІН», «FOLIDIN», які реалізуються на території України. Отже пересічний споживач пов'язує зазначені торговельні марки саме із ФОЛІФАРМ ГмбХ (DE). Тому не виключена можливість виникнення у споживача асоціації заявленого позначення «Folio Фоліо» з торговельними марками апелянта, а також думки про те, що воно є продовженням серії торговельних марок апелянта.

Апелянт зазначає, що товари під торговельними марками «ФОЛІДІН», «FOLIDIN», «ФОЛІОДІН, зобр.» та «FOLIODIN, зобр.» виробляються ФОЛІФАРМ ГмбХ з використанням комерційного найменування «ФОЛІФАРМ». Подане на реєстрацію позначення та вказане комерційне найменування містять співпадаючі звукосполучення (2 склади), що розташовані на початку слів – «фолі» («фолі»), характеризуються наявністю співпадаючих звуків – звуки «ф» («f»), «о», «л» («l») та «і». З огляду на зазначене, апелянт вважає, що позначення «Folio Фоліо» є схожим із зазначеним комерційним найменуванням «ФОЛІФАРМ» настільки, що їх можна сплутати.

Як доказ наявності зазначених обставин, в додатках до заперечення від 18.02.2022 (№ Вх-7000/2022) апелянт надав пояснення щодо відзиву заявника від 02.02.2022 та копії документів, які, на його думку, свідчать проти реєстрації заявленого позначення на ім'я СтеріФарм Експорт ГмбХ ((DE), а саме:

відомості з пошукового сервісу «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту (СІС)» щодо прикладів використання суфіксу «di», «дін» та «дин» у торговельних марках для товарів 05 класу МКТП станом на 14.02.2022;

перекладена копія (витяг) заперечення СтеріФарм Експорт ГмбХ (DE) проти реєстрації торговельної марки «FOLIODIN, зобр.» за № 724332 у Російській Федерації;

докази фактичного використання позначення заявника, зокрема, на упаковках та у мережі Інтернет (скріншоти вебсайтів <https://compendium.com.ua/info/328933/folio/>, <https://tabletki.ua/uk/search/фолио/>);

лист ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) від 10.01.2022 з інформацією щодо історії компанії апелянта, реєстрації торговельних марок апелянта на території України та в інших країнах, щодо взаємозв'язку апелянта з компаніями Санлайф Продукціонс ГмбХ та ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», укладених договорів, початку поставок продукції на територію України та обсягів реалізації тощо;

лист ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА» від 17.01.2022 з підтвердженням того, що товариство є єдиним дистриб'ютором ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) на території України;

витяги з контракту № FPH 27-08/20 від 27.08.2020, укладеного між апелянтом та Vorwarts Pharma SIA, та контракту № FS02-03/2020 від 02.03.2020, укладеного між Vorwarts Pharma SIA та ТОВ «Ворвартс Фарма», стосовно постачання продукції, маркованої торговельними марками апелянта;

копії видаткових накладних за період з лютого по грудень 2021 року;

витяг з комерційного інвойсу ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА» № VP 35/2020 від 16.10.2020 з нотаріально засвідченим перекладом;

копія міжнародної товарно-транспортної накладної серія А № 683877 від 21.10.2020;

копія договору постачання, укладеного між апелянтом та Sunlife Produktions зі специфікацією до нього;

виписки с Реєстру товарних знаків Російської Федерації щодо реєстрації торговельних марок апелянта;

копія упаковки товару апелянта, що поставляється на територію України;

копії договорів, укладених між апелянтом та ТОВ «Юридична фірма АД ЛЕГЕМ» від 22.10.2020 про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами №№ 283440, 283441, 277879, 272778.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення та скасувати рішення Укрпатенту від 11.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Folio Фоліо» за заявкою № m 2021 04357.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2021 04357 умовам надання правової охорони, зазначив про те, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 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 проти заявки № m 2021 04357 ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) було подано мотивоване заперечення від 05.05.2021 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони на тій підставі, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2, 3 статті 6 Закону: є позначенням, яке на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо споріднених і таких самих товарів; може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги; є позначенням, яке на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

За результатами проведення експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE), експерт дійшов висновку про те, що заявлене за заявкою № m 2021 04357 позначення «Folio Фоліо» відповідає умовам надання правової охорони.

