

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
08.10.2020 № 1981

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

30 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 01.10.2018 № Р/97-18 у складі головуєчої Запорожець Л.Г. та членів колегії Гайдук В.В., Саламова О.В., розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумар проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 21.08.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АНАПІРОН» за заявкою № т 2016 28612.

Представник апелянта – Третьякова Н.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги взято такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/421-18 від 27.09.2018;  
копії матеріалів заявки № т 2016 28612;  
письмове пояснення представника закладу експертизи  
вх. № ВКО/567-18 від 14.12.2018;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/209-19 від 10.04.2019,  
вх. № ВКО/323-20 від 01.07.2019, вх. № ВКО/580-19 від 04.11.2019,  
вх. № ВКО/394-20 від 18.08.2020, вх. № ВКО/454-20 від 21.09.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 21.08.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 на тій підставі, що для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення схоже настільки, що його можна сплутати:

зі словесною торговельною маркою «АНОПРИН» (свідоцтво № 33209 від 15.07.2003, заявка № 2001052864 від 15.05.2001),

зі словесною торговельною маркою «Anopyrin» (міжнародна реєстрація № 999045 від 04.02.2009),

зі словесною торговельною маркою «АНОПИРИН» (міжнародна реєстрація № 999046 від 04.02.2009), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Зентіва, а.с. (ZENTIVA, a.s.) (SK) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Джаїн Прадіп Кумар заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт є директором та акціонером (співзасновником) фармацевтичної компанії «Ананта Медікеар Лімітед», що є виробником заявленого фармацевтичного препарату.

Апелянт зазначає, що 16.03.2016 фармацевтичний препарат «АНАПРОН» зареєстрований в Державному реєстрі лікарських засобів на території України, що підтверджено реєстраційним посвідченням на лікарський засіб «АНАПРОН» № UA/14971/01/01 від 16.03.2016, Інструкцією для застосування лікарського засобу «АНАПРОН», затвердженою Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 195 від 16.03.2016.

Відповідно до Меморандуму, укладеному між компанією «Ананта Медікеар Лімітед» та ТОВ «ЕВІТАС», ТОВ «ЕВІТАС» є офіційним імпортером всієї продукції компанії «Ананта Медікеар Лімітед» в Україні та вводить її в господарський обіг. При цьому, ТОВ «ЕВІТАС», як особа, яка фактично вводить торговельну марку в господарський обіг, не заперечує проти реєстрації торговельної марки за заявкою № т 2016 28612 на Джаїн Прадіп Кумар.

Апелянтом зазначено, що ним проведено пошук в мережі Інтернет по інформаційному запиту «АНАПРОН», за яким більшості сторінок, які містять інформацію про даний лікарський засіб, мають інформацію про виробника Ананта Медікеар Лімітед, акціонером та директором якої і є апелянт.

Апелянт реалізує свою продукцію через трьох найбільших в Україні дистриб'юторів фармацевтичних препаратів, а саме: Спільне Українсько - естонське підприємство в формі ТОВ «Оптіма - Фарм ЛТД; ТОВ

«Вента ЛТД»; ТОВ «БадМ». З усіма національними дистриб'юторами укладено договори поставки.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 21.08.2018 та зареєструвати позначення «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; засоби, що діють на нервову систему; анальгетики та антипіретики; аніліди; парацетамол».

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «АНАПРОН» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), 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 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.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких

---

\* Примітка. Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, рішення за якими прийнято Мінекономіки 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.

зареєстровані або заявлені тотожні або схожі торговельні марки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення «АНАПРОН» виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.

Протиставлена словесна торговельна марка «АНОПРИН» за свідоцтвом № 33209, виконана стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Протиставлена словесна торговельна марка «Апоругін» за міжнародною реєстрацією № 999045 виконана стандартним шрифтом літерами латиниці, в якій перша літера є заголовною, інші – рядковими.

Протиставлена словесна торговельна марка «АНОПИРИН» за міжнародною реєстрацією № 999046 виконана стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами кирилиці.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «АНАПРОН» та протиставлених торговельних марок обумовлюється тотожністю або схожістю звучання першого, другого та третього складів порівнюваних позначень АНА-АНО/ ПП-ПП/ РОН-РІН. Різниця між двома голосними буквами не надає суттєвої розрізняльної здатності

Щодо графічної (візуальної) схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «АНАПРОН» та протиставлені торговельні марки за свідоцтвом України № 33209 та міжнародною реєстрацією № 999046 схожі за алфавітом (кирилиця), характером літер (заголовні), а з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 999045 відрізняються розміром літер (перша літера є заголовною, інші – рядкові) та алфавітом (кирилиця і латиниця).

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

У словниках відсутнє визначення слів, що входять до складу порівнюваних позначень, отже вони є вигаданими (фантазійними) і встановити їх семантичну схожість не можливо.

