

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.05.2019 № 795

**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

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 11.12.2018 № Р/121-18 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Кулик О.С., Терехової Т.В. розглянула заперечення Делікатної В.А. проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 28.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Бронхомуцин» за заявкою № m 2016 13114.

Представник апелянта – патентний повірений Пригоф С.О.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/556-18 від 06.12.2018;
копії матеріалів заявки № m 2016 13114;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/193-19 від 29.03.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 28.09.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Бронхомуцин» за заявкою № m 2016 13114, оскільки заявлене словесне позначення для всіх зазначених у переліку товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП):

1) є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товару (належності його іншому виробнику).

«Бронхомуцин производится армянской фармацевтической компанией ООО «Арпимед», применяется для лечения симптомов нарушений бронхиальной секреции и выведения мокроты, особенно при острых

бронхолегочних захворюваннях, наприклад при гострому бронхіті; при обостреннях хронічних захворювань дихальної системи.

Фармацевтична компанія «АРПІМЕД», заснована в 2001 році за проектом європейських спеціалістів, виробляє лікарські препарати, профілактичні та лікувальні засоби, антисептичні та дезінфікуючі розчини, діагностичні та косметичні засоби, а також лікарські препарати для використання в ветеринарній практиці. Асортимент включає більше 150 продуктів і постійно оновлюється. Щорічно виводяться на ринок нові лікарські препарати.

За своїми технологічними параметрами компанія відповідає міжнародним стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) і має сертифікат, виданий Українською Державною службою з лікарських засобів, що підтверджує відповідність правилам Надлежачої Виробничої Практики ЄС (GMPEU) і вимогам PIC/S.

Компанія сертифікована в системі менеджменту якості з 2005 року і має сертифікат відповідності системі менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, виданий німецьким органом з сертифікації «TÜV Rheinland».

Товари марковані заявленими позначеннями можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із зазначеним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

2) є схожим настільки, що його можна сплутати із словесними знаками «БРОНХОЦИН» та «BRONCHOCIN», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я AKTSIONERNO DROUJESTVO «BALKANPHARMATROYAN», BG (міжнародна реєстрація № 924425 від 11.05.2007 та міжнародна реєстрація № 797059 від 04.02.2003), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п.п. 2, 3.

<https://bolen.com.ua/bronhomucin.html>

<https://apteka911.com.ua/shop/bronhomutsin-sirop-5-fl-120ml-p41737>

<https://tabletki.ua/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD/>

<https://medbrowse.com.ua/bronkhomucin-cena/ukraina>

<http://arpimed.am/ru/about-us/>

Апелянт - Делікатна В.А. заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Бронхомуцин» за заявкою № т 2016 13114 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Виробником лікарського засобу, який продається в Україні під торговельною назвою «Бронхомуцин», є вірменська фармацевтична компанія ООО «Арпімед». Зазначена компанія не є власником знака «Бронхомуцин»,

не подавала заявку на його реєстрацію в Україні та світі і, відповідно, не використовує цей знак. На території України ООО «Арпімед» не має власного медичного представництва та не веде самостійної господарської діяльності.

Офіційним представником та ексклюзивним дистриб'ютором ООО «Арпімед» в Україні є ТОВ «Гледекс», яке і здійснює введення в господарський обіг лікарського засобу «Бронхомуцин». На підтвердження зазначеного апелянт надав копію контракту № 02-2016/1 від 01.02.2016 між ООО «Арпімед» та ТОВ «Гледекс».

Державним експертним центром Департаменту фармацевтичної діяльності Міністерства охорони здоров'я України «Бронхомуцин» зареєстровано як лікарський засіб у Державному реєстрі лікарських засобів України (реєстраційні посвідчення №№ UA/14603/01/01, UA/14603/01/02 від 01.09.2015). Відповідно до вказаних реєстраційних посвідчень виробником лікарського засобу «Бронхомуцин» є ТОВ «Арпімед» (Республіка Вірменія), а заявником ПП «Гледекс» (Україна).

