

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
17.07.2018 № 974

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел.. 253-93-94, факс 226-31-81  
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

06 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 22.12.2017 № Р/129-17 у складі головуючого Салфетник Т.П. та членів колегії Теньової О.О., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 04.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 03283.

Представники апелянта – патентний повірений Ситцовой В.В., Вербицька В.М.

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

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/226-17 від 19.12.2017;
- копії матеріалів заявки № т 2017 03283;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/179-18 від 14.05.2018, вх. № ВКО/208-18, вх. № ВКО/209-18 від 29.05.2018, вх. № ВКО/262-18 від 03.07.2018, вх. № ВКО/276-18 від 06.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 04.10.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 03283, оскільки заявлене

комбіноване позначення відносно товарів 05 класу та споріднених до них послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів і послуг:

1) є оманливим для товарів 05 класу, що не відповідають визначенню «антитромботичні засоби», зазначення щодо якого наявне у його складі, та послуг 35 класу, які не пов'язані з їх введенням у цивільний оборот;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним позначенням «Атрогрел», раніше поданим на реєстрацію в Україні Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я», м. Харків (заявка № т 2016 19840 від 12.09.2016) щодо таких самих та споріднених товарів;

- з комбінованим знаком «Атрогрел», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО», м. Харків (свідоцтво № 188498 від 10.07.2014, заявка № т 2014 01761 від 07.02.2014), щодо таких самих та споріднених товарів.

Підстава: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (п. 3 ст. 6).

Апелянт – Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (далі – ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 03283 та наводить такі доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Апелянт є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», яке було перетворено з Державного підприємства «Борщагівський хімфармзавод», створеного в 1960 році. На сьогодні він займає одне з провідних місць за обсягами виробництва та реалізації готових лікарських засобів серед українських споживачів.

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з 2007 року здійснює безперервну господарську діяльність з виробництва та реалізації лікарського засобу, маркованого заявленим позначенням «АТРОГРЕЛ, зобр.». Апелянт проводить рекламну компанію та підтримує відомість позначення серед цільової аудиторії.

Протягом 2007 – 2017 років, крім ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», більше ніхто не виробляв та не реалізовував в Україні лікарський засіб, маркований заявленим позначенням.

Крім того, у відкритих джерелах відсутня будь-яка інформація щодо використання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» протиставлених знаків за заявкою № т 2016 19840 та свідоцтвом № 188498.

Таким чином, завдяки тривалості використання заявлене позначення набуло розрізняльної здатності та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

До того ж, апелянт зазначив, що ним подано до закладу експертизи мотивоване заперечення проти реєстрації знака за заявкою № т 2016 19840 та позов до Господарського суду міста Києва про визнання знака за свідоцтвом № 188498 недійсним.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 04.10.2017 за заявкою № т 2017 03283 та зареєструвати позначення «АТРОГРЕЛ, зобр.» відносно всіх заявлених товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

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 «АТРОГРЕЛ, зобр.» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 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.



Заявлене комбіноване позначення складається зі словесних та зображувальних елементів. Словесний елемент «АТРОГРЕЛ» виконаний потовщеними друкованими червоними літерами кирилиці, в якому літера «А» більшого розміру та від якої праворуч продовжена риска, що підкреслює словесний елемент. На червоній рисці

розташовано словосполучення «Антитромботичний засіб», виконане друкованими білими літерами кирилиці меншого розміру. Над словом «АТРОГРЕЛ» міститься слово «Clopidogrel», виконане друкованими літерами латиниці. Словесні елементи розташовані у червоно-білому прямокутнику.

Заявлене комбіноване позначення представляє собою упаковку лікарського препарату, в якому слово «АТРОГРЕЛ» є його назвою. Словосполучення «Антитромботичний засіб» вказує на призначення лікарського препарату, а слово «Clopidogrel» є його діючою речовиною. Інші словесні елементи, що містяться на упаковці препарату, вказують на вид та спосіб застосування препарату.

## Атрогрел

Протиставлене словесне позначення за заявкою № т 2016 19840 виконане друкованими літерами кирилиці, в якому перша літера – заголовна, а інші - рядкові.