Заявник за заявкою № m 2021 04357 не погоджується з доводами апелянта та у відзиві й доповненнях до нього (№ Вх-4324/2022 від 02.02.2022, № Вх-16938-Е/2022 від 14.07.2022) зазначає наступне.

25.10.2010 в Україні на ім'я компанії СтеріФарм Франс С.А.Р.Л. (FR) була зареєстрована торговельна марка «Folio Фоліо» за свідоцтвом № 130349 (заявка № m 2009 08562 від 13.07.2009) відносно товару 05 класу МКТП «дієтична добавка до раціону, що належить до 05 класу». Зазначена торговельна марка є тотожною із позначенням, заявленим на реєстрацію за заявкою № m 2021 04357.

Компанії власника свідоцтва № 130349 СтеріФарм Франс С.А.Р.Л. (FR) та заявника СтеріФарм Експорт ГмбХ разом з іншими пов'язаними компаніями належали до міжнародної групи компаній СтеріФарм Експорт.

14.07.2019 дію свідоцтва № 130349 було припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії.

Компанія СтеріФарм Франс С.А.Р.Л. (FR) припинила свою діяльність. За письмовою згодою групи компаній СтеріФарм Експорт від 02.06.2020, СтеріФарм Експорт ГмбХ подано заявку № m 2021 04357 на реєстрацію тотожної торговельної марки «Folio Фоліо».

У той же час заявник звертає увагу на те, що на момент дії свідоцтва № 130349 (дата припинення – 14.07.2019), 08.04.2019 апелянтом подано заявки на реєстрацію протиставлених торговельних марок «ФОЛІОДІН, зобр.», «FOLIODIN, зобр.».

При проведенні порівняльного аналізу за ознаками схожості заявленого позначення «Folio Фоліо» із торговельними марками апелянта «ФОЛІДІН» за свідоцтвом України № 283440, «FOLIDIN» за свідоцтвом України № 283441, «ФОЛІОДІН, зобр.» за свідоцтвом України № 277879 та «FOLIODIN, зобр.» за свідоцтвом України № 277878 заявником встановлено, що за звуковим (фонетичним) критерієм схожості порівнювальні позначення відрізняються кількістю звуків, кількістю складів, різними кінцевими частинами (-фоліо та -дін). Крім цього, не має місце факт входження одного позначення в інше повністю.

Всупереч твердженням апелянта, заявник наголошує, що суфікс -дін не є «типовим для назв лікарських засобів», адже жоден із словників латинської/грецької мови щодо застосування слів у назвах медичних препаратів або учбовий посібник з фармацевтичної термінології не містить вказівку на загальноживане використання суфіксу -дін.

Щодо графічної (візуальної) схожості заявник зазначає, що порівнювані позначення не є графічно схожими. Наявність графічного елемента у торговельних марках апелянта (виконання літери «О» у вигляді стилізованого листа рослини), який займає домінуюче положення у зображенні протиставлених торговельних марок, кольорове виконання цих торговельних марок в цілому значно підсилюють відмінність порівнюваних позначень.

Щодо смислової (семантичної) схожості заявник зазначає наступне.

Порівнювані позначення мають спільну частку фолі/foli, яка вказує на наявність у складі препаратів, маркованих такими позначеннями, фармацевтичної субстанції – фолієва кислота. Термін фолієва кислота (folic acid) належить до узагальненого переліку рекомендованих ВООЗ Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних субстанцій (МНН/INN). Багато торгових найменувань лікарських засобів (Содіофолін, Фолацин, Фолівіт, Фолі-лікар тощо) зареєстровані у якості торговельних марок різними виробниками медичних препаратів, де частково використана зазначена МНН для ідентифікації відповідної фармацевтичної речовини у їх складі.

Тобто, саме частка фол/фолі взагалі не може відігравати вирішальну роль у визначенні семантики позначень, у яких вона використана, натомість фантазійна додаткова частка таких позначень визначає їх відмітність. Зважаючи на викладене, аналізування семантичної схожості порівнюваних позначень не є можливим.

Заявник заперечує проти твердження апелянта про те, що заявлене позначення є оманливим щодо особи, яка виробляє відповідні товари 05 класу МКТП, з огляду на таке.