У складі заявленого позначення відсутні будь-які додаткові розрізняльні елементи, які мали би підкреслювати більш суттєву відмінність позначення у порівнянні з протиставленими торговельними марками.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними

марками за фонетичною і графічною ознаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення «АНАПРОН» подано на реєстрацію відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме «ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; засоби, що діють на нервову систему; анальгетики та антипіретики; аніліди; парацетамол».

Протиставлена торговельна марка «АНОПРИН» за свідоцтвом № 33209, зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; фармацевтичні засоби».

Протиставленій торговельній марці «Аноругін» за міжнародною реєстрацією № 999045 надано правову охорону в Україні для товарів 05 класу МКТП: «Medicines; pharmaceutical preparations for human use (медичні препарати, призначені для людей)».

Протиставленій торговельній марці «АНОПИРИН» за міжнародною реєстрацією № 999046 надано правову охорону в Україні для товарів 05 класу МКТП: «Medicines; pharmaceutical preparations for human use (медичні препарати; фармацевтичні препарати, призначені для людей)».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених торговельних марок та дійшла висновку, що ці товари, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і послуг одній особі, є однорідними (спорідненими).

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «АНАПРОН» та протиставлені торговельні марки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та, відповідно, у рішенні Мінекономрозвитку правомірно і мотивовано.

В той же час, колегія Апеляційної палати зауважує наступне.

Відповідно до статті 3 Закону, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до пункту С (1) статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція), щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації знака.

З метою з'ясування того, чи може бути надана правова охорона позначенню «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 відносно заявлених товарів 05 класу МКТП колегія Апеляційної палати, керуючись вищезазначеною нормою Паризької конвенції, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації заявленого позначення та містяться в доданих до заперечення матеріалах.

Апелянтом надано додаткові матеріали до заперечення листом вх. № ВКО/580-19 від 04.11.2019, у якому повідомлено, що 17 жовтня 2019 р. він звернувся до Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/55892/19-ц) з позовом про дострокове припинення дії на території України протиставлених міжнародних реєстрацій № 999045, № 999046 на торговельні марки «Anopurin», «АНОПИРИН» та свідоцтва України № 33209 на торговельну марку «АНОПРИН».

Листом вх. № ВКО/394-20 від 18.08.2020 апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення за заявкою № т 2016 28612 було подано наступні додаткові матеріали:

- Заяву щодо переліку заявлених товарів 05 класу МКТП за заявкою № т 2016 28612, у якій апелянт просив обмежити заявлені товари 05 класу МКТП наступним чином: «ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; засоби, що діють на нервову систему (лікарські препарати); анальгетики та антипіретики; аніліди на лікарські (медичні) потреби; парацетамол; всі перелічені товари не призначені для профілактики транзиторних порушень мозкового кровообігу, інсульту та інфарктів міокарда, препарати, що знижують агрегацію тромбоцитів у разі стенокардії; всі перелічені товари не використовуються як засоби для агрегації та лікування ішемічних захворювань серця».

- Договір врегулювання спору стосовно розмежування прав використання торговельних марок між апелянтом Джаїн Прадіп Кумар та власником протиставлених торговельних марок Зентіва, а.с. (ZENTIVA, a.s.) (за свідоцтвом № 33209 та міжнародними реєстраціями №№ 999045, 999046) від 27.07.2020 (далі - Договір), за умовами якого останній надає згоду на реєстрацію та використання на території України торговельної марки «АНАПРОН» для обмежених апелянтом товарів 05 МКТП, а саме: «ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; засоби, що діють на нервову систему

(лікарські препарати); анальгетики та антипіретики; аніліди на лікарські (медичні) потреби; парацетамол; всі перелічені товари не призначені для профілактики транзиторних порушень мозкового кровообігу, інсульту та інфарктів міокарда, препарати, що знижують агрегацію тромбоцитів у разі стенокардії; всі перелічені товари не використовуються як засоби для агрегації та лікування ішемічних захворювань серця». Згідно з п. 2.4 Договору апелянт надає Зентіва, а.с. підтвердження, що заява про обмеження переліку товарів 05 класу МКТП за заявкою № т 2016 28612 буде подана до Апеляційної палати Мінекономрозвитку.

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, надані апелянтом в якості доказів на користь реєстрації заявленого позначення, колегія Апеляційної палати визнала доводи апелянта вмотивованими і дійшла висновку про можливість задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 відносно обмеженого переліку товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Заперечення Джаїн Прадіп Кумар задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 21.08.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва України, торговельну марку «АНАПРОН» за заявкою № т 2016 28612 стосовно обмеженого переліку товарів 05 класу МКТП у такій редакції:

05 клас: «ліки для людини; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; засоби, що діють на нервову систему (лікарські препарати); анальгетики та антипіретики; аніліди на лікарські (медичні) потреби; парацетамол; всі перелічені товари не призначені для профілактики транзиторних порушень мозкового кровообігу, інсульту та інфарктів міокарда, препарати, що знижують агрегацію тромбоцитів у разі стенокардії; всі перелічені товари не використовуються як засоби для агрегації та лікування ішемічних захворювань серця».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

Л. Г. Запорожець

Члени колегії

В. В. Гайдук

О. В. Саламов