

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
27.06.2022 № 110-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**

22 лютого 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. у складі головуючої Терехової Т.В. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Саламова О.В. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 04.02.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» за заявкою № m 2018 30840 (заявник – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України).

Представник апелянта – Дитинюк Я.Л.

Представники заявника – Апуховська Л.І., Великий М.М., Луговська Г.Г., Черниш І.Г., Шапошников О.О., Василевська В.М.

Представник Укрпатенту – Савченко В.Б.

Заперечення апелянта – Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (далі – ПрАТ «Київський вітамінний завод») 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 «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» за заявкою

№ т 2018 30840 і наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення відносно зазначених в заявці товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки:

- є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими на ім'я ПрАТ «Київський вітамінний завод» торговельними марками «ВІДЕЇН» за свідоцтвом України № 137601 від 11.04.2011 та «ВІДЕЇН НЕО» за свідоцтвом України № 230494 від 28.08.2017 для таких самих та споріднених товарів (на підставі абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>);

- може ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів «Відеїн» та дієтичних добавок «Відеїн®-КВ») та особи, яка виробляє такі товари – ПрАТ «Київський вітамінний завод» (на підставі абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону).

Апелянт – ПрАТ «Київський вітамінний завод» (КВЕД згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів), належить до числа провідних вітчизняних фармацевтичних підприємств з багаторічною історією.

Апелянт є власником торговельних марок, зареєстрованих, зокрема, відносно товарів 05 класу МКТП:

**ВІДЕЇН** (свідоцтво України № 137601 від 11.04.2011);

**ВІДЕЇН НЕО** (свідоцтво України № 230494 від 28.08.2017).

Апелянт використовує торговельну марку «ВІДЕЇН» за свідоцтвом України № 137601 для маркування лікарських засобів та дієтичних добавок, які знаходяться у вільному продажу на всій території України (окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей).

23.04.2020 «Відеїн» зареєстрований в Україні як лікарський засіб, що належить до групи препаратів вітаміну D<sub>3</sub>. Заявником та виробником цього засобу є АТ «Київський вітамінний завод». Строк дії реєстраційного посвідчення на території України складає 5 років, тобто до 23.04.2025.

Добавка дієтична «Відеїн-КВ» виробляється апелянтом відповідно до Технічних умов ТУ У 10.8-35251822-017:2020, що набрали чинності з 23.12.2020, з терміном дії – до 23.12.2025.

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом 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.

В обґрунтування своїх вимог апелянт зазначає, що заявнику дійсно належали свідоцтва України на торговельні марки «ВИДЕИН» (свідоцтво № 2114, заявка від 03.12.1990), «VIDEIN» (свідоцтво № 2115, заявка від 03.12.1990) та «ВІДЕІН» (свідоцтво № 8300, заявка від 19.05.1993).

26.07.1994 між заявником та АО Вітамінний завод ФФ «Дарниця», правонаступником якого є апелянт, укладено ліцензійний договір з наданням невиключної ліцензії на використання торговельних марок «ВИДЕИН» та «VIDEIN» строком на 5 років для маркування лікарського засобу, виготовленого з використанням винаходу «Спосіб одержання вітамін D<sub>3</sub> білкового препарату «Відеїн» (патент України на винахід № 828, заявка від 08.04.1991), одним з авторів та власником якого є Апуховська Л.І.

15.05.1999 між Апуховською Л.І. та ВАТ «Київський вітамінний завод», правонаступником якого є апелянт, укладено ліцензійний договір, згідно з умовами якого ВАТ «Київський вітамінний завод» отримано за винагороду невиключну ліцензію на використання винаходу для виробництва, реклами та реалізації вітчизняного вітамін D<sub>3</sub> білкового препарату «Відеїн». Згідно з додатком від 03.02.2003 до цього ліцензійного договору ВАТ «Київський вітамінний завод» отримав виключну ліцензію на використання цього винаходу, відомості про що були опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 30.08.2003 № 5.

