

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
12.01.2022 № 10-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

01 жовтня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-16-Р/2021 у складі головуєчої Горбик Ю.А. та членів колегії Красовського В.Г., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Горбик Ю.А., розглянула заперечення Акціонерного товариства «ЛУБНИФАРМ» проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 03.12.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за заявкою № т 2018 10275.

Представник апелянта – Картушин Д.М.
Представник Укрпатенту – Бабат І.Ю.

Заперечення апелянта – Акціонерного товариства «ЛУБНИФАРМ» подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт заперечує проти рішення Укрпатенту від 03.12.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за заявкою № т 2018 10275, прийнятого на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), пов'язаних із їх введенням у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати:

із серією торговельних марок: «Цитрамон Екстра» за свідоцтвом № 116777, «ЦИТРАМОН МЕГА» за свідоцтвом № 149704, «ЦИТРАМОН МАКСІ» за

свідоцтвом № 149705, «Цитрамон Екстра, зобр.» за свідоцтвом № 105565, «Цитрамон» за свідоцтвом № 161029 і «ЦИТРАМОН МАКСІ» за свідоцтвом № 162780, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» щодо таких самих та споріднених товарів 05 і споріднених до них послуг 35 класу МКТП;

зі словесною торговельною маркою «Цитрамон новий ФС» за свідоцтвом України № 147345, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт» щодо таких самих та споріднених товарів 05 класу і споріднених до них послуг 35 класу МКТП;

з комбінованою торговельною маркою «ЄВРО ЦИТРАМОН» за свідоцтвом України № 147345, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Хелс Промоушн» щодо таких самих та споріднених товарів 05 класу і споріднених до них послуг 35 класу МКТП.

Апелянт – Акціонерне товариство «Лубнифарм» (далі – АТ «Лубнифарм») відоме підприємство на фармацевтичному ринку України. Підприємство було засноване ще у 1932 році. У 1987 році почалось виробництво лікарського препарату «ЦИТРАМОН», а з 2000 року було розпочато виробництво та реалізація таблеток «ЦИТРАМОН У». Апелянт є власником торговельної марки «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом № 24778 (заявка № 97020473 від 24.02.1997).

Таким чином, апелянт створив серію позначень на основі словесного елемента «ЦИТРАМОН», де позначення «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» є продовженням зазначеної серії торговельних марок апелянта.

Саме апелянт є першим фармацевтичним підприємством, яке в 1987 році вивело на ринок лікарський засіб «ЦИТРАМОН» та першим зареєструвало на своє ім'я торговельну марку «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом № 24778, в основу якого був покладений сильний (домінуючий) словесний елемент «ЦИТРАМОН».

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт надав наступні документи: інформаційну довідку та наказ № 814 про створення підприємства; наказ Міністерства медичної промисловості СРСР № 61; установчі документи; протоколи загальних зборів та витяги з них; «Основные технико-экономические показатели Лубенского Химфармзавода», «Основные технико-экономические показатели ОАО «Лубныфарм», «Основные технико-экономические показатели Лубенского Химфармзавода за 1981-2016 рр.¹; дозвільні документи на виробництво лікарського препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ»; фотокопія упаковки лікарського препарату; роздруківки з мережі Інтернет: щодо пропонування до продажу лікарського препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» з відгуками споживачів; роздруківка з веб-сайту апелянта; звіт про виробництво за 2013-2020 рр.²; копії журналів, брошур, буклетів; відомості щодо свідоцтва № 24778; технологічний регламент на виробництво та зміни до нього; інструкція по медичному застосуванню; реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров'я України; сертифікат № 04-000051 на лікарський препарат «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» Республіки Молдова; роздруківка з Державного реєстру лікарських засобів; рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 23.07.2021; звіт

¹ Інформація визначена апелянтом як конфіденційна, що не підлягає розголошенню.

² Інформація визначена апелянтом як конфіденційна, що не підлягає розголошенню.

про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості серед споживачів в Україні торговельної марки «ЦИТРАМОН».

