

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
21.01.2020 № 35

**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**

5 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 13.09.2019 № Р/98-19 у складі головуючого Гайдук В.В. та членів колегії Красовського В.Г., Ресенчука В.М. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю фірми “НОВОФАРМ-БІОСИНТЕЗ” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 02.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ТІО-ЛІПОН ТУРБО” за заявкою № т 2017 17448.

Представники апелянта – Гренчук М.О., Гренчук С.Р.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Теньова О.О. (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/486-19 від 19.09.2019;  
копії матеріалів заявки № т 2017 17448;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/554-19 від 22.10.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.07.2019 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ТІО-ЛІПОН ТУРБО” за заявкою № т 2017 17448 на тій підставі, що заявлене словесне 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 “ДІАЛПОН” (свідоцтво України № 42597 від 16.08.2004, заявка № 2002097845 від 18.09.2002 та свідоцтво України № 233451 від 25.10.2017, заявка № m 2017 09869 від 04.05.2017), раніше зареєстрованими на ім’я Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ (Farmak International Holding GmbH) (АТ), щодо таких самих та споріднених товарів.

Підстава для висновку:

пункт 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон);

мотивоване заперечення від 14.11.2018 проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “НОВОФАРМ-БІОСИНТЕЗ” заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ТІО-ЛПОН ТУРБО” за заявкою № m 2017 17448 та зазначає наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки різняться між собою візуально: кількістю слів, загальною довжиною знака, словами, літерами.

Фонетично порівнювані знаки мають різне звучання словесних елементів та різну тривалість їх вимовляння.

За семантикою заявлене позначення та протиставлені знаки мають у своєму складі однакову частину – “ЛПОН”, яка є похідною від назви діючої речовини “тіоктова ( $\alpha$ -ліпоева) кислота”, яка широко використовується в медичній галузі з 1937 року.

На території України використовується ряд препаратів різних виробників, які містять в своїй назві похідну від назви цієї діючої речовини, таким чином, надаючи споживачам право вибору. Всі ці медичні препарати не є оригінальними (інноваційними). Дані препарати пройшли відповідну державну реєстрацію, і кожен виробник займає свій сегмент на ринку та коло споживачів.

Крім того, заявлене позначення та протиставлені знаки є назвами препаратів, які є рецептурними і їх реклама заборонена, тобто споживач не може придбати цей препарат без участі фахівця.

Роздрібна торгівля цими препаратами здійснюється лише через аптеки та їх структурні підрозділи. Працівники аптек мають відповідну фармацевтичну освіту. Згідно діючого законодавства препарати, що відпускаються за рецептом зберігаються в окремих шафах (до яких споживачі не мають доступу) з обов’язковою позначкою “Відпуск за рецептом лікаря”.

Відпуск рецептурних препаратів здійснюється виключно за рецептом у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України. При цьому, медичні працівники, які мають право виписувати рецепти, відповідно до

Правил виписування рецептів, в рецепті зазначають міжнародну непатентовану назву лікарського засобу: латинською, англійською або українською мовою.

Тобто, лікар не зазначає в рецепті торгівельну назву препарату, вказується тільки міжнародна непатентована назва.

При цьому, відповідно до діючого законодавства про захист прав споживачів, споживач до придбання ним препаратів в аптеці має право отримати необхідну, доступну і достовірну інформацію про препарат та його виробника. Можливість свідомого і компетентного вибору споживачем забезпечується інформацією доведеною фармацевтом та самим виробником. Зазвичай, пропонуючи споживачеві препарати фармацевт називає торгівельну назву та виробника.

Тобто, поряд з торгівельною назвою завжди буде зазначатися і звучати назва виробника. Виробник інформацію про препарат доводить до відома споживача у супровідній документації, що додається до препарату, а також у маркуванні.

Відповідно до Закону України “Про лікарські засоби” маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, обов’язково містить відомості про назву лікарського засобу, назву і адресу його виробника. Ці відомості зазначені і в Інструкції про застосування лікарського засобу, яка додається до кожного препарату, що реалізується. Крім того, продаж препаратів може здійснюватися лише за наявності сертифіката якості, що видається виробником. За запитом споживача, представник аптеки надає для ознайомлення копію такого сертифікату.

Апелянт стверджує, що позначення “ТІО-ЛІПОН ТУРБО” набуло розрізняльної здатності і не може бути сплутане з іншими знаками, так як має на ринку свій сектор обізнаних та зацікавлених споживачів.