Апелянт є засновником та одноосібним власником обох підприємств ТОВ «Гледекс» та ПП «Гледекс», на підтвердження чого надані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також протокол учасників зборів ТОВ «Гледекс» від 16.09.2017.

Зважаючи на викладене, апелянт вважає, що в процесі використання позначення «Бронхомуцин» для заявлених товарів 05 класу МКТП відсутня небезпека введення в оману споживача щодо дійсного виробника товару.

Апелянт також зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення «Бронхомуцин» і протиставлених знаків «БРОНХОЦИН», «BRONCHOCIN» та дійшов висновку, що порівнювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками. На думку апелянта, заявлене позначення та протиставлені знаки використовуються для маркування фармацевтичних препаратів, які відносяться до різних фармацевтичних груп та мають різне призначення.

Апелянт звертає увагу на те, що лікарські засоби, марковані протиставленими знаками «БРОНХОЦИН», «BRONCHOCIN», тривалий час відсутні на фармацевтичному ринку України через адміністративну заборону.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 28.09.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 13114 та зареєструвати позначення «Бронхомуцин» відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

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 знака для товарів і послуг «**Бронхомуцин**» 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 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість визначається ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «**Бронхомуцин**» виконано оригінальним шрифтом літерами кирилиці, перша літера заголовна, інші – рядкові, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак «БРОНХОЦИН» за міжнародною реєстрацією № 924425 виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, всі літери – заголовні, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак «BRONCHOCIN» за міжнародною реєстрацією № 797059 виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці, всі літери – заголовні, без зазначення кольору.

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

Порівняння заявленого позначення з протиставленими знаками дає підстави для висновку про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання спільних елементів «БРОНХО» та «ЦИН».

Щодо графічної ознаки колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «**Бронхомуцин**» схоже з протиставленим знаком «БРОНХОЦИН» за абеткою (кирилиця), спільним початковим елементом «БРОНХО» та кінцевим елементом «ЦИН», а відрізняється видом шрифту (оригінальний), графічним відтворенням літер (заголовні та рядкові), а також наявністю елементу «МУ». Щодо протиставленого знака «BRONCHOCIN», то заявлене позначення є схожим з цим знаком, оскільки спільні елементи «БРОНХО» та «ЦИН» є транслітерацією кириличної абетки елементів

«BRONCHO» та «CIN». Відрізняються ці позначення абеткою (кирилиця і латиниця) і графічним відтворенням літер (заголовні та рядкові).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень. Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставлених знаків за семантичною ознакою колегія Апеляційної палати звернулась до тлумачення початкової словесної частини «БРОНХО», яка є спільною для порівнюваних позначень, та другої частини заявленого позначення «МУЦИН».

Відповідно до словника АБВУД Lingvo: Bronchus ['brɒŋkəs] n; анат. – бронх.¹ Згідно зі Словником української мови: Бронхи, ів, мн. (одн. бронх, а, ч.). Трубки, які з'єднують дихальне горло (трахею) з легенями і проводять в них повітря. Від нижнього кінця трахеї відходять двома вітами бронхи, поділяючись у легенях на дрібніші гілки та найтонші ходи². Муцин (mucin): основний компонент, що входить до складу слизу, є глікопротеїном³; зумовлює в'язкість і тягучість виділень залоз людини⁴; Загальна назва глікопротероїдів, які містять кислі полісахариди, що входять до складу секрету усіх слизистих залоз⁵.

Крім того, під час аналізу заявленого та протиставлених позначень враховано інформацію з інструкцій до фармацевтичних препаратів «Бронхомуцин» (показання: лікування симптомів порушень бронхіальної секреції та виведення мокротиння, особливо при гострих бронхолегеневих захворюваннях, наприклад при гострому бронхіті; при загостреннях хронічних захворювань дихальної системи)⁶ та «Бронхоцин» (показання: симптоматичне лікування (для пригнічення кашлю та розрідження секрету) при: гострому трахеїті; гострому катаральному бронхіті; загостренні хронічного бронхіту; бронхітній формі ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень)⁷).