Починаючи з 2010 року і дотепер в Україну щорічно і безперервно здійснюються поставки препаратів «Folio Фоліо» у значних обсягах, спочатку дочірньою компанією заявника СтеріФарм Франс С.А.Р.Л., а потім і безпосередньо компанією заявника СтеріФарм Експорт Гмбх.

Інформація щодо представлення на фармацевтичному ринку України препаратів виробництва компанії СтеріФарм Експорт Гмбх (DE), маркованих позначенням «Folio Фоліо», підтверджена багатьма посиланнями у мережі Інтернет.

Натомість, при проведенні аналогічного пошуку заявник знайшов лише один препарат, маркований позначенням «Фолідін» іншого виробника, а саме Санлайф Продукціонс (DE).

Відомість та обізнаність споживачів щодо виробника та постачальника препарату «Folio Фоліо» СтеріФарм Експорт Гмбх (DE) є довготривалою і достатньо поширеною на фармацевтичному ринку України (12 років), порівняно зі строком відомості особи апелянта – ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE).

Заявник не згоден з твердженням апелянта, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним найменуванням «ФОЛИФАРМ», що належить апелянту, та зазначає наступне.

Компанія апелянта отримала права інтелектуальної власності на протиставлені торговельні марки 20.01.2021. Експертиза щодо схожості із фірмовими найменуваннями інших осіб здійснюється відносно найменувань, що відомі в Україні до дати подання заявки на схоже позначення. Дата подання заявки на заявлене позначення «Folio Фоліо» – 26.02.2021. Тому заявник вважає, що строк в 1 місяць не є достатнім для набуття відомості в Україні компанією ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) відносно товарів 05 класу МКТП.

Заявнику не вдалося виявити фактів тривалого використання протиставлених торговельних марок апелянта у загальнодоступних пошукових джерелах.

В обґрунтування своїх доводів заявником надані такі документи:

роздруківки з бібліографічними даними щодо свідоцтва України № 130349 на ім'я СтеріФарм Франс С.А.Р.Л. (FR) від 25.10.2010 (не діє); щодо свідоцтв України на ім'я ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) № 277878, № 277879;

лист-повідомлення керуючого директора групи компаній СтеріФарм Експорт пана Константина Шоне від 04.01.2022 з інформацією щодо препаратів, маркованих позначенням «Folio Фоліо», та нотаріально засвідчений переклад до нього;

скріншоти сторінок інтернет-версії Енциклопедичного тлумачного словника фармацевтичних термінів українсько-латинсько-російсько-англійського;

скріншоти спеціалізованого медичного інтернет-видання «Компендіум» з інформацією щодо продукції заявника, маркованої заявленим позначенням;

скріншоти головної сторінки офіційного сайту «Асоціації акушерів-гінекологів України» з роздруківками зображень упаковок препарату заявника, маркованого заявленим позначенням;

копія виписки з протоколу від 13.05.2011 № 31 засідання Президії «Асоціації акушерів-гінекологів України» щодо властивостей препарату заявника «Folio Фоліо»;

скріншоти інтернет-сторінок офіційного сайту Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні 2019 та фото-зображення медалі «Вибір року», отриманої заявником;

роздруківки сторінок інформаційно-рекламного буклету Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні 2019;

скріншот інтернет-сторінок офіційного сайту українського загальнонаціонального телеканалу «1+1»;

скріншоти інтернет-сторінки сайтів: liki24.com, apteka911.ua, Tabletki.ua;

скріншот інтернет-сторінки сайту https://www.northdata.de/_data щодо компанії ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE).

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення та залишити чинним рішення Укрпатенту від 11.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Folio Фоліо» за заявкою № m 2021 04357.

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-43697/2021 від 01.11.2021), копіях матеріалів заявки № m 2021 04357, відзиві на заперечення (№ Вх-4324/2022 від 02.02.2022) додаткових матеріалах (№ Вх-7000/2022 від 18.02.2022), доповненнях до відзиву (№ Вх-16938-Е/2022 від 14.07.2022) та встановила наступне.

