

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 лютого 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 23.09.2015 № 97 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Сенчука В.В., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Таранюка Є.В. проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» за заявкою № т 2014 18450.

Представник апелянта – Бочаров М.А.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – Палочкіна О.В.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 13528 від 21.09.2015 проти рішення ДСІВ за заявкою № т 2014 18450;
- копії матеріали заявки № т 2014 18450;
- додаткові матеріали вх. № 19553 від 30.12.2015, вх. № 576 від 20.01.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку закладу експертизи 17.07.2015 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» за заявкою № т 2014 18450, оскільки заявлене комбіноване позначення для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «Диазолин Diazolinum» (свідоцтво № 7323 від 30.09.1996, заявка № 93052264 від 31.05.1993), «ДІАЗОЛІН» (свідоцтво № 30054 від 17.02.2003, заявка № 2001 031534 від 14.03.2001), «DIAZOLINE» (свідоцтво № 31171 від 15.04.2003, заявка № 2001 031535 від 14.03.2001), раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Відкритого акціонерного товариства «Фармак» (ВАТ «Фармак») (UA), щодо споріднених товарів. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Таранюк Є.В. заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» за заявкою № т 2014 18450 та зазначає наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками схожості.

Крім того, на думку апелянта, на даний час словесний елемент «діазолін» вже не має розрізняльної здатності для споживачів на ринку України. На підтвердження цього апелянт зазначив, що в державному реєстрі лікарських засобів України зареєстровано та відповідно виробляється, крім препаратів власника протиставлених знаків, також такі препарати інших підприємств: «Діазолін-Дарниця», «Діазолін для дітей», «Діазолін». Тобто, не пов'язані між собою підприємства роками використовують словесний елемент «діазолін», і при цьому не відбувається введення в оману споживача.

Апелянт є директором та єдиним учасником підприємства «Товариство з обмеженою відповідальністю «СБ-ФАРМА» (далі – ТОВ «СБ-ФАРМА»), тому для надання і посилення розрізняльної здатності у складі заявленого позначення міститься частина фірмового найменування «СБ-ФАРМА», що вказує на виробника.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 17.07.2015 та зареєструвати позначення «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» за заявкою № т 2014 18450 відносно заявленого переліку товарів 05 класу 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 «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» 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 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 встановлюється 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 комбіноване позначення має прямокутну форму, що складається зі словесної частини у вигляді двох слів та буквосполучення, з'єднаних між собою дефісами, виконаних заголовними літерами стандартного шрифту кирилиці. Зображувальна частина представлена комбінацією прямокутників різних розмірів та кольорів. Позначення заявлено на реєстрацію у бузковому та світло-бузковому кольорах.

### **Диазолин Diazolinum**

Протиставлений словесний знак **Диазолин** за свідоцтвом № 7323, складається із двох словесних елементів, розташованих у два рядки, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами відповідно кирилиці та латиниці. Знак зареєстровано без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак **ДІАЗОЛІН** за свідоцтвом № 30054, виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак **DIAZOLINE** за свідоцтвом № 31171 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Знак зареєстровано без зазначення 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.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При визначенні ступеня схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «діазолін» («диазолин», «diazoline»).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту (стандартний), характером літер (заголовні), але відрізняються алфавітом, зображувальним елементом та наявністю додаткового словесного елемента «сб – фарма».

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

Спільний для порівнюваних позначень словесний елемент «діазолін» («диазолин», «diazoline») є назвою діючої речовини лікарського препарату. Так відповідно до словника медичних препаратів: «Діазолін – діюча речовина

мебгидролин\* (mebhydrolin\*); латинська назва - diazolin АТХ: R06AX15 мебгидролин; фармакологічна група: Н<sub>1</sub>-антигістамінні засоби; склад і форма випуску - субстанція для приготування лікарської форми; у двошарових пакетах з поліетиленової плівки по 1, 5 і 10 кг; характеристика - білий або білий зі злегка кремуватим або злегка зеленуватим відтінком кристалічний порошок, практично не розчиняється у воді, хлороформі та ефірі; фармакологічна дія - протиалергічна. Блокує гістамінові Н<sub>1</sub>-рецептори.» (<http://enc.com.ua/slovník-medichnix-preparativ/deme-diet/121222-diazolin.html>).

Таким чином, порівнювані знаки є семантично схожими, оскільки ними маркуються протигістамінні препарати, що застосовуються при різних алергійних захворюваннях.

Словесним елементом, що в цілому відрізняє звучання, графічне виконання та семантику позначень, що порівнюються, є «СБ-ФАРМА» – частина фірмового найменування апелянта.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими знаками настільки, що їх можна сплутати, оскільки асоціюється з ними у цілому.