14.03.2003 між заявником та ВАТ «Київський вітамінний завод» укладено договір про передачу права власності на торговельні марки за свідоцтвами України №№ 2114, 2115, 8300. Відомості про передачу права опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг на підставі рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 16.07.2003 № 2065.

02.07.2007 апелянтом припинено випуск препарату «Відеїн», що виготовлявся з використанням винаходу за патентом України № 828.

25.02.2010 Апуховською Л.І. подано заявку № m 2010 02651 на реєстрацію торговельної марки «ЗДОРОВ'Я-ВІДЕІН 3», за якою 26.12.2011 отримано свідоцтво України № 149223. 28.09.2012 права інтелектуальної власності на цю торговельну марку передані заявнику.

14.02.2011 апелянтом подано заявку № m 2011 02025 на реєстрацію торговельної марки «ВІДЕІН», за якою 11.04.2011 видано свідоцтво України № 137601.

06.04.2011 Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва у справі № 2-1900/11, що набрало законної сили 13.09.2011, за позовом Апуховської Л.І. достроково повністю припинено дію свідоцтв України №№ 2114, 2115, 8300, власником яких було ПАТ «Київський вітамінний завод».

29.03.2013 припинив дію належний Апуховській Л.І. патент України № 828 на винахід «Спосіб одержання вітамін D<sub>3</sub> білкового препарату «Відеїн».

26.02.2020 припинило дію належне заявнику свідоцтво України № 149223 на торговельну марку «ЗДОРОВ'Я-ВІДЕЇН 3».

В той же час апелянт, починаючи з 2020 року, використовує належну йому торговельну марку «ВІДЕЇН» за свідоцтвом України № 137601 для маркування товарів власного виробництва, а саме лікарських засобів та дієтичних добавок на основі холекальциферолу (вітаміну D<sub>3</sub>), які добре зарекомендували себе на фармацевтичному ринку України. Апелянт наголошує, що цим не порушує права заявника.

У мотивованому запереченні від 18.07.2019 (Вх. № 19/ЗМ/Вх№170493 від 19.07.2019) проти заявки № m 2018 30840 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони апелянтом проведено порівняльний аналіз за ознаками схожості позначення «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» та торговельної марки «ВІДЕЇН» за свідоцтвом № 137601 від 11.04.2011.

За результатами аналізу апелянт встановив, що за звуковою, графічною та смисловою ознаками порівнювальні позначення є схожими. Також апелянт проаналізував переліки товарів 05 класу МКТП порівнювальних позначень і вважає, що ці товари є однорідними.

Апелянт наголошує, що небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника, однак може побічно вказувати на нього внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями цієї особи вже відомої споживачу як виробник такого самого чи спорідненого товару.

Оскільки на ринку України присутні товари виробництва ПрАТ «Київський вітамінний завод», у разі виходу на ринок товарів, маркованих позначенням «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» іншого виробника, існує ймовірність виникнення у споживачів враження про належність цих товарів апелянту, що не відповідатиме дійсності.

Водночас, апелянт висловлює побоювання, що присутність на ринку однорідних товарів різних виробників, маркованих схожими торговельними марками «ВІДЕЇН» та «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E», призведе до втрати розрізняльної здатності торговельною маркою «ВІДЕЇН» за свідоцтвом № 137601.

Як доказ наявності викладених обставин апелянт надав копії документів, які, на його думку, свідчать проти реєстрації заявленого позначення на ім'я Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України, а саме:

паперові копії електронних доказів – вебсторінки Міністерства юстиції України <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ЗАТ «Київський вітамінний завод», ПрАТ «Київський вітамінний завод», Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України;

паперову копію електронного доказу – вебсторінки <https://www.apteka.ua/article/456895>;

копії реєстраційних посвідчень на лікарський засіб «Відеїн» № UA/18050/01/01 та № UA/18050/01/02, виданих на ім'я апелянта;

паперову копію електронного доказу – вебсторінки <https://geoapteka.ua> з інформацією щодо пропонування до продажу лікарського засобу «Відеїн» в аптеках України (станом на 12.05.2021);

копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-2/28103 від 08.12.2020 та копію ТУ У 10.8-35251822-017:2020 щодо дієтичної добавки «Відеїн®-КВ» на ім'я апелянта;

паперову копію електронного доказу – вебсторінки <https://geoapteka.ua> з інформацією щодо пропонування до продажу дієтичної добавки «Відеїн®-КВ» в аптеках України (станом на 12.05.2021);

копії свідоцтв України №137601 та № 230494 на торговельні марки «ВІДЕІН» та «ВІДЕІН НЕО» відповідно;

копію рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 06.04.2011 у справі №2-1900/11;

копію Ухвали Апеляційного суду міста Києва від 13.09.2011 у справі № 22-2690/8624/11;

копії Виконавчих листів № 1 та № 2 Солом'янського районного суду міста Києва від 11.10.2011;

копію знаку Благодійства за високу якість та технологічні досягнення щодо препарату АТ «Київський вітамінний завод» «Відеїн Д<sub>3</sub>»;

копію диплому Міжнародної асоціації «Допомога родинам Чорнобиля» щодо препарату АТ «Київський вітамінний завод» «Відеїн 3».

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення та скасувати рішення Укрпатенту від 04.02.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕІН D<sub>3</sub>-E» за заявкою № m 2018 30840.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2018 30840 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).

19.07.2019 від ПрАТ «Київський вітамінний завод» було отримано мотивоване заперечення (Вих. № 17/1510 від 18.07.2019) проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Представник Укрпатенту зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2018 30840 заявнику було надіслано

попередній висновок – повідомлення Укрпатенту від 30.09.2020 (Вих. № 104860/ЗМ/20) про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «ВІДЕЇН» та «ВІДЕЇН НЕО», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Відкритого акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (свідоцтво № 137601 від 11.04.2011, заявка № т 2011 02025 від 14.02.2011; свідоцтво № 230494 від 28.08.2017, заявка № т 2015 23250 від 16.12.2015), щодо таких самих та споріднених товарів 05 класу МКТП (підстави: абзац другий пункту 3 статті 6 Закону; мотивоване заперечення апелянта проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 18.07.2019).

08.12.2020 Укрпатентом одержано відповідь заявника на повідомлення Укрпатенту від 30.09.2020 (Вих. № 104860/ЗМ/20) з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Експерт визнав доводи заявника обґрунтованими та за результатами кваліфікаційної експертизи встановив, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом.

На підставі висновку експертизи від 04.02.2021 № 14312/ЗМ/21 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» за заявкою № т 2018 30840.

Заявник за заявкою № т 2018 30840 не погоджується з доводами апелянта та у відзиві і доповненнях до нього (№ Вх-37117/2021 від 16.09.2021, № Вх-47475/2021 від 26.11.2021) зазначає наступне.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України є першим власником і користувачем торговельної марки «ВІДЕЇН» (свідоцтво № 8300 від 30.06.1997, заявка від 19.05.1993), яка була створена для позначення автентичного вітамінного комплексу на основі білкової форми вітаміну D<sub>3</sub>.

У 1950-х роках під керівництвом професора В.П. Вендта було розроблено спосіб одержання нових форм вітаміну D, а саме комплексу ергокальциферолу та холекальциферолу з протеїном молока – казеїном і створено пристрій для одержання препарату вітаміну D.

У 1954 році на Київському вітамінному заводі вперше в СРСР було випущено партію препарату вітаміну D<sub>3</sub>, виготовленого за технологією, розробленою в Інституті біохімії АН УРСР під керівництвом професора В.П. Вендта. Цей препарат призначався як вітамінна кормова добавка для профілактики рахіту курчат та курей-несучек.

У 1974 році у фармакологічному комітеті МОЗ СРСР зареєстровано медичний препарат під назвою «Відеїн» для широкого використання у

профілактиці та лікуванні рахіту і затверджено інструкції з його застосування, які також були розроблені заявником.

Розробленому заявником препарату було надано назву виходячи з його складу (ВІДЕІН: Ві – вітамін, Д – вітамін, ЕІН – протеїн, що вказує на білковий комплекс вітаміну).