Folio

Фоліо

Заявлене словесне позначення складається з двох частин, «Folio» та «Фоліо», які розташовані у два рядки один під одним, виконані стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці та, відповідно, кирилиці, де перша літера заголовна, інші рядкові. Позначення подане на реєстрацію у чорно-білому кольорі відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка



за свідоцтвом № 277878 складається з двох словесних частин «FOLI» та «DIN», між якими міститься зображувальний (графічний) елемент у вигляді стилізованого зображення листка. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці. Всі елементи торговельної марки виконані у бірюзовому кольорі. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом комбінована торговельна



марка за свідоцтвом № 277879 складається з двох словесних частин «ФОЛІ» та «ДІН», між якими міститься зображувальний (графічний) елемент у вигляді стилізованого зображення листка. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами кирилиці. Всі елементи торговельної марки виконані у бірюзовому кольорі. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка за свідоцтвом № 283440 виконана стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами кирилиці бірюзового кольору, зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка за свідоцтвом № 283441 виконана стандартним шрифтом потовщеними заголовними літерами латиниці бірюзового кольору, зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом шостим пункту 2, абзацами другим і п'ятим пункту 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил, та зазначає наступне.

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

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг (пункт 4 статті 5 Закону).

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Положеннями пункту 4.3.2.4 Правил визначено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6. та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

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

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Folio Фоліо» та протиставлених торговельних марок «ФОЛІДІН, зобр.», «FOLIDIN, зобр.», «ФОЛІДІН», «FOLIDIN» обумовлюється схожістю звучання спільної словесної частини «фолі» («foli»), а відрізняється кількістю звуків, кількістю складів, кінцевими частинами «о» та «дін» («din») відповідно, що мають різне звучання. Наявність частин «дін» («din») у протиставлених торговельних марках обумовлює фонетичну відмінність протиставлених позначень.

На думку колегії Апеляційної палати, не можна стверджувати, що графічний елемент торговельних марок за свідоцтвами №№ 277878, 277879 у вигляді стилізованого зображення листка однозначно сприймається споживачем в якості літери «О». Ураховуючи той факт, що під зазначеними торговельними марками апелянтом пропонується препарат (дієтична добавка) під назвою «ФОЛІДІН», яка зазначається на упакуванні безпосередньо під торговельною маркою, розміщення в середині слова зображення листка навряд чи покликано змінити звучання торговельної марки на «ФОЛІОДІН». Тому зображувальний елемент виконує естетичну функцію та несе семантичне навантаження, зорво відображаючи походження частини «ФОЛІ» від слова латинської мови «*folium*» – листок¹.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими за фонетичною ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками видом шрифту (стандартний), абеткою (латиниця, кирилиця), а відрізняються графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні та рядкові), розташуванням літер по відношенню одна до одної, кольором та наявністю зображувального елемента у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами №№ 277878, 277879. Отже, порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття.

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

Для з'ясування того чи є порівнювані позначення схожими за семантикою, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних в мережі Інтернет, та встановила наступне.

Відповідно до онлайн Фармацевтичної енциклопедії² фолієва кислота (лат. *acidum folicum* < лат. *folium* – листок) вітамін В_с, В₉ – виділена в 1939 році з листків шпинату, у зв'язку з чим і отримала свою назву. Досить поширена в природі, синтезується в тканинах рослин, мікроорганізмів, частковий синтез здійснюється в організмі людини і тварин мікрофлорою кишечника.

«Folic acid (*acidum folicum*) (фолієва кислота)» – є назвою фармацевтичної речовини № 68, яку внесено Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі - ВООЗ) до узагальненого переліку № 3 рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин (*International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances*) (далі – МНН)³.

Для визначення статусу МНН та рівня правової охорони цих назв колегія Апеляційної палати звернулася до Інструкції ВООЗ з використання

¹ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3533/kislota-folijeva>

² <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3533/kislota-folijeva>

³ <https://mednet-communities.net>, <https://extranet.who.int/soinn/>

міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин⁴ 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».

Рекомендована МНН допомагає ідентифікувати активну фармацевтичну речовину і є доступною для загального використання без обмежень.

МНН відносяться до тривіальних назв лікарських субстанцій, які, на відміну від наукових хімічних назв, зручні для застосування в практичній діяльності завдяки своїй компактності та легкості фонетико-граматичного розпізнавання. Тривіальні назви можуть нести інформацію різного характеру: про хімічний склад препарату, терапевтичний ефект, належність до відповідної фармакологічної групи, відношення до того чи іншого анатомічного органу, джерело одержання або утворення. Латинські тривіальні назви лікарських препаратів – це іменники II відміни середнього роду із закінченням –um. В українському еквіваленті закінчення –um не зберігається⁵.