Зазначена інформація свідчить про те, що аналізовані слова «Бронхомуцин» та «Бронхоцин» є торговими назвами фармацевтичних препаратів, які застосовуються при ураженнях бронхів, мають спільний одноіменний елемент «бронхо», а тому колегія Апеляційної палати вважає, що ці позначення є схожими за семантичною ознакою.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене словесне позначення схоже

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/bronchus>

² Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 1. — С. 239

³ Медицинский словарь (Oxford). Том 1: Пер. с англ. - М.: Вече, АСТ, 1998. - 592 с.

⁴ Медична енциклопедія. - К.: Вид. центр "Проміт", 2001. - 1024 с.

⁵ Энциклопедический словарь медицинских терминов. Издание второе/Гл. редактор В.И.Покровский. - М.: "Медицина", 2001. - 960 с.

⁶ <https://tabletki.ua/uk/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD/>

⁷ <https://tabletki.ua/uk/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD/>

з протиставленими знаками, оскільки відмінності у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленими знаками 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 або товарів і послуг.

Заявлене позначення «Бронхомуцин» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; препарати для лікування і профілактики захворювань дихальної системи; муколітичні препарати».

Протиставлений знак «БРОНХОЦИН» за міжнародною реєстрацією № 924425 від 11.05.2007, зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine» (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні засоби для медицини).

Протиставлений знак «BRONCHOCIN» за міжнародною реєстрацією № 797059 від 04.02.2003, зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: «Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques» (Фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні продукти).

Проаналізувавши переліки товарів, колегія Апеляційної палати встановила, що враховуючи призначення, умови та канали збуту товарів, а також коло споживачів, товари 05 класу МКТП за заявкою № т 2016 13114 є спорідненими з товарами 05 класу, відносно яких надано правову охорону протиставленим знакам за міжнародними реєстраціями № 924425, № 797059.

Крім того, колегія Апеляційної палати зауважує, що знаки для товарів і послуг, які використовуються в якості торгових назв лікарських засобів, в першу чергу ідентифікують лікарський засіб, часто виконуючи роль носіїв певної медичної та фармацевтичної інформації. У зв'язку з цим, для оцінки ризику сплутування позначень, якими маркуються лікарські засоби, доцільно враховувати схожість їх терапевтичних показань.

Заявлене позначення «Бронхомуцин» є назвою лікарського засобу, який виробляється ООО «Арпімед» у формі сиропу і відповідно до інструкції призначений для лікування симптомів порушень бронхіальної секреції⁸.

Виробником препарату, який маркується протиставленими знаками «БРОНХОЦИН» та «BRONCHOCIN», є Балканфарма - Троян АТ. Відповідний фармацевтичний препарат застосовується для лікування гострого трахеїту; гострого катарального бронхіту; загострення хронічного бронхіту. Зазначений лікарський засіб також виробляється у формі сиропу⁹.

Обидва препарати належать до однієї групи Анатомо-терапевтично-хімічної класифікації ліків та інших медичних продуктів (АТС) - код R05 «Препарати, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях».

⁸Інструкція для медичного застосування препарату, <https://tabletki.ua/Бронхомуцин/>

⁹Інструкція для медичного застосування препарату, <https://tabletki.ua/Бронхоцин/>

За результатами проведеного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані знаки використовуються для маркування лікарських засобів, які належать до однієї фармакотерапевтичної групи, мають схожі показання та способи застосування.

У запереченні апелянт звертає увагу колегії на той факт, що за даними Державного реєстру лікарських засобів України наразі відсутня реєстрація лікарського засобу «Бронхоцин» виробництва Балканфарма-Троян АТ. У зв'язку з цим, його реалізація та застосування заборонені на території України на підставі припису Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів від 10.08.2010 № 12874-03/07.4/17-10.