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 03.12.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за заявкою № т 2018 10275 та зареєструвати позначення за заявкою № т 2018 10275 відносно всіх заявлених товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з урахуванням пункту 4.3-4.3.1.3, 4.3.1.4, 4.3.1.7 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).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 12.11.2020, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 06.03.2020 № 25175/ЗМ/20 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2018 10275 позначення за ознаками схожості, визначеними пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.3–4.3.2.8 Правил, для всіх товарів 05 класу та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із їх введенням у цивільний оборот, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- із серією знаків, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ, (UA): «Цитрамон Екстра», «ЦИТРАМОН МЕГА», «ЦИТРАМОН МАКСІ», «Цитрамон Екстра», «Цитрамон» і «ЦИТРАМОН МАКСІ» (свідоцтво № 116777 від 11.01.2010, заявка № т 2008 10845 від 21.05.2008, свідоцтво № 149704 від 26.12.2011, заявка № т 2011 00470 від 18.01.2011, свідоцтво № 149705 від 26.12.2011, заявка № т 2011 00471 від 18.01.2011, свідоцтво № 105565 від 10.04.2009, заявка № т 2007 21125 від 28.11.2007, свідоцтво № 161029 від 10.09.2012, заявка № т 2011 16340 від 14.10.2011 і свідоцтво № 162780 від 25.10.2012, заявка № т 2011 16610 від 19.10.2011) щодо таких самих та споріднених товарів і споріднених до них послуг 35 класу МКТП;

- зі словесним знаком «Цитрамон новий ФС», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт», м. Київ, (UA) (свідоцтво № 142863 від 10.08.2011, заявка № т 2010 11191 від 20.07.2010) щодо таких самих та споріднених товарів і споріднених до них послуг 35 класу МКТП;

- з комбінованим знаком «ЄВРО ЦИТРАМОН», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Хелс Промоушн», м. Київ, (UA) (свідоцтво № 147345 від 10.11.2011, заявка № т 2010 16221 від 20.10.2010) щодо таких самих та споріднених товарів і споріднених до них послуг 35 класу МКТП.

Наявність слова «ФОРТЕ» не надає достатньої розрізняльної здатності заявленому позначенню, а лише вказує на властивості.

«Слово Форте в названні лікарських препаратів (от латинського - forte) означає, що цей препарат посиленого дії і з більш високою концентрацією основного речовини — «ударна дозировка», «высокая концентрация».

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та 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, 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-6075/2021 від 16.02.2021), копіях матеріалів заявки № т 2018 10275, додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-17413/2021 від 30.04.2021; № Вх-17601/2021 від 30.04.2021; № Вх-33873/2021 від 25.08.2021; № Вх-33873/2021 від 25.08.2021; № Вх-36535/2021 від 13.09.2021; № Вх-36535/2021 від 13.09.2021; № Вх-39113/2021 від 01.10.2021), письмових поясненнях представника Укрпатенту від 24.05.2021, та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **ЦИТРАМОН-ФОРТЕ** складається із словесних елементів «ЦИТРАМОН» та «ФОРТЕ», які надруковано через дефіс стандартним шрифтом заголовними літерами кириличної абетки. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП.

В додаткових поясненнях до заперечення та в апеляційному засіданні 01.10.2021 апелянт скоротив перелік заявлених товарів і послуг до таких:

05 клас МКТП: «фармацевтичні та медичні препарати (анальгетики та антипіретики)»;

35 клас МКТП: «рекламування фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків та антипіретиків); послуги щодо оптового продажу фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків і антипіретиків); послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків і антипіретиків); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків і антипіретиків), що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці на користь іншим особам фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків і антипіретиків) (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям оглядати,

замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі або в мережі фірмових магазинів».

Тому розгляд заперечення здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.


Протиставлена словесна торговельна марка «Цитрамон Екстра» за свідоцтвом № 116777 виконана стандартним шрифтом літерами кирилиці, де перші літери словесних елементів – заголовні, інші – рядкові. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «ЦИТРАМОН МЕГА» за свідоцтвом № 149704 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.