Як зазначено у Фармацевтичній енциклопедії, фармацевтична термінологія, до якої належать і назви лікарських засобів, складається в основному зі слів грецького та латинського походження, а також зі штучно утворених термінів на основі грецьких і латинських словотвірних елементів. Маючи суворо фіксоване значення, вони дозволяють дати точне визначення нового поняття або назви, вказати на характерну особливість, ознаку речовини, явища і т.п.⁶

Таким чином, заявлене позначення «Folio Фоліо» та протиставлені торговельні марки «ФОЛІДІН, зобр.», «FOLIDIN, зобр.», «ФОЛІДІН» «FOLIDIN» утворені спільною словесною основою «фолі (foli)», яка запозичена з МНН «Folic acid (acidum folicum)». Зазначена основа вказує на наявність у складі препаратів фармацевтичної речовини – фолієвої кислоти, яка обумовлює однаковий терапевтичний ефект препаратів, про що зазначено в інструкціях та на упаковках дієтичних добавок апелянта та заявника. Кінцеві частини порівнюваних позначень «о» та «дін» («din») не мають окремого семантичного значення, тобто є фантазійними. При цьому, суфікс «ін» широко використовується при утворенні назв лікарських засобів та вказує на належність товару до зазначеної категорії.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати зауважує, що назви, які використовуються в якості торговельних марок для лікарських засобів (дієтичних добавок) часто виконують роль носіїв певної медичної та фармацевтичної інформації, прямо або асоціативно характеризуючи призначення препарату, його склад або певні фармакологічні властивості. Використання у торговельних марках різних виробників однакової описової

⁴ <https://www.who.int/ru/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn>

⁵ Світлична Є.І., Толоч І.О. Латинська мова. Підручник.-К.: Центр учбової літератури, 2011.- 440 с.

⁶ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2036/latinska-mova>

основи може призводити до подібності назв лікарських засобів (дієтичних добавок), що належать до однієї групи. Оскільки такі загальноживані елементи виконують описову (інформативну) функцію, вони є неохороноздатними і належать до слабких елементів позначень, що порівнюються. Схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації.

Доречним колом споживачів фармацевтичних препаратів є 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. Крім того, споживач звичайно обирає лікарські засоби або дієтичні добавки відповідно до призначення лікаря за допомогою фармацевта, тобто при посередництві фахівців, які менш схильні припуститися помилки у виборі препаратів із схожими торговельними марками.

Тому для торговельних марок лікарських засобів, що містять слабкі описові чи загальноживані елементи, наявність навіть незначних відмітних елементів може забезпечити достатній рівень розрізняльної здатності та виключити ймовірність їх сплутування.

Якщо спільний (загальний) елемент у двох позначеннях є описовим (слабким елементом), увага споживача звичайно сфокусована на іншій частині торговельної марки. При порівнянні торговельних марок, які мають спільний елемент, слід встановити, чи існують у реєстрі і чи використовуються різними власниками інші торговельні марки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, то споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не буде звертати особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знака⁷.

Колегія Апеляційної палати звернулася до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки і з'ясувала, що він містить торговельні марки, які мають у своєму складі елемент «фолі» («foli»), зокрема: «Fol 123 Фол 123, зобр.» за свідоцтвом № 186763, «Фолівіт» за свідоцтвом № 188278, «Фолі-Лікар» за свідоцтвом № 256332, зареєстровані для товарів 03, 05 класів МКТП.

Крім того, у довіднику «Компендіум – лікарські препарати» (<https://compendium.com.ua>), де узагальнена та систематизована інформація про наявні на фармацевтичному ринку України лікарські препарати, представлені дієтичні добавки, у складі яких є фолієва кислота, з такими назвами: Фолік, Фолій плюс, Фолівіт, Фолінекс, Фоленса, Фолактів, Фольтреса, Міофолік⁸.

