

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

25.12.2024 № 250/2024



МІНЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

**ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»  
(УКРНОІВІ)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95  
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодвгідноз ЄДРПОУ: 44673629

## **Р І Ш Е Н Н Я**

13 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 08.08.2024 № Р-АП/25-24, у складі головуючого Терехової Т. В. та членів колегії Ваганової В. С., Громової Ю. В., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Оцука Фармасьютікал Ко., Лтд. (JP) проти рішення від 11.08.2022 про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № m 2021 21418 від 06.09.2021, заявник – Асіно Фарма АГ (СН).

Представник апелянта – Міндрул А. В.

Представник заявника – Оцалюк В. М.

Представник УКНОІВІ – Малюгіна В. А.

Заперечення апелянта – Оцука Фармасьютікал Ко., Лтд., подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення Національного органу інтелектуальної власності до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № m 2021 21418 і вважає, що заявлене позначення відносно заявлених товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 1 статті 5 та абзацами четвертим і п'ятим пункту 2 статті 6 Закону: є таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі; є описовим по відношенню до частини заявлених товарів; може ввести в оману щодо товарів, зокрема щодо їх властивостей.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «ARIPRAZOL» не може бути зареєстрованим як торговельна марка, та на підтвердження своєї позиції наводить наступні доводи.

Апелянт – Оцука Фармасютікал Ко., Лтд., є фармацевтичною японською компанією, яка заснована 10 серпня 1964 року. Основними напрямками її діяльності є виробництво, розповсюдження, експорт та імпорт фармацевтичних препаратів, обладнання для клінічних випробувань, медичних приладів, харчових продуктів, косметики та інших супутніх товарів. Компанія має широку структуру, яка включає 15 філій, 54 районні відділення, 4 дослідницькі установи та 8 виробничих майданчиків у Японії. На кінець 2020 року штат компанії нараховував понад 5657 співробітників. З 1965 року компанія відома тим, що постачає високоякісні та науково перевірені товари та послуги.

Апелянт повідомляє, що активно співпрацює з передовими академічними та венчурними компаніями, застосовуючи передові методи лікування в різних областях, включаючи психічне здоров'я та неврологічні розлади.

У 1988 році компанія Оцука Фармасютікал Ко., Лтд. винайшла хімічну речовину фенілпіперазин, яка згодом була зареєстрована як міжнародна непатентована назва фармацевтичної субстанції «Aripiprazole» («Арипіпразол»). У 2002 році компанія отримала схвалення Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) на застосування активної діючої речовини «арипіпразол» для лікування шизофренії та маніакальних епізодів при біполярному афективному розладі.

Згідно з бюлетенем Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі – ВООЗ), том 11, № 1, 1997 року «Арипіпразол» внесено до списку міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин (далі – МНН).

Фармацевтичні препарати апелянта, які містять діючу речовину «арипіпразол», розроблені та продаються під торговельними марками «ABILIFY» і «Абіліфай». Лікарський засіб «ABILIFY» був схвалений як додатковий засіб для лікування дорослих пацієнтів із великим депресивним розладом, які не реагують на попередню терапію антидепресантами. «Арипіпразол», який є активною діючою речовиною «ABILIFY», був схвалений для лікування: шизофренії у дорослих і підлітків; біполярної манії у дорослих і дітей; дратівливості, пов'язаної з аутичним розладом у дітей; розладу Туретта у дітей; збудження, пов'язаного з шизофренією або біполярним афективним розладом у дорослих.

Апелянтом проведено порівняльний аналіз за ознаками схожості заявленого позначення «ARIPRAZOL» та МНН «Aripiprazole». За результатами аналізу апелянт встановив, що за звуковою, графічною та смисловою ознаками порівнювальні позначення є схожими.

Зважаючи на схожість до ступеня змішування заявленого позначення «ARIPRAZOL» із МНН «Aripiprazole», на думку апелянта, заявлене позначення буде оманливим відносно фармацевтичних препаратів, які не пов'язані з лікуванням шизофренії та інших розладів психічного стану.

Апелянт зазначає, що кожне МНН – це унікальна назва фармацевтичної речовини, що визнається у всьому світі і є суспільною власністю. У назвах речовин, близьких з точки зору фармакології, простежується їх взаємозв'язок за рахунок використання спільної основи слова (стему). Основи (стеми) обираються експертами ВООЗ та використовуються при створенні нових МНН.

Завдяки цим спільним основам практикуючий лікар, фармацевт або інший фахівець, який має відношення до фармацевтичної продукції, може зрозуміти що певна речовина належить до групи речовин, які володіють схожою фармакологічною активністю.

Щоб не допустити плутанини, яка могла б погрожувати безпеці пацієнтів, назви торговельних марок не можуть бути запозичені з МНН. Зокрема, вони не повинні мати спільну з МНН основу слова.

Апелянт вважає, що заявлене позначення «ARIPRAZOL» було утворене від МНН «Aripiprazole» шляхом виключення другого складу «рі» з метою уникнення тотожності із зазначеною МНН. За такого утворення у заявленому позначенні утворився зовсім інший стем, а саме «-prazole», який позначає противиражкові, похідні бензімідазону. Натомість, МНН «Aripiprazole» містить правильний стем «-ripiprazole», який позначає психотропні засоби, похідні фенілпиперазину.