Протиставлена словесна торговельна марка «ЦИТРАМОН МАКСІ» за свідоцтвом № 149705 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка «» за свідоцтвом № 105565 комбінована та складається із словесного та зображувального елементів. Зображувальний елемент торговельної марки складається з блакитного прямокутника, поділеного навпіл тонкою смужкою (верхня частина темніша, нижня світліша). Зліва посередині розташоване коло білого кольору. Справа квадрат рожево-блакитного кольору із зображенням двох стрілок, направлених одна на одну. Словесна частина складається з двох слів «Цитрамон» та «ЕКСТРА». Слово «Цитрамон» виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, рожевого кольору та розташовано в верхній частині над роздільною смужкою. Перша літера «Ц» заголовна, інші - рядкові. Слово «ЕКСТРА» виконано стандартними заголовними літерами кирилиці. Перша літера «Е» рожевого кольору виконана в середині білого кола, інша частина слова «КСТРА» білого кольору та розташована в нижній частині під роздільною смужкою. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом № 161029 комбінована та складається із зображувального та словесного елементів. Слово «ЦИТРАМОН» виконано стандартним шрифтом білого кольору кирилиці, перша літера «Ц» заголовна, інші літери – рядкові. Зображувальний елемент складається із зеленого прямокутника, на тлі якого виконана словесна частина торговельної марки. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом № 162780 комбінована та складається із зображувального та словесного елементів. Словесна частина складається з двох слів «ЦИТРАМОН» та «МАКСІ» білого кольору. Зображувальний елемент торговельної марки складається з прямокутника поділеного навпіл, верхня частина якого зелена, а нижня частина червона. Слово «ЦИТРАМОН» розташовано на зеленому тлі, слово «МАКСІ» на червоному тлі. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка «Цитрамон новий ФС» за свідоцтвом № 142863 виконана стандартним шрифтом літерами кирилиці, де перша літера «Ц» та літери «ФС» заголовні, інші літери – рядкові. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом № 147345 комбінована – складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальна частина торговельної марки представлена у вигляді зображення упаковки темно блакитного кольору. В лівій частині знизу до верху міститься смужка світло блакитного кольору та коло. В середині кола зображена крапка помаранчевого кольору, від якої до верху смужкою розташовані помаранчеві крапки. Словесна частина торговельної марки складається з двох слів «СВРО» і «ЦИТРАМОН» виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та розташованих в два рядки. Слово «СВРО» жовтого кольору, слово «ЦИТРАМОН» - білого. Торговельну марку зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП.

21.10.2020 дію свідоцтва України № 147345 на торговельну марку «СВРО ЦИТРАМОН, зобр.» припинено на підставі пункту 2 статті 18 Закону. Відомості про припинення дії свідоцтва № 147345 опубліковано в офіційному електронному бюлетені «Промислова власність» № 20 від 19.05.2021.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону³, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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.

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.

³ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими 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.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Колегія Апеляційної палати зробила порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених торговельних марок та зазначає наступне. Заявлене позначення та протиставлені торговельні марки містять спільний словесний елемент «ЦИТРАМОН».

Фонетично заявлене позначення «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» та протиставлені торговельні марки схожі звучанням спільного сильного словесного елемента «ЦИТРАМОН», а відрізняються звучанням додаткового слабкого словесного елемента «ФОРТЕ» та слабких елементів протиставлених знаків: «ЕКСТРА», «МАКСІ», «МЕГА», «новий ФС».

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані торговельні марки схожі алфавітом, видом шрифту, розміром літер (свідоцтва №№ 149704, 149705, 162780). При цьому порівнювані позначення відрізняються графічним відтворенням літер (за свідоцтвами №№ 105565, 161029; 162780), наявністю зображувальних елементів (у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами №№ 105565, 161029, 162780), розташуванням словесних елементів (у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами №№ 105565, 162780), наявністю додаткових словесних елементів у заявленому позначенні та у протиставлених торговельних марках за свідоцтвами №№ 116777, 149704, 149705, 105565, 162780, 142863.