У зв'язку із зазначеним колегія Апеляційної палати зауважує, що власник протиставлених знаків своєчасно продовжив строк дії відповідних міжнародних реєстрацій стосовно України на наступні 10 років (міжнародної реєстрації № 924425 у 2017 році, а міжнародної реєстрації № 797059 у 2013 році). Цей факт свідчить про зацікавленість з боку власника у збереженні виключних майнових прав на знаки «БРОНХОЦИН» та «BRONCHOCIN» з метою їх подальшого використання в Україні.

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 2016 13114 та протиставлені знаки за міжнародними реєстраціями № 924425 та № 797059 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з абзацом п'ятим 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.

Відповідно до пункту 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.

За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи, доступних інформаційних джерел, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Виробником лікарського засобу, який продається в Україні під торговельною назвою «Бронхомуцин», є вірменська фармацевтична компанія ООО «Арпімед». Офіційним представником та ексклюзивним

дистриб'ютором ООО «Арпimed» в Україні є ТОВ «Гледекс», яке і здійснює введення в господарський обіг лікарського засобу «Бронхомуцин».

На підтвердження зазначеного, апелянт у додаткових матеріалах до заперечення, надав договір № 03/10 від 03.10.2017 про ексклюзивне представництво та ексклюзивне право на реалізацію лікарських препаратів.

Лікарський засіб «Бронхомуцин» ввозиться на територію України на підставі контракту № 02-2016/1 від 01.02.2016, згідно з яким ТОВ «Гледекс» закупає у ООО «Арпimed» вироблені ним лікарські засоби та продає їх від свого імені і за свій рахунок виключно на території України.

Державним експертним центром Департаменту фармацевтичної діяльності Міністерства охорони здоров'я України «Бронхомуцин» зареєстровано як лікарський засіб у Державному реєстрі лікарських засобів України (реєстраційні посвідчення №№ UA/14603/01/01, UA/14603/01/02 від 01.09.2015). Відповідно до вказаних реєстраційних посвідчень виробником лікарського засобу «Бронхомуцин» є ТОВ «Арпimed» (Республіка Вірменія), а заявником ПП «Гледекс» (Україна).

Апелянт є засновником та одноосібним власником обох підприємств ТОВ «Гледекс» (ЄДРПОУ 3993980) та ПП «Гледекс» (ЄДРПОУ 41727681), на підтвердження чого надані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також протокол учасників зборів ТОВ «Гледекс» від 16.09.2017.

Апелянтом представлено розроблену спеціально для українського ринку упаковку лікарського засобу «Бронхомуцин», на якій зазначено, що його виробником є ООО «Арпimed», а офіційним імпортером ТОВ «Гледекс». Відповідну інформацію наведено і в інструкції для застосування препарату.

Крім того, в додаткових матеріалах до заперечення, апелянт надав лист, який підтверджує згоду ООО «Арпimed» на реєстрацію знака «Бронхомуцин» на ім'я Делікатної В.А.

Колегія Апеляційної палати вважає, що за викладених фактичних обставин використання заявленого позначення для маркування товарів 05 класу МКТП виключає небезпеку введення в оману споживача щодо дійсного виробника товару. У зв'язку з цим, на нього не поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак для товарів і послуг «Бронхомуцин» за заявкою № т 2016 13114 не відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

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, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Делікатній В. А. у задоволенні заперечення.
2. Змінити рішення Мінекономрозвитку від 28.09.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Бронхомуцин» за заявкою № т 2016 13114 в частині підстав для відмови, та встановити таку підставу:
заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «БРОНХОЦИН» та «BRONCHOCIN», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я AKTSIONERNO DROUJESTVO «BALKANPHARMA-TROYAN», BG (міжнародна реєстрація № 924425 від 11.05.2007 та міжнародна реєстрація № 797059 від 04.02.2003), щодо споріднених товарів.

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

О. С. Кулик

Т. В. Терехова