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 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; засоби антигістамінні; препарати та речовини фармацевтичні протиалергічні; лініменти (рідкі мазі); препарати та речовини медичні; препарати та речовини фармацевтичні; препарати фармацевтичні для лікування алергії; препарати фармацевтичні для лікування алергічних ринітів; таблетки на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати».

Протиставлений словесний знак «Диазолин Diazolinum» зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «хіміко-фармацевтичні препарати».

Протиставлений словесний знак «ДІАЗОЛІН» зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Протиставлений словесний знак «DIAZOLINE» зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 05 класу МКТП досліджуваних знаків та вважає, що враховуючи вид (рід) товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, перелік товарів 05

класу МКТП заявленого позначення та товари 05 класу МКТП протиставлених знаків є однорідними (спорідненими).

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

Діазолін відноситься до групи антигістамінних (противоалергійних) препаратів першого покоління, який є добре відомим серед споживачів України, Росії та інших країн СНД.

Апелянтом надано витяг з Державного реєстру лікарських засобів України, в якому зареєстровано препарати з використанням слова «діазолін» на різних виробників, а саме: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (м. Київ), ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС» (м. Харків), ПАТ «Фармак» (м. Київ).

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

Так, ВАТ «Фармак» виробляє препарат «Діазолін», етикетка якого містить червону та рожеву смуги, етикетки ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» містять блакитну та зелену смуги. Для посилення розрізняльної здатності позначення, яким маркується цей препарат, апелянтом заявлено його у бузковому та світло-бузковому кольорах із зазначенням частини фірмового найменування «СБ-ФАРМА», що вказує на виробника.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянтом були наведені докази, які підтверджують наміри щодо виробництва фармацевтичних препаратів під заявленим позначенням «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» та демонструють здійснення ним значної підготовки до виробничого процесу.

Так, апелянтом було укладено Угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин № 12/34/УС від 03.12.2014 з ТОВ «ФАРМАТ ЛТД», відповідно до якої вони спільно реалізують проекти у фармацевтичній сфері з виробництва та реалізації нових лікарських засобів та отримання правової охорони на відповідні об'єкти права інтелектуальної власності.

Також, апелянтом було укладено попередній договір від 20.12.2014 з ТОВ «ФАРМАТ ЛТД», згідно якого апелянт – ТОВ «СБ-ФАРМА» займатиметься питаннями, пов'язаними з отриманням прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА», а ТОВ «ФАРМАТ ЛТД» займатиметься питаннями, пов'язаними зі створенням та виробництвом взаємозамінного (генеричного) лікарського засобу «Діазолін».

Крім цього, апелянтом було укладено договір № 20150617 від 17.06.2015 з ПАТ «ВІТАМІНИ» щодо виконання робіт з розробки складу та промислової технології виробництва продукту, зокрема лікарського засобу «Діазолін», розробці технологічної документації і документації з контролю якості, проведення дослідно-промислових апробацій продукту з їх документальним оформленням.

ПАТ «ВІТАМІНИ» відповідно до ліцензії Державної служби України з лікарських засобів № 598019, виданої на виробництво лікарських засобів, та відповідно до договору № 20150617 від 17.06.2015 здійснено низку заходів з проведення робіт з фармацевтичної розробки лікарського засобу «Діазолін», що підтверджується рахунками ТОВ «ФАРМАТ ЛТД» та видатковими

накладними щодо отримання ПАТ «ВІТАМІНИ» відповідних складових лікарського засобу «Діазолін».

Також, ПАТ «ВІТАМІНИ» у рамках реалізації договірної проекту апелянта з виробництва лікарського засобу «Діазолін» виконано:

- розробку упаковки лікарського засобу;
- фармацевтичну розробку лікарського засобу «Діазолін»;
- огляд доклінічних даних та оформлення звітів про клінічні випробування щодо фармакологічних та токсикологічних досліджень мебгідроліну, діючої речовини препарату «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА».

Крім цього, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надані декларації про згоду на реєстрацію торговельної марки «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за заявкою № т 2014 18450 відносно товарів 05 класу МКТП на ім'я апелянта від ТОВ «ФАРМАТ ЛТД» та ПАТ «ВІТАМІНИ».

Колегія Апеляційної палати, розглянувши надані матеріали, враховуючи положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, дійшла висновку про те, що реєстрація позначення за заявкою № т 2014 18450 для заявлених товарів 05 класу МКТП не призведе до введення споживача в оману щодо належності лікарського засобу «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» іншій особі.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а**

1. Заперечення Таранюка Є.В. задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 17.07.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» за заявкою № т 2014 18450 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА, зобр.» за заявкою № т 2014 18450 відносно заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий

О.С. Кулик

Члени колегії

В.В. Сенчук

Г.П. Добриніна