На думку колегії Апеляційної палати, семантична схожість порівнюваних позначень обумовлена схожістю спільної початкової частини «фолі» («foli»), яка у силу своєї загальноживаності стосовно товарів 05 класу належить до слабких

⁷ Пункти 9.175 та 9.176 Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с

⁸ <https://compendium.com.ua/uk/bad/>

елементів, а отже не може мати значного впливу на встановлення висновку про схожість позначень.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати робить висновок, що позначення «Folio Фоліо» не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими апелянтом торговельними марками «ФОЛІДІН, зобр.», «FOLIDIN, зобр.», «ФОЛІДІН», «FOLIDIN» за свідоцтвами України №№ 277878, 277879, 283440, 283441.

У запереченні апелянт стверджує, що дієтична добавка «ФОЛІДІН», яка маркується торговельними марками за свідоцтвами України №№ 277878, 277879, 283440, 283441 асоціюється у пересічного споживача саме із компанією ФоліФарм ГмбХ, як виробником товарів, і відповідно не можна виключати можливості виникнення у споживача думки про те, що позначення «Folio Фоліо» за заявкою № т 2021 04357 є продовженням серії торговельних марок апелянта і може з ними асоціюватись.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

Позначення, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу не містить відомостей, що прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо виробника товарів, які насправді не відповідають дійсності.

Зокрема, позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу та можуть викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «Folio Фоліо» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

25.10.2010 торговельна марка «Folio Фоліо» була зареєстрована в Україні відносно товарів 05 класу МКТП за свідоцтвом України № 130349 (заявка № т 2009 08562 від 13.07.2009) на ім'я СтеріФарм Франс С.А.Р.Л. (FR),

яка разом із заявником СтеріФарм Експорт ГмбХ та іншими пов'язаними компаніями належала до міжнародної групи компаній СтеріФарм Експорт. 14.07.2019 дію свідоцтва № 130349 було припинено у зв'язку з несплатою збору за продовження строку його дії.

26.02.2021 торговельна марка «Folio Фоліо» за заявкою № m 2021 04357 повторно була подана на реєстрацію на ім'я іншого заявника. В матеріалах заявки наявне повідомлення від 02.06.2020, підписане керуючим директором групи компаній СтеріФарм Експорт Констянтином Шоне, яким підтверджується згода на подання заявки на реєстрацію в Україні на ім'я СтеріФарм Експорт ГмбХ будь-якого позначення, яке може бути схожим до ступеня змішування або тотожним позначенню, раніше зареєстрованому за свідоцтвом № 130349 на ім'я СтеріФарм Франс С.А.Р.Л. щодо споріднених товарів 05 класу МКТП.

На користь реєстрації торговельної марки заявник надав докази, які свідчать про відомість дієтичної добавки «Фоліо» виробництва заявника СтеріФарм Експорт Гмбх та про тривале використання торговельної марки «Folio Фоліо» на території України.

Згідно з повідомленням СтеріФарм Експорт від 04.01.2022 починаючи з 2010 року в Україну безперервно поставляються препарати марковані позначенням «Folio Фоліо». Поставки здійснювались спочатку дочірньою компанією заявника – СтеріФарм Франс С.А.Р.Л., а потім і компанією заявника – СтеріФарм Експорт Гмбх (DE).

Пошук в мережі Інтернет товарів заявника надає посилання на велику кількість інтернет-сторінок аптек України, зокрема, (<https://apteka-ds.com.ua/product/folio-tabletky-90-sht-000043542>; <https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/>; <https://sanitas.ua/product/1058>; <https://liki24.com/uk/search/folio/>; <https://www.add.ua/ua/folio-tabletki-90.html>), де препарат, маркований заявленим позначенням, можливо придбати та ознайомитися з його описом:

«Фоліо – оригінальна комбінація фолієвої кислоти і йоду, німецької компанії «Стеріфарм», спеціально розроблена для жінок, які планують вагітність, вагітних і годуючих груддю, згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні Фоліо рекомендовано до застосування Асоціацією Акушерів-гінекологів України»⁹.

У довіднику «Компендіум – лікарські препарати» (<https://compendium.com.ua>) у розділі «2.3.1 Дієтичні добавки, що містять йод і фолієву кислоту» дієтична добавка «Фоліо» представлена таким чином: «дієтична добавка, створена за технологією німецької фірми «Стеріфарм» спеціально для жінок, матерів, що годують і які планують вагітність»¹⁰.