Препарат активно реалізовується і тому є відомим для споживачів практично у всіх регіонах України, зокрема в містах: Кривий Ріг, Запоріжжя, Київ, Херсон, Харків, Львів, Кіровоград, Івано-Франківськ, Полтава, Луцьк, Миколаїв, Сєверодонецьк, Одеса, Житомир та інші.

Активне використання препарату і його відомість для споживачів також підтверджує наявність відповідної реєстрації на лікарський засіб (Реєстраційне посвідчення №UA/16244/01/01 від 16.08.2017 № 944).

Відповідно до затвердженої Інструкції про застосування лікарського засобу та затвердженого тексту маркування до реєстраційного посвідчення назви лікарського препарату в інструкції та на первинній (флакон) і вторинній (пачка з картоном) упаковках вказана англійською та українською мовами.

Апелянт зазначає, що є власником свідоцтва України № 262837 на знак для товарів та послуг “ТІО-LIPON TURBO”, який зареєстрований для всіх товарів 05 класу МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономрозвитку від 02.07.2019 та зареєструвати позначення “ТІО-ЛІПОН

ТУРБО” за заявкою № m 2017 17448 відносно товарів 05 класу МКТП: “лікарські засоби для профілактики та лікування діабетичної полінейропатії, які відпускаються за рецептами” або товарів 05 класу МКТП: “кислоти на фармацевтичні потреби, ліки для людей, ліки на медичні потреби, фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на медичні потреби, хімічні препарати на фармацевтичні потреби, що відпускаються за рецептом”.

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

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) також встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи із зазначених нормативних визначень, здатність вирізнити товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих або споріднених товарів і послуг інших осіб, є основною функцією знака (торговельної марки).

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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.06.2011 № 578 (далі – Правила) також встановлено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається 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: провести пошук тотожних або схожих

позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлено наступне.

Заявлене словесне позначення “ТІО-ЛІПОН ТУРБО” виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кириличної абетки. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів та просить зареєструвати позначення для товарів 05 класу МКТП: “лікарські засоби для профілактики та лікування діабетичної полінейропатії, які відпускаються за рецептами» або товарів 05 класу МКТП: “кислоти на фармацевтичні потреби, ліки для людей, ліки на медичні потреби, фармацевтичні препарати, хіміко-фармацевтичні препарати, хімічні препарати на медичні потреби, хімічні препарати на фармацевтичні потреби, що відпускаються за рецептом”.

Протиставлений словесний знак **ДІАЛІПОН** за свідоцтвом № 42597 виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: “лікарські препарати та засоби на медичні потреби; фармацевтичні, ветеринарні, діагностичні препарати на медичні потреби; лікарські настоянки; лікувальні мазі на фармацевтичні потреби” та послуг 44 класу МКТП: “медичні послуги; ветеринарні послуги; послуги в галузі гігієни і косметики для людей і тварин; послуги в галузі сільського господарства, городництва і лісівництва”.

Протиставлений словесний знак **ДІАЛІПОН** за свідоцтвом № 233451 виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: “фармацевтичні препарати; ліки для людей; лікарські засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси”.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263 (далі – Регламент), з метою встановлення чи є заявлене позначення тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими закладом експертизи знаками колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.2.5 – 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

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.

При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому. 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.

При оцінці схожості 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.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Заявлене позначення “ТЮ-ЛПОН ТУРБО” та протиставлені знаки “ДІАЛПОН” мають однакову словесну частину “ЛПОН”, а також схожі словесні частини “ТЮ” та “ДІА”, в яких глуха приголосна літера “Т” і дзвінка приголосна літера “Д” є парними приголосними, а голосні літери “О” і “А” є близькі за звучанням.

Розбіжність порівнюваних позначень полягає в наявності у заявленому позначенні додаткового словесного елемента “ТУРБО”, що не надає заявленому позначенню чітких вирізняльних ознак, а лише для медичних препаратів вказує на властивість препарату, а саме прискорену швидкість його дії.

Порівняння заявленого позначення “ТЮ-ЛПОН ТУРБО” та протиставлених знаків “ДІАЛПОН” вказує на фонетичну схожість їх домінуючих елементів “ТЮ-ЛПОН” та “ДІАЛПОН”.

Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання кольорів.

Заявлене позначення та протиставлені знаки відтворені схожими за характером (заголовними та друкованими) літерами українського алфавіту у стандартному шрифті та чорно-білому виконанні.

Колегія Апеляційної палати вважає, що графічно відмінні літери “Т” та “Д”, “О” та “А”, а також наявність дефісу та слова “ТУРБО” не надають йому достатнього ступеню візуальної відмінності у зв’язку із вищевказаною схожістю домінуючих словесних елементів “ТЮ-ЛПОН” та “ДІАЛПОН”. Порівнювані знаки асоціюються між собою в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислових значень.

Заявлене позначення та протиставлені знаки носять фантазійних характер та утворені на основі спільного елемента “ЛПОН”, який є похідним від назви діючої речовини “тіоктова ( $\alpha$ -ліпоєва) кислота”.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених у рішенні Мінекономрозвитку знаків колегія Апеляційної палати встановила фонетичну схожість у сприйнятті на слух звучання словесних домінуючих елементів “ТІО-ЛПОН” та “ДІАЛПОН”, графічну (візуальну) схожість останніх, так як знаки виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кириличної абетки, та схожість їх семантичного (смыслового) значення, так як при сприйнятті порівнюваних позначень відбувається збіг саме тих елементів, на які падає логічний наголос, тому дійшла висновку, що досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Доводи апелянта про відмінність у написанні та звучанні, а також за семантичною ознакою у зв'язку з наявністю у заявленому позначенні словесного елемента “ТУРБО”, колегія Апеляційної палати вважає не переконливими та необґрунтованими, оскільки останнє вказує на властивість медичного препарату, а саме на швидку або посилену його дію.

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 та/або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 05 класу МКТП за заявкою № т 2017 17448, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що, враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі, заявлені товари є спорідненими з товарами 05 класу за свідоцтвами №№ 233451, 42597.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення щодо товарів 05 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками за свідоцтвами №№ 42597, 233451.

При цьому, колегією Апеляційної палати досліджені та враховані доводи і обґрунтування, що містяться у мотивованому запереченні компанії Фармак Інтернешнл Холдинг Гмбх проти заявки № т 2017 17448 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке надійшло до закладу експертизи 14.11.2018, в тому числі щодо випуску препарату “Діаліпон Турбо” з 2012 року.

Доводи апелянта про те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності через його тривале використання, колегією Апеляційної палати не приймаються до уваги, оскільки останні не спростовують висновок про схожість заявленого позначення та протиставлених знаків та не підтверджують набуття розрізняльної здатності через тривале використання апелянтом заявленого позначення “ТІО-ЛІПОН ТУРБО” до дати подання заявок на протиставлені знаки.

Стосовно посилення апелянта на те, що останній є власником свідоцтва України № 262837 на знак для товарів та послуг “ТІО-LIPON TURBO”, який зареєстрований для всіх товарів 05 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає про те, що вона перевіряє обґрунтованість рішення щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів заперечення з урахуванням матеріалів заявки та встановлених обставин справи. Перевірка відповідності знака умовам правової охорони проводиться в кожному окремому випадку, не залежно від реєстрацій, які відбулися раніше. Реєстрація або відмова в реєстрації позначення в якості знака залежить від підстав, обставин, часу та критеріїв, які застосовуються у кожному конкретному випадку, з метою перевірки того, чи підлягають підстави та з’ясовані фактичні обставини врахуванню та застосуванню. Тому, вказані доводи апелянта також не беруться до уваги колегією Апеляційної палати, оскільки не стосуються предмету та обставин розгляду у даній справі.

Отже, базуючись на визначенні поняття «знак» та його основній функції відрізнити товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб, ураховуючи усі критерії схожості в цілому, а також за результатами всебічного розгляду матеріалів заявки та наданих апелянтом документів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що підстави для відмови в наданні правової охорони знаку за заявою № т 2017 17448, зазначені в пункті 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно та вмотивовано.

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 Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі “НОВОФАРМ-БІОСИНТЕЗ” у задоволенні заперечення.



2. Рішення Мінекономрозвитку від 02.07.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ТІО-ЛІПОН ТУРБО” за заявкою № т 2017 17448 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 колегії

В. В. Гайдук

Члени колегії

В. Г. Красовський

В. М. Ресенчук