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

Для з'ясування того чи схожі порівнювальні позначення за семантикою, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних в мережі Інтернет, та встановила наступне.

Спільний для порівнюваних позначень словесний елемент «ЦИТРАМОН» є торговою назвою лікарського засобу анальгезивної, жарознижувальної та протизапальної дій. Так, відповідно до Українського тлумачного словника *цитрамон* –у, ч: *лікарський препарат у вигляді таблеток, що містять аспірин, фенацетин, кофеїн, какао, лимонну кислоту, цукор; вживається при головних болях, невралгії.*⁴ «Цитрамон» (лат. *Citramonum*; *spirin/paracetamol(acetaminophen)/caffeine*) — комбінований лікарський засіб анальгезивної, жарознижувальної та протизапальної дій. Випускається у формі таблеток.⁵

⁴ https://ukrainian_explanatory.academic.ru/194548/%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD>

Використання у порівнюваних позначеннях словесних елементів «ФОРТЕ», «ЕКСТРА», «МАКСІ», «МЕГА», «новий ФС» в даному випадку сприяє збільшенню їх відмінностей.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки є схожими за графічною, фонетичною та семантичною ознаками.

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, 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.

Проаналізувавши перелік товарів 05 класу МКТП заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари є однорідними (спорідненими) з товарами 05 класу МКТП, відносно яких зареєстровано протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 116777, 149704, 149705, 105565, 161029, 162780, 142863.

Відповідно до пункту С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини.

Наслідком використання на ринку різними виробниками схожих торговельних марок відносно таких самих або споріднених товарів та/або послуг є можливість сплутування таких торговельних марок споживачами.

Чинне національне законодавство не визначає поняття терміну «можуть сплутати» або що саме означає «плутанина». А тому в даному випадку, доречно звернутися до міжнародного досвіду.

Відповідно до статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути визнана недійсною, в тому числі, якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

Якщо більш пізня торговельна марка просто нагадує більш ранню торговельну марку, але споживач не передбачає того ж комерційного походження, то цей зв'язок не представляє імовірності плутанини, незважаючи на існування подібності між знаками.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що імовірність плутанини охоплює ситуації, коли споживач безпосередньо плутає саме торговельні марки, тобто помилково приймає одну за іншу, або споживач встановлює зв'язок між конфліктуєчими торговельними марками і передбачає, що товари або послуги належать до одних і тих же або економічно пов'язаних підприємств.

Імовірність плутанини з боку суспільства повинна оцінюватися на глобальному рівні, беручи до уваги всі фактори, які стосуються обставин справи, зокрема, взаємозалежність подібності між торговельними марками та між товарами або послугами.

Крім того, в глобальній оцінці імовірності плутанини слід брати до уваги середнього споживача даної категорії товарів, який досить добре поінформований, досить спостережливий і обачний. Слід також мати на увазі, що рівень уваги середнього споживача, імовірно, буде варіюватися в залежності від категорії зазначених товарів або послуг.

Для визначення того, чи є підстави вважати, що використання заявленого позначення за заявкою № m 2018 10275 відносно скороченого переліку заявлених товарів 05 класу МКТП може призвести до сплутування торговельних марок, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації заявленого позначення, надані апелянтом додаткові матеріали до заперечення, а також звернулася до доступних інформаційно довідкових джерел та відомостей в мережі Інтернет.