⁹ <https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/1016258/#product>

¹⁰ <https://compendium.com.ua/dec/319964/>

Виробником на упакованні дієтичної добавки зазначено компанію СтеріФарм Експорт, також наведено посилання на вебсайт виробника www.steripharm-export.com. На упакованні препарату торговельна марка використовується у такому вигляді, як її заявлено на реєстрацію, а саме «Folio Фоліо».

Відповідно до виписки з протоколу від 13.05.2011 № 31 засідання Президії «Асоціації акушерів-гінекологів України» препарат заявника рекомендовано до застосування в Україні жінкам, зокрема, які планують вагітність та вагітним з раннім терміном для профілактики ускладнень перебігу вагітності та вад розвитку центральної нервової системи плода.

У 2019 році препарат заявника, маркований заявленим позначенням («препарат фолієвої кислоти та йоду для майбутніх мам»), нагороджено медаллю «Вибір року» за результатами Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні. Зображення цієї нагороди зазначено на упаковках препарату заявника.

Апелянт – ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) є власником свідоцтв України на торговельні марки «ФОЛІДІН, зобр.», «FOLIDIN, зобр.», «ФОЛІДІН», «FOLIDIN» за свідоцтвами України №№ 277878, 277879, 283440, 283441 з 20.01.2021.

Згідно з відомостями сайту апелянта <https://folidin.com.ua/>: «ФоліФарм ГмбХ була заснована в Берліні в 2019 році. Компанія займається розробкою і продажем харчових добавок під брендом «FOLIDIN» для жінок, які планують вагітність, а також для вагітних жінок і матерів-годувальниць».


Продукція під торговельними марками апелянта розповсюджується на території України на підставі контрактів (договорів поставки) між апелянтом і компанією Vorwarts Pharma SIA (Латвія) та відповідно між Vorwarts Pharma SIA (Латвія) і ТОВ «Ворвартс Фарма» (Україна).

В якості додаткових пояснень до заперечення апелянт надав лист від ТОВ «Ворвартс Фарма» (Україна), в якому зазначено, що ця компанія є єдиним представником (дистриб'ютором) ФоліФарм ГмбХ на території України. Продукція виробляється на потужностях Санлайф Продукціонс ГмбХ на замовлення ФоліФарм ГмбХ. Перша реалізація дієтичної добавки «ФОЛІДІН» («FOLIDIN») на території України відбулась 01.12.2020. Реєстрація доменного імені folidin.com.ua відбулась 28.02.2020.

Дієтична добавка «ФОЛІДІН» активно реалізуються на території України через мережу аптек та інтернет-аптек у значних обсягах.

Пошук в мережі Інтернет товарів апелянта надає посилання на велику кількість інтернет-сторінок аптек України, зокрема (<https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD/1046436/>, <https://apteka-ds.com.ua/product/folidin-tabletky-120-sht-00-00000707>, <https://foodsup.com.ua/product/folidin-120-tabletok/>; <https://mypharmacy.com.ua/ua/Folidin/instruction/69554/>), де препарат, маркований заявленим позначенням можливо придбати та ознайомитися з його

описом: «Вітаміни і мікроелементи, необхідні для вас і майбутнього малюка в період планування, під час вагітності та годування груддю. Джерело фолієвої кислоти і йоду, допоможе задовольнити підвищені потреби в них в період планування зачаття, під час вагітності та годування груддю. Фолієва кислота (вітамін В9) – відіграє важливу роль в процесах поділу клітини, зростання тканин і органів, знижує ризик розвитку дефектів нервової трубки плода»¹¹.

На упакованні дієтичної добавки міститься торговельна марка , а також назва продукту кирилицею та латиницею «ФОЛІДІН» «FOLIDIN». В якості виробника на упакованні та в інструкції про застосування дієтичної добавки зазначено: Виробничо-збутова компанія Санлайф ГмбХ для власника прав ФоліФарм ГмбХ. Імпортер: ТОВ «Ворвартс Фарма».

Ураховуючи фактичні дані про опосередковане виробництво, розповсюдження в Україні та представлення дієтичної добавки «ФОЛІДІН» («FOLIDIN») на засобах інформування, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що компанія апелянта є не єдиною особою, з якою у свідомості споживача можуть асоціюватись торговельні марки «ФОЛІДІН, зобр.», «FOLIDIN, зобр.», «ФОЛІДІН», «FOLIDIN».