У 1990 році для вирішення питань профілактики та лікування рахіту у дітей і D-гіповітамінозу була створена лабораторія медичної біохімії, керівником якої впродовж 20 років була Апуховська Л.І.

З перших років існування лабораторії проводились роботи щодо вдосконалення протеїнової форми вітаміну D<sub>3</sub> та створення технології промислового випуску медичного препарату під торговельними марками «ВІДЕІН», «ВИДЕИИ» та «VIDEIN».

Клінічні дослідження препарату проводились на базі Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, клініки «ОХМАТДИТ» та Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

На цьому етапі заявник почав тісне співробітництво з апелянтом.

Було налагоджено промисловий випуск медичного препарату «Відеїн» за новою вдосконаленою технологією і впроваджено його в педіатричну практику як препарату вітаміну D<sub>3</sub> для дітей народжених після аварії на Чорнобильській АЕС. На відміну від інших представлених на фармацевтичному ринку України препаратів вітаміну D<sub>3</sub>, оригінальний препарат «Відеїн» не містив штучних консервантів та стабілізаторів, вітамін D<sub>3</sub> у ньому подвійно стабілізовано холестеролом та казеїном, що дозволяє протягом усього терміну зберігання препарату мати незмінну концентрацію вітаміну D<sub>3</sub>, при цьому казеїн значно покращує засвоюваність та транспортні можливості препарату.

У 1997 році за результатами Всеукраїнської виставки-конкурсу лікувальних засобів та продуктів харчування, що сприяють виведенню радіонуклідів із організму людини та її оздоровленню, препарат «Відеїн» виробництва АТ «Київський вітамінний завод» було визнано кращим в Україні та нагороджено знаком благодійства за високу якість та технологічні досягнення з врученням диплому Міжнародної асоціації «Допомога родинам Чорнобиля». Саме за ці властивості препарат «Відеїн» за висновками міжнародної експертизи програми TACIS визнано унікальним препаратом з ефективним та легкозасвоюваним вітаміном D<sub>3</sub>. При цьому, науковий і технологічний внесок заявника в розробку та організацію виробництва оригінального препарату «Відеїн» стали запорукою його успішного впровадження.

На даний час заявник продовжує проводити додаткові дослідження в галузі вітамінів та коферментів, вдосконалюючи вже існуючий препарат з білковою формою вітаміну D<sub>3</sub>.

Розроблений заявником новий препарат «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕІН D<sub>3</sub>-E» завдяки синергії вдалої комбінації D<sub>3</sub> та підвищеного вмісту вітаміну E з білком

отримав нові терапевтичні властивості, які підсилюють імунітет і полегшують симптоми окремих форм імунодефіциту в організмі людини.

На спосіб одержання вітамін  $D_3$ -Е білкового комплексу та отриманий цим способом лікувально-профілактичний вітамінний препарат заявником одержано патент на винахід № 91805 (публікацію здійснено 25.08.2010 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16).

За результатами порівняльного аналізу за ознаками схожості позначення «VIDEIN  $D_3$ -Е ВІДЕІН  $D_3$ -Е» за заявкою № m 2018 30840 та торговельних марок апелянта, заявник зазначає, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки в цілому відрізняються за звуковою, графічною та семантичною ознаками завдяки наявності у заявленому позначенні додаткових словесних елементів « $D_3$ -Е» та транслітерації латиницею «VIDEIN».

На думку заявника, словесний елемент «ВІДЕІН» у позначенні «VIDEIN  $D_3$ -Е ВІДЕІН  $D_3$ -Е» є «слабким» елементом, оскільки означає «вітамін Д білковий», тобто вказує на білковий склад препарату (протеїн). Натомість додатковий елемент « $D_3$ -Е» є візуально, фонетично та семантично домінуючим у позначенні і настільки відрізняє позначення, що виключає його схожість із протиставленими торговельними марками.