Акціонерне товариство «Лубнифарм» (далі – АТ «Лубнифарм») було засноване у 1932 році як Лубенське виробничо-аграрне хіміко-фармацевтичне об'єднання «Лубнихімфарм», що підпорядковувалось аграрно-промислому комплексу «Союзєфірлікроспром» Міністерства медичної промисловості та займалось первинною переробкою лікарських трав, у широкому асортименті, для відвантаження іншим підприємствам. Восени 1943 року завод розширив асортимент перероблювальної лікарської сировини і з 1948 року почав виробництво засобів дезинфекції та дезинсекції. З 1954 року завод починає виробництво готових лікарських засобів з рослинної сировини, а також налагоджує випуск мазей та лініментів. У 1987 році було запроваджено виробництво лікарського препарату «ЦИТРАМОН, а з 2000 року було розпочато виробництво та реалізація таблеток «ЦИТРАМОН У». З 2002 року апелянт є власником торговельної марки «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом № 24778 (заявка № 97020473 від 24.02.1997). На підтвердження зазначеного колегією Апеляційної палати проаналізовано надані апелянтом документи: інформаційну довідку про створення Виробничо-аграрного хіміко-фармацевтичного об'єднання «Лубнихімфарм» та наказ № 814 від 10.10.1986; наказ Міністерства медичної промисловості від 03.07.1991 № 61.

Виробництво та реалізацію препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» в значних обсягах було розпочато у 2012 році, про що свідчать: звіти про обсяги виробництва «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за період з 2013–2020 рр.⁶; технологічний регламент на виробництво лікарського препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ»,

⁶ Інформація визначена апелянтом як конфіденційна, що не підлягає розголошенню.

таблетки № 10 у блістерах; № 100 (№ 10*10) у блістерах, затверджений 03.04.2013 та зміни № 1 до нього, затверджені 03.04.2013; інструкція по медичному застосуванню препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ»; реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров'я України № UA/12823/01/01 від 06.03.2013 та від 19.03.2018; сертифікат № 04-000051 від 06.03.2020 на лікарський препарат «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ».

Лікарський препарат «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» також пропонується до продажу через мережу Інтернет. На підтвердження апелянтом надано роздруківки сторінок вебсайтів з мережі Інтернет: compendium.com.ua; add.ua; liki24.com; arteka.kraina-z.com.ua; arteka.103.ua.

За результатами пошуку в мережі Інтернет інформації про лікарські препарати «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» та «ЦИТРАМОН У» колегією Апеляційної палати виявлено посилання лише на препарати виробництва АТ «Лубнифарм».

Зазначені препарати представлені в аптеках на всій території України, зокрема в таких містах як: Київ, Мелітополь, Чернігів, Хмельницький, Ірпінь, Чернівці, Запоріжжя, Полтава, Буча, Кременчук, Львів, Харків, Одеса, Бориспіль, Вінниця, Тернопіль, Олександрія, Кривий Ріг, Рівно, Житомир, Харків, Одеса, Київ, Запоріжжя, Дніпро тощо ⁷.

Популяризація лікарського препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» здійснюється шляхом опублікування інформації про нього в журналах, а саме: Научно-популярний журнал «Навігатор Фармації» №51/2017, № 54/2018, № 55/2018, № 59/2018, № 60/2018 та № 61/2019. Про відомість медичного препарату «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» на території України та обізнаність про нього споживачів свідчать надані апелянтом численні відгуки споживачів, що відмічають високу ефективність препарату за помірну ціну, зручність у застосуванні та відсутність побічних ефектів.

Аналізуючи можливість сплутування торговельних марок споживачами колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

При порівнянні торговельних марок, які мають загальний елемент, слід встановити, чи існують у реєстрі та чи використовуються різними власниками інші торговельні марки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, то споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не буде звертати особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знака⁸.

З результатами пошуку відомостей Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки колегією Апеляційної палати виявлено торговельні марки зі словесним елементом «ЦИТРАМОН», які зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, а саме: «Цитрамон Екстра» за свідоцтвом № 116777 від 11.01.2010, «ЦИТРАМОН МЕГА» за свідоцтвом № 149704 від 26.12.2011, «ЦИТРАМОН МАКСІ» за свідоцтвом № 149705 від 26.12.2011, «Цитрамон ЕКСТРА, зобр.» за свідоцтвом № 105565 від 10.04.2009, «ЦИТРАМОН, зобр.» за свідоцтвом № 161029 від 10.09.2012, «ЦИТРАМОН МАКСІ, зобр.» за свідоцтвом № 162780 від 25.10.2012 (власник – Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма

⁷ <https://medbrowse.com.ua/ua/citramon-forte-cena/ukraina>; [https://likicontrol.com.ua/інструкція/?\[22068\]](https://likicontrol.com.ua/інструкція/?[22068]); <https://compendium.com.ua/info/96144/tsitramon-u/>; <https://tabletki.ua/uk/Цитрамон-у/>

⁸ Пункти 9.175 та 9.176 Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с.