Колегія Апеляційної палати вважає, що обставини тривалого та значного за обсягами використання на території України заявленої торговельної марки «Folio Folio» групою компаній СтеріФарм Експорт і, зокрема, компанією заявника, а також той факт, що заявлена торговельна марка не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельними марками апелянта, свідчать про відсутність ймовірності виникнення у споживача асоціативного зв'язку між заявленою торговельною маркою та діяльністю апелянта і, як наслідок, помилкового враження стосовно комерційного джерела походження товарів.

У зв'язку з цим, на заявлене позначення не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 489 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману

11

споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Позначення вважається тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з комерційним найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо нього наявні ознаки визначені пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Позначення вважається таким, що асоціюється у споживача з іншим позначенням, якщо наявний усталений зв'язок між цими позначеннями, унаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги з такими позначеннями походять з єдиного джерела.

Використанням комерційного найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього комерційним найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги;

застосування його в будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, зокрема споживачів.

Комерційне найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено) і його використання пов'язується з конкретною особою щодо певних товарів і/або послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Джерелами інформації, що містять відомості про комерційне найменування, можуть бути, зокрема офіційні відомості з мережі Інтернет, енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання комерційного найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

За результатами вивчення наданих апелянтом документів колегія Апеляційної палати встановила, що в Україні апелянтом використовується комерційне найменування ФОЛІФАРМ (ФОЛІФАРМ).

Компанія ФоліФарм ГмбХ безпосередньо не представлена на території України, поставка продукції відбувається через дистриб'юторів Vorwarts Pharma SIA (Латвія) та ТОВ «Ворварте Фарма» (Україна).

Перша реалізація продукції ФоліФарм ГмбХ на ринку України відбулась 01.12.2020.

Для встановлення наявності або відсутності таких обставин, як відомість в Україні комерційного найменування апелянта до дати подання заявки

№ т 2021 04357 від 26.02.2021, колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом документи та встановила, що вони не містять доказів значного за обсягами і тривалого використання комерційного найменування ФОЛИФАРМ (ФОЛІФАРМ) на території України та набуття ним відомості до дати подання оспорюваної заявки.

З метою перевірки чи є позначення «Folio Фоліо» за заявкою № т 2021 04357 схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним найменуванням апелянта, колегією Апеляційної палати проведено дослідження відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що фонетична та семантична схожість заявленого позначення «Folio Фоліо» та комерційного найменування апелянта ФОЛИФАРМ (ФОЛІФАРМ) обумовлена наявністю спільної словесної основи «фолі (foli)», яка запозичена з МНН «Folic acid (acidum folicum) (фолієва кислота)» та вказує на наявність у складі пропонованих апелянтом та заявником дієтичних добавок фолієвої кислоти. Оскільки спільна словесна основа «фолі (foli)» є достатньо поширеною у фармацевтичній термінології і звичною для споживача, за рахунок наявності у складі комерційного найменування додаткового елемента «ФАРМ» та закінчення -о у заявленому позначенні порівнювані позначення в цілому створюють різне загальне враження.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання компанією СтеріФарм Експорт ГмбХ позначення «Folio Фоліо» не здатне викликати асоціацію із комерційним найменуванням апелянта. У зв'язку з цим, на позначення за заявкою № т 2021 04357 не поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом п'ятим пункту 3 статті 6 Закону.

Щодо посилення апелянта на рішення Апеляційної палати, які підтверджують його позицію у запереченні, колегія Апеляційної палати зазначає про те, що надані апелянтом рішення не стосуються предмета даного заперечення.

Відповідно до пунктів 2 і 5 глави 5 розділу I Регламенту, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, в тому числі висновки експертів, не мають для колегії наперед установлені сили.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення Укрпатенту за заявкою № т 2021 04357.

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 ФОЛИФАРМ ГмбХ (DE) у задоволенні заперечення.
2. Рішення Укрпатенту від 11.10.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «Folio Фоліо» за заявкою № т 2021 04357 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

Н. О. Козелецька

Члени колегії

Т. В. Терехова

Н. Г. Бурмістрова