

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
02.10.2020 № 1944

**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**

15 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 13.09.2019 № Р/97-19 у складі головуєчого Потоцького М.Ю. та членів колегії Терехової Т.В., Теньової О.О. розглянула заперечення Пака Генадія Яковича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 11.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BIOLEX» за заявкою № т 2018 22913.

Представник апелянта – Крахмальова Т.І.

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

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення вх. № ВКО/467-19 від 09.09.2019;  
копії матеріалів заявки № т 2018 22913;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/575-19 від 31.10.2019;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/168-20 від 25.03.2020,  
вх. № ВКО/216-20 від 07.05.2020.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 11.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BIOLEX»

за заявкою № т 2018 22913 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 «BIOPLEX» (свідоцтво № 80196 від 10.08.2007, заявка № т 2005 09071 від 09.08.2005), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Оллтек, Інк. (США), щодо споріднених товарів;

зі словесною торговельною маркою «БИОЛЕК» (свідоцтво № 37089 від 15.01.2004, заявка № т 2002 010239 від 15.01.2002), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАДАРТ-БІОЛІК», м. Харків, щодо споріднених товарів;

зі словесною торговельною маркою «DIOPLEX» (міжнародна реєстрація № 590989 від 18.09.1992), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я BIOFARMA (FR), щодо споріднених товарів;

зі словесною торговельною маркою «PIOLEX» (міжнародна реєстрація № 774084 від 23.11.2001), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Zentiva, k.s. (CZ), щодо споріднених товарів.

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

Апелянт – Пак Г.Я. не погоджується з рішенням про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BIOLEX» за заявкою № т 2018 22913 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи.

Апелянт здійснив порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених торговельних марок та дійшов висновку, що вони не є схожими настільки, що їх можна сплутати. До того ж, під заявленим позначенням «BIOLEX» апелянт виробляє виключно лецитинові добавки, а протиставлені торговельні марки охороняються стосовно фармпрепаратів.

Апелянт вважає, що словесне позначення «BIOLEX» набуло розрізняльної здатності серед споживачів щодо виробництва лецитинових добавок та асоціюється із заявником завдяки рекламним заходам.

З 2016 року апелянт витрачає значні кошти на придбання обладнання, матеріалів та рекламування своєї продукції.

Апелянт також просив скоротити перелік товарів 05 класу МКТП до товару «лецитинові добавки».

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 11.07.2019 та зареєструвати позначення «BIOLEX» за заявкою № т 2018 22913 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме «лецитинові добавки».

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «BIOLEX» 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу другого 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 зареєстровані або заявлені тотожні або схожі торговельні марки, виявлені під час пошуку.

Заявлене словесне позначення «BIOLEX» виконано стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП. У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів, зокрема обмеживши його товарами «лецитинові добавки».

З урахуванням змінених вимог, колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономрозвитку щодо відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «лецитинові добавки».

Протиставлена словесна торговельна марка «BIOPLEX» за свідоцтвом № 80196 виконана стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05, 31 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «БИОЛЕК» за свідоцтвом № 37089 виконана стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 та послуг 35, 42 класів МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «DIOPLEX» за міжнародною реєстрацією № 590989 виконана стандартним потовщеним шрифтом, заголовними

---

\* Примітка. Відповідність позначень 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», умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

літерами латиниці. Торговельній марці надано правову охорону в Україні для товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «PIOLEX» за міжнародною реєстрацією № 774084 виконана стандартним потовщеним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Торговельній марці надано правову охорону в Україні для товарів 01, 03, 05 класів МКТП.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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 «BIOLEX» та протиставлених торговельних марок обумовлюється тотожністю або схожістю звучання початкової чи кінцевої частин порівнюваних позначень - BIO/БІО/DIO/ДІО – LEX/ЛЕК, однаковою кількістю складів із наголосом на другий склад.

Щодо графічної (візуальної) схожості порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «BIOLEX» та протиставлені торговельні марки за свідоцтвом України № 80196 та міжнародними реєстраціями № 590989, № 774084 схожі за алфавітом (латиниця), характером літер (заголовні), а відрізняються алфавітом з протиставленою торговельною маркою за свідоцтвом України № 37089.

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 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 та/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари та/або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг, їх

призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 класу МКТП, а саме «лецитинові добавки», звернувшись до інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.

«Лецитин, - у ч., хім. Жироподібна органічна речовина, велика кількість якої міститься в нервових тканинах, яєчному жовтку, ікрі тощо».<sup>1</sup>

«Лецитин (від грец. λέκίθος — «яєчний жовток») — це фосфоліпід, який бере участь в утворенні мембран клітин, особливо в нервових волокнах та головному мозку. Лецитини є загальним терміном для позначення будь-якої групи амфифільних (вони залучають як воду, так і жирні речовини (і тому вони є як гідрофільними, так і ліпофільними), і використовуються для згладжування текстур їжі, розчинення порошків (емульгації), гомогенізації рідких сумішей і відбиття клейких матеріалів) жовто-коричневих жирних речовин, що виникають у тканинах тварин та рослин».<sup>2</sup>

«Лецитин широко використовують у складі лікарських препаратів, а також у косметології та харчовій промисловості, а також входить до складу внутрішньо-м'язових та внутрішньовенних ін'єкцій та інфузій, мазей та кремів для місцевого застосування як диспергатор, емульгатор або стабілізатор; супозиторних основ (для зменшення ламкості супозиторіїв); ліпосом (як компонент подвійного шару оболонки)».<sup>3</sup>

«Дієтична добавка - харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших формах».<sup>4</sup>

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та перелік товарів 05 класу протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, умови та канали збуту товарів, а також коло споживачів, товари 05 класу МКТП – лецитинові добавки, для яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, є спорідненим з товарами, відносно яких надано правову охорону протиставленим торговельним маркам.

У запереченні апелянт стверджує, що заявлене позначення стало відомим українському споживачу внаслідок використання, асоціюється саме з особою апелянта та надав відповідні докази. Дослідивши надані документи колегія Апеляційної палати зазначає, що представлена інформація не підтверджує

<sup>1</sup> Великий глумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007

<sup>2</sup> [https://uk.wikipedia.org/wiki/Лецитин#Харчова\\_добавка](https://uk.wikipedia.org/wiki/Лецитин#Харчова_добавка)

<sup>3</sup> <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2054/lecitin>

<sup>4</sup> Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text>

тривалого та значного за обсягами використання заявленого позначення на всій території України до дати подання заявки та набуття ним відомості серед споживачів саме відносно особи апелянта.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 –4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення «BIOLEX» за заявкою № т 2018 22913 від 01.10.2018 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.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення «BIOLEX» за заявкою № т 2018 22913 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього 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 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. Відмовити Паку Генадію Яковичу у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 11.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «BIOLEX» за заявкою № т 2018 22913 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Т. В. Терехова

О. О. Теньова