При порівнянні товарів 05 класу МКТП, заявник вказує, що відмінність у терапевтичних показаннях лікарських засобів апелянта та заявника має вирішальне значення для висновку про низький рівень схожості між ними. Тому, позначення «VIDEIN  $D_3$ -Е ВІДЕІН  $D_3$ -Е» і позначення «ВІДЕІН» не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, заявником було замовлено соціологічне опитування методом он-лайн опитування (CAWI), в межах якого було опитано 215 респондентів віком 18-55 років міста Києва, які купують особисто лікарські засоби в аптеці чи замовляють онлайн. Для побудови вибірки застосовувались дані Державної служби статистики України щодо складу населення міста Києва за статтю та віком станом на 01.09.2019. Результати опитування показали, що переважна більшість опитаних (79%) звертала би увагу на частину назви « $D_3$ -Е» при виборі комплексу вітамінів «VIDEIN  $D_3$ -Е ВІДЕІН  $D_3$ -Е».

Заявник наголошує, що на сьогоднішній день апелянт випускає продукцію, яка має зовсім інший склад та властивості (масляний розчин вітаміну  $D_3$  замість захищеної білкової форми вітаміну  $D_3$ ), чим вводить в оману споживачів відносно оригінального препарату «Відеїн», що підтверджується представленими копіями інструкцій до препаратів.

Як доказ наявності зазначених обставин заявник надав копії документів, які, на його думку, свідчать на користь реєстрації заявленого позначення «VIDEIN  $D_3$ -Е ВІДЕІН  $D_3$ -Е» за заявкою № m 2018 30840, а саме:

копію знаку Благодійства «SOS 86» за високу якість та технологічні досягнення – визнання препарату «Відеїн  $D_3$ » кращим в Україні серед



лікарських засобів і харчових продуктів, що сприяють виведенню радіонуклідів із організму людини та її оздоровленню;

копію диплому міжнародної асоціації «Допомога родинам Чорнобиля» препарату «Відеїн»;

рішення Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 2-1900/11 від 06.04.2011;

копію Ухвали Апеляційного суду міста Києва від 13.09.2011 у справі № 22-2690/8624/11;

копію виписки з Державного реєстру лікарських засобів України щодо складу препарату «Відеїн» виробництва апелянта;

копію витягу з додаткового видання Національної академії наук «Перспективні науково-технічні розробки» від 2017 року, де представлені найбільш перспективні розробки заявника;

копії інструкцій для медичного застосування препарату «Відеїн» до 2007 року, лікарського засобу «Відеїн» та БАД «Відеїн» з 2020 року виробництва апелянта;

копію опису до патенту України «Спосіб одержання вітаміну D<sub>3</sub>-Е білкового комплексу та отриманий цим способом лікувально-профілактичний вітамінний препарат «ВІДЕЇН» (патент України на винахід № 91805, заявка від 28.09.2009);

У додаткових поясненнях до відзиву (№ Вх-37117/2021 від 16.09.2021) заявником надано копію листа Державної установи «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової АМН України» щодо досліджень препарату заявника, зокрема, «Відеїн D<sub>3</sub>»;

У додатковій інформації до відзиву (№ Вх-47475/2021 від 26.11.2021) заявником надано:

копію висновку ТОВ «ІНФО САПІЄНС» щодо результатів соціологічного опитування пересічних споживачів на предмет сприйняття ними присутності у позначенні «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» часто вживаних елементів D<sub>3</sub>-E, як домінуючих у позначенні;

приклади маркування виробниками упаковки препаратів, що розроблені заявником.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення та залишити чинним рішення Укрпатенту від 04.02.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» за заявкою № m 2018 30840.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і 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-19435/2021 від 17.05.2021), копіях матеріалів заявки № т 2018 30840, відзиві на заперечення (№ Вх-26732/2021 від 02.07.2021), доповненнях до відзиву (№ Вх-37117/2021 від 16.09.2021, № Вх-47475/2021 від 26.11.2021) та встановила наступне.