«Дарниця»); «Цитрамон новий ФС» за свідоцтвом № 142863 від 10.08.2011 (власник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»).

При цьому апелянт з 2002 року є власником свідоцтва № 24778 від 15.05.2002 на торговельну марку «ЦИТРАМОН У», яка зареєстрована для товарів 05 класу МКТП.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Державний реєстр лікарських засобів України Міністерства охорони здоров'я України містить відомості про реєстрацію препаратів з використанням словесної частини «ЦИТРАМОН» на різних виробників, а саме: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» («ЦИТРАМОН МАКСІ», «ЦИТРАМОН ЕКСТРА», «ЦИТРАМОН ДАРНИЦЯ»); Мібе ГмбХ Арцнайміттель, Німеччина («ЄВРО ЦИТРАМОН»); АТ «Лубнифарм» («ЦИТРАМОН У», «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ»); ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» («ЦИТРАМОН М»); ПАТ «Монфарм» («ЦИТРАМОН В»); ПрАТ «ФІТОФАРМ» («ЦИТРАМОН-Ф», «ЦИТРАМОН-Ф ФОРТЕ».⁹

Відповідно до статті 1 Закону торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про лікарські засоби» маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити такі відомості: назву лікарського засобу; назву та адресу його виробника; реєстраційний номер; номер серії; способи застосування; дозу діючої речовини в кожній одиниці та їх кількість в упаковці; термін придатності; умови зберігання; запобіжні заходи.

Отже, кожна упаковка лікарського засобу, крім торговельних марок, має обов'язково містити назву та адресу виробника, що також допомагає споживачам відрізнити продукцію різних виробників на ринку.

На користь реєстрації заявленого позначення представником апелянта також надано копію рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 23.07.2021 про визнання торговельної марки «ЦИТРАМОН» добре відомою в Україні станом на 01.01.1992 на ім'я Акціонерного товариства «Лубнифарм» (вул. Барвінкова, 16, м. Лубни Полтавської області, 37500, ідентифікаційний код 00480951) для товарів 05 класу МКТП «Фармацевтичні препарати».

⁹ <http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&query=%F6%E8%F2%F0%E0%EC%EE%ED>

Під час розгляду матеріалів заперечення колегією Апеляційної палати було встановлено, що відомості про визнання торговельної марки «ЦИТРАМОН» добре відомою в Україні опубліковані в бюлетені «Промислова власність» від 22.09.2021 № 38.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні апелянтом торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за заявкою № т 2018 10275 відносно скороченого переліку товарів 05 та послуг 35 класів МКТП відсутня імовірність її сплутування споживачами з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами №№ 116777, 149704, 149705, 105565, 161029, 162780, 142863.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, враховуючи наведені фактичні обставини та відомості, надані апелянтом у документах та додаткових поясненнях, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення АО «Лубнифарм» та реєстрації заявленого позначення відносно скороченого переліку товарів та послуг.

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 в Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Акціонерного товариства «ЛУБНИФАРМ» задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 03.12.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за заявкою № т 2018 10275 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ЦИТРАМОН-ФОРТЕ» за заявкою № т 2018 10275 відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП, а саме:
 - 05 клас МКТП: «фармацевтичні та медичні препарати (анальгетики та антипіретики)»;
 - 35 клас МКТП: «рекламування фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків та антипіретиків); послуги щодо оптового продажу фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків та антипіретиків); послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків та антипіретиків); розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків та антипіретиків), що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці на користь іншим особам фармацевтичних та медичних препаратів (анальгетиків і антипіретиків) (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям

оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібною торгівлі або в мережі фірмових магазинів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

В. Г. Красовський

Н. В. Поліщук