Протиставлене комбіноване позначення за свідоцтвом № 188498 складається з словесних елементів «Атрогрел Атрогрел», виконаних з нахилом, в якому перша літера синього кольору заголовна друкована, а інші – чорного кольору рядкові письмові. Над словесними елементами розташовані стилізовані зображення лінії кардіограми світло-блакитного та серця червоного кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил 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 оцінці схожості комбінованих 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.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

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.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільний словесний елемент «АТРОГРЕЛ», який займає домінуюче положення в зображенні позначень.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «АТРОГРЕЛ, зобр.» та протиставлених знаків «Атрогрел» і «АТРОГРЕЛ, зобр.» обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «АТРОГРЕЛ».

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими знаками шрифтом (заявка № т 2016 19840), алфавітом, а відрізняються характером літер (свідоцтво № 188498). Заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків зображувальними елементами.

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

Заявлене позначення схоже за семантикою з протиставленими знаками, оскільки вони мають тотожні словесні елементи.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними у 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 або товарів і послуг.

При встановленні спорідненості товарів і послуг колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими вважаються такі товари і послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), послуги і, у зв'язку з цим, створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що у разі схожості до ступеню змішування заявленого позначення та протиставленого знака спорідненими можуть бути визнані товари та пов'язані з цими товарами послуги. При цьому, послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

Позначення за заявкою № т 2016 19840 подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

Знак за свідоцтвом № 188498 зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, є однорідними (спорідненими).

У зв'язку з цим, є однорідними (спорідненими) і послуги 35 класу МКТП, які пов'язані з введенням товарів 05 класу МКТП у цивільний оборот, оскільки використання заявленого позначення схожого настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, може привести до виникнення у споживачів враження про належність цих товарів та послуг одній особі.

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.

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

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «АТРОГРЕЛ, зобр.» оманливим щодо товарів 05 класу МКТП, що не відповідають визначенню «антитромботичні засоби» та послуг 35 класу МКТП, які не пов'язані з їх введенням в цивільний оборот, колегія Апеляційної палати проаналізувала смислове значення елементів, що входять до складу заявленого позначення.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення містить словосполучення «антитромботичні засоби», що прямо вказує на вид та призначення лікарського засобу, та слово «Clopidogrel», яке є його діючою речовиною, відноситься до фармакотерапевтичної групи - антитромботичні засоби.

Таким чином, заявлене позначення для товарів 05 класу МКТП, що не відповідають визначенню «антитромботичні засоби» та послуг 35 класу МКТП,

що не пов'язані із введенням їх в цивільний оборот, є оманливим і буде однозначно сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не відповідає реальним фактам щодо характеру товарів і послуг.

Отже, підстави для відмови в реєстрації заявленого за заявкою № т 2017 03283 позначення, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку правомірно.

Разом з тим, апелянт стверджував, що завдяки тривалості використання заявлене позначення набуло розрізняльної здатності та асоціюється у споживачів саме з апелянтом.

Апелянт є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», яке було перетворено з Державного підприємства «Борщагівський хімфармзавод», створеного в 1960 році. ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з 2007 року здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу «АТРОГРЕЛ». Апелянт проводить рекламну компанію та підтримує відомість позначення серед цільової аудиторії.

На підтвердження використання заявленого позначення апелянт надав наступні документи:

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2. Макет графічного оформлення препарату «АТРОГРЕЛ».
3. Реєстраційні посвідчення на лікарський засіб «АТРОГРЕЛ» № UA/6567/01/01 від 03.07.2007, від 12.07.2012.
4. Витяги з Аналітичної нормативної документації та зі змін до неї, затверджених наказами МОЗ України № 356 від 26.06.2007, № 77 від 15.02.2007.
5. Інструкції для медичного застосування препарату «АТРОГРЕЛ», затверджені наказами МОЗ України № 356 від 26.06.2007, № 287 від 18.05.2011, № 503 від 09.07.2012, № 413 від 19.06.2014, № 1426 від 17.11.2017.
6. Витяг з Методів контролю якості лікарського засобу та змін до Методів контролю якості лікарського засобу, затверджених наказами МОЗ України № 287 від 18.05.2011, № 503 від 09.07.2012.
7. Лист Державного експертного центру МОЗ від 25.06.2014 вих. № 1341/НМ щодо затвердження змін до інструкції для медичного застосування лікарського засобу «АТРОГРЕЛ».
8. Текст маркування до реєстраційного посвідчення № UA/6567/01/01 від 17.11.2017 щодо тексту маркування лікарського засобу.
9. Дистриб'юторські договори між ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та: ТОВ «ВВС-ЛТД» (№ 3 від 01.02.2008), ТОВ «Фрам» (№ 5 від 01.02.2008, № 03/11 від 02.01.2011), ТОВ «Фалбі» (№ 8 від 01.02.2008), ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (№ 10 від 01.02.2008), ТОВ «Оптіма-Фарм,