## **VIDEIN D<sub>3</sub>-E** **ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E**

Заявлене словесне позначення складається з двох частин, де словесні елементи «VIDEIN» та «ВІДЕЇН» представлені у комбінації з буквено-цифровими позначеннями D<sub>3</sub>-E та D<sub>3</sub>-E, написаними через дефіс. Обидві частини позначення розташовані у два рядки один під одним, виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та, відповідно, кирилиці у чорно-білому кольорі. Позначення подане на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **ВІДЕЇН** за свідоцтвом № 137601 виконана стандартним шрифтом великими літерами кирилиці, зареєстрована відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна

**ВІДЕЇН НЕО** марка за свідоцтвом № 230494 складається з двох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим

позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

При оцінці схожості позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Під час експертизи словесних позначень увага звертається у першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення і зареєстрованих торговельних марок апелянта і зазначає наступне.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» і протиставлених апелянтом торговельних марок «ВІДЕЇН», «ВІДЕЇН НЕО» обумовлюється тотожністю звучання спільної словесної частини порівнюваних позначень – «ВІДЕЇН». При цьому «VIDEIN» є транслітерацією словесного елемента «ВІДЕЇН» і має однакове звучання. Розбіжність звучання обумовлена наявністю додаткових буквено-цифрових елементів у заявленому позначенні, а також словесного елемента «НЕО» у протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 230494.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» схоже з торговельними марками «ВІДЕЇН», «ВІДЕЇН НЕО» видом шрифту (стандартний), алфавітом (кирилиця), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), а відрізняється алфавітом (латиниця), кількістю словесних елементів та наявністю додаткових буквено-цифрових елементів та словесного елемента «НЕО» у протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 230494.

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

Семантичне значення слова «ВІДЕЇН» («VIDEIN») відсутнє у спеціалізованих тлумачних словниках та словниках найпоширеніших мов світу, це слово є штучно створеним. Як зазначив заявник, препарату було надано назву виходячи з його складу (ВІДЕЇН: ВІ – вітамін, Д – вітамін, ЕЇН – протеїн, що вказує на білковий комплекс вітаміну). Натомість споживач без додаткових суджень та пояснень не має можливості встановити, яке смислове значення вкладається у дане позначення, тому воно сприймається як фантазійне.

Щодо додаткових елементів заявленого позначення «D<sub>3</sub>-E» колегія Апеляційної палати дослідила довідково-інформаційні джерела мережі Інтернет та зазначає наступне.

За визначенням, наведеним у Фармацевтичній енциклопедії, «кальцифероли (вітамін D, антирахітичний вітамін) – групове позначення похідних стеролів рослинного і тваринного походження, які характеризуються антирахітичною дією. Відомо більше шести вітамерів вітаміну D, із яких найактивнішими для людини і тварин вважають вітаміни D<sub>2</sub> (ергокальциферол) і D<sub>3</sub> (колекальциферол)»<sup>2</sup>;

«вітамін E (поліетиленгліколь сукцинат), Vitamin E Polyethylene Glycol Succinate (USP); хімічна назва 4-O-(2-Hydroxyethyl)-1-O-[2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-1] butanedioate (CAS № 9002-96-4) та (CAS № 30999-06-5); син.: Speziol TPGS Pharma, tocofersolan, tocophersolan, tocopherol polyethylene glycol succinate, D- $\alpha$ -tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate, TPGS, vitamin E polyethylene glycol 1000 succinate, vitamin E TPGS, VEGS, – синтетичний продукт у вигляді соскоподібної твердої речовини від білого до світло-коричневого кольору, практично без смаку. Хімічно являє собою суміш моноестерифікованого, деестерифікованого та вільного поліетиленгліколю 1000 і вільного токоферолу»<sup>3</sup>.

За результатами семантичного дослідження буквено-цифрового елемента заявленого позначення «D<sub>3</sub>-E», колегія Апеляційної палати резюмує, що «D<sub>3</sub>» та «E» – це лексичні одиниці, які широко використовуються у фармацевтичній галузі для позначення вітамінів. Згідно з пунктом 4.3.1.6 Правил такі позначення належать до загальноновживаних термінів, характерних для конкретних галузей науки і техніки. Загальноновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальноновживані символи і терміни (абзац третій пункту 4.3.1.6 Правил).

Таким чином, загальноновживані позначення, які поширені у термінології певних галузей, є неохороноздатними та належать до слабких елементів торговельних марок.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що під час встановлення схожості позначень слабкі елементи зазвичай не беруться до уваги або відіграють другорядну роль.

Натомість, до сильних елементів належать оригінальні, фантазійні позначення, яким притаманний високий ступінь розрізняльної здатності. У зв'язку з цим, під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів.

Розбіжність позначень, що створюється за рахунок слабких елементів, не відіграє визначальної ролі, якщо тотожний або схожий елемент порівнюваних

<sup>2</sup> <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3414/kalciferoli>

<sup>3</sup> <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/7096/vitamin-e-polietilenglikol-sukcinat>

позначень є сильним, оскільки за рахунок саме сильного елемента заявлене позначення в цілому буде асоціюватись з протиставленою торговельною маркою.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості позначення «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕІН D<sub>3</sub>-E» схоже з торговельними марками «ВІДЕІН», «ВІДЕІН НЕО» за свідоцтвами №№ 137601 та 230494, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Елементи «D<sub>3</sub>-E» у заявленому позначенні належать до загальноживаних термінів, вказують на властивості зазначених в заявці товарів 05 класу МКТП, зокрема, на склад лікарського засобу, а тому є елементами, що не охороняються, які не виконують розрізняльної функції і в цілому не впливають на встановлення висновку про схожість порівнювальних позначень.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, яка виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими або спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № m 2018 30840 та торговельні марки за свідоцтвами України №№ 137601 та 230494 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до 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 може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення, що може ввести в оману споживача – 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 особи виробника товарів, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг тощо. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності позначення є дистинктивним для товарів, на яких воно має застосовуватись, коли це позначення визнане в якості ідентифікатора товарів з конкретного комерційного джерела або здатне бути визнаним таким особами, яким воно адресоване<sup>4</sup>.

Торговельна марка набуває визнання на ринку та здатність ідентифікувати товари певного виробника саме завдяки її активному та тривалому використанню цим виробником.

Для встановлення того, чи відомий українському споживачу препарат «Відеїн» виключно у зв'язку із апелянтом, а також для з'ясування питання про те, чи здатне заявлене позначення породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані виключно із з цим виробником, та чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати звернулася до наданих апелянтом матеріалів.

У запереченні апелянт стверджує, що заявлене позначення стало відомим українському споживачу внаслідок використання та асоціюється саме з особою апелянта.

Відповідність торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону, визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки або на дату пріоритету, якщо такий заявлено.

Дослідивши надані документи, колегія Апеляційної палати зазначає, що представлена апелянтом інформація не підтверджує тривалого та значного за обсягами використання торговельних марок за свідоцтвами №№ 137601 та 230494 на всій території України до дати подання заявки № т 2018 30840 (28.12.2018) та набуття ними відомості серед споживачів саме відносно особи апелянта. У зв'язку з цим, підстава для відмови, передбачена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована.

Зважаючи на викладені вище відомості та фактичні обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявником позначення за заявкою № т 2018 30840 для маркування товарів 05 класу МКТП, воно може

---

<sup>4</sup> ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом «Ин Юре», 1999

бути сплутане з торговельними марками «ВІДЕЇН» за свідоцтвом України № 137601 та «ВІДЕЇН НЕО» за свідоцтвом України № 230494, зокрема, у свідомості споживача заявлене позначення може пов'язуватись (асоціюватись) із вказаними торговельними марками апелянта, внаслідок чого споживач може припускати, що товари походять з єдиного джерела.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» не може бути зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, оскільки на неї поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 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. Заперечення Приватного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 04.02.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» за заявкою № т 2018 30840 скасувати.

3. Відмовити в державній реєстрації торговельної марки «VIDEIN D<sub>3</sub>-E ВІДЕЇН D<sub>3</sub>-E» за заявкою № т 2018 30840.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова

О. В. Саламов