ЛТД» (№ 05/11 від 02.01.2011) з торгівельними умовами, витягами з розхідних накладних, додатковими угодами, специфікаціями.

10. Договори поставки між ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ТОВ «БадМ» (№ 1/13 від 28.12.2012, № 1/15 від 02.01.2015), ТОВ «Фра-М» (№ 3/13 від 28.12.2012), ТОВ «Вента.ЛТД» (№ 3/15 від 02.01.2015) з додатковими угодами, специфікаціями та витягами з розхідних накладних.

11. Довідка ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» № 21/2-2973 від 14.12.2017 про обсяги реалізації препарату «АТРОГРЕЛ» за 2007 – 11 міс. 2017 р.

12. Договір № Б/Н від 11.01.2010 між ТОВ «ІНТЕРПРЕЗЕНТ» та ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» щодо надання поліграфічних послуг, з додатками до договору.

13. Договір від 25.01.2010 між ТОВ «Видавниче та рекламне агентство «Златограф» та ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» щодо виготовлення візитних карток з додатковою угодою та актом надання послуг.

14. Витяги з довідника «Компедиум - лекарственные препараты» за 2007-2016 рр. із зазначенням препарату «АТРОГРЕЛ» виробництва ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

15. Роздруківки з Інтернет сайтів <https://medbrose.com.ua>, <http://www.likar.info/>, <http://mozdocs.kiev.ua/>, <https://vapteke.com.ua/>, <https://www.24farm.ru/>, <https://tabletki.ua/>, <https://www.medcentre.com.ua/> з інформацією щодо препарату «АТРОГРЕЛ» ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

16. Документи щодо участі ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в науково-практичних конференціях.

17. Копії рекламних матеріалів препарату «АТРОГРЕЛ» ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

18. Копії Свідоцтв про присвоєння ідентифікаційних номерів у всесвітній системі GS1 товарним позиціям «АТРОГРЕЛ», таблетки, на різні види упаковок.

В той же час, у відкритих джерелах відсутня будь-яка інформація щодо використання Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА «ЗДОРОВ'Я» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО» протиставлених знаків за заявкою № m 2016 19840 та свідоцтвом № 188498.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши надані апелянтом документи, дійшла висновку, що заявлене позначення завдяки тривалому і безперервному використанню набуло розрізняльної здатності відносно апелянта. Таким чином, споживачі продукції, маркованої заявленим позначенням, сприймають та асоціюють її з виробником – ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік заявлених товарів до таких: 05 клас МКТП – фармацевтичні препарати, а саме антитромботичні засоби та послуги 35 класу



МКТП – послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних препаратів, а саме антитромботичних засобів.

Крім того, апелянт надав рішення Київського Апеляційного Господарського суду міста Києва від 22.05.2018 у справі № 910/11158/17, яким протиставлений знак за свідоцтвом України № 188498, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-ПРАВО», визнано недійсним повністю відносно товарів 05 класу МКТП.

Відомості про визнання свідоцтва України № 188498 на комбінований знак для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ, зобр.» недійсним повністю з 07.02.2014, дати подання заявки, внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та буде опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 13 від 10.07.2018, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 188498 станом на 27.06.2018.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів, викладених у запереченні та змінених вимог під час його розгляду, а також ураховуючи положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 04.10.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 03283 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «АТРОГРЕЛ, зобр.» за заявкою № т 2017 03283 відносно товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП у такій редакції:

Кл. 05: фармацевтичні препарати, а саме антитромботичні засоби;

Кл. 35: послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних препаратів, а саме антитромботичних засобів.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

О.О.Теньова

Г.П. Добриніна