Так, на думку апелянта, позначення «ARIPRAZOL» повинно було б стосуватись лікарських засобів, призначених для лікування виразок різного походження. Отже, для усіх фармацевтичних препаратів, які пов'язані з лікуванням виразок, заявлене позначення буде описовим, оскільки воно містить стем «-prazole». Так само, для всіх фармацевтичних препаратів, пов'язаних з лікуванням розладів психічного стану, заявлене позначення буде оманливим через те, що до його складу входить стем іншої фармакологічної групи.

Таким чином, одночасно апелянт робить два протилежні висновки, а саме: зважаючи на схожість настільки, що їх можна сплутати, заявленого позначення «ARIPRAZOL» із МНН «Aripiprazole», заявлене позначення буде оманливим відносно фармацевтичних препаратів, які не пов'язані з лікуванням шизофренії та інших розладів психічного стану, водночас, препарат під позначенням «ARIPRAZOL» має стосуватись лікарських засобів, призначених для лікування виразок різного походження, а по відношенню до антипсихотичних препаратів таке позначення буде оманливим.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи (у копіях):

- роздруківка статей з вільної енциклопедії «Вікіпедія» з інформацією про фармацевтичну компанію Оцука Фармасютікал Ко., Лтд. та лікарський засіб «Аріпіпразол»;
- витяги з бюлетеня ВООЗ, том 11, № 1, 1997 англійською мовою;
- документ ВООЗ WHO/EMP/QSM/2011.3 «Використання стемів під час відбору INN для фармацевтичних речовин 2011»;
- рішення Апеляційної палати від 09.12.2021 у справі про оскарження рішення від 12.07.2021 про відмову у наданні правової охорони торговельній марці «FINGOMED» за міжнародною реєстрацією № 1532777.

З огляду на зазначене, апелянт просить скасувати рішення від 11.08.2022 про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № m 2021 21418 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всього заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 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, зі змінами (далі – Правила).

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення експертизи заявки № m 2021 21418 було подано мотивоване заперечення компанії Оцука Фармасютікал Ко., Лтд. від 17.12.2021 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано і взято до уваги.

03.05.2022 експертом отримано мотивовану відповідь заявника на заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – АСІНО ФАРМА АГ у відзиві на заперечення від 30.09.2024 вх. № 08-6673/24 та додаткових матеріалах до відзиву від 11.10.2024 вх. № 08-6996/24, поданих представником заявника патентним повіреним Оцалюком В. М., не погоджується з доводами, викладеними у запереченні, та зазначає наступне.

У 2015 році компанія «Асіно Фарма АГ» придбала в Україні підприємство ТОВ «Фарма Старт». На його базі з 2017 року розпочалося виробництво лікарського засобу під торговельною маркою «Арипразол». Вперше лікарський

препарат було зареєстровано в Україні 31.01.2017 строком на 5 років, а повторну безстрокову реєстрацію здійснено 21.09.2021.

Заявник повідомляє, що з 2017 по 2024 роки в Україні продано близько 70 тис. упаковок лікарського засобу «Арипразол» на суму 25,7 млн грн. Це забезпечило «Асіно Фарма АГ» 30% ринку та стабільне друге місце серед 9 компаній, що пропонують препарати з активною діючою речовиною «Арипіпразол».

Заявник є власником торговельної марки «Арипразол» за свідоцтвом України № 166523 для товарів 05 класу МКТП та має правову охорону торговельної марки «ARIPRAZOL» у Чилі, Коста-Риці, Уругваї, Мексиці, Білорусі, Молдові, Грузії та Вірменії.

Заявник зауважує, що «Арипразол» є рецептурним лікарським засобом для лікування шизофренії, призначення якого здійснюється виключно лікарями-психіатрами. Сплутування цього препарату з противиразковими засобами, що містять у назві суфікс «-prazole», виключене через чітку професійну обізнаність лікарів, фармацевтів та провізорів щодо відмінностей між суфіксами «-prazole» (противиразкові препарати) і «-ripazole» (психотропні засоби).

«Асіно Фарма АГ» провела в Україні ефективні промоційні заходи для популяризації своїх антипсихотичних засобів, зокрема препарату «Арипразол». Було доведено клінічну біоеквівалентність цього препарату з референтним препаратом «Абіліфай» від компанії Оцука Фармасьютікал Ко., який на українському ринку не представлений. На упаковці лікарського засобу, виробленого ТОВ «Фарма Старт» під торговельною маркою «Арипразол», обов'язково зазначається МНН «Арипіпразол», що є чіткою вказівкою для фахівців на активну речовину, яка міститься у препараті.

Також заявник зауважує, що використання МНН як основи для створення назв лікарських засобів є досить розповсюдженою практикою у фармацевтиці, що дозволяє виробникам створювати торговельні марки, що мають певний зв'язок з назвою діючої речовини (МНН). Створення назв лікарських засобів на основі МНН покликане полегшити вибір лікарями та провізорами лікарських засобів з певним призначенням, виходячи з назви лікарського засобу (МНН), що викликає певні асоціації та зв'язок з МНН.

Так, при створенні торговельних марок «Арипразол» та «ARIPRAZOL» було використано МНН «Арипіпразол» та «Aripiprazole» шляхом видалення відповідно складу «пі» та «рі» та літери «е» у латинському написанні МНН. Це було зроблено з метою максимальної подібності з МНН для уникнення сплутування цих торговельних марок з іншими аналогічними торговельними марками та МНН.

Заявник не погоджується з аргументами апелянта щодо утворення в заявленому позначенні «ARIPRAZOL» стему «-prazole», який використовується для створення назв противиразкових агентів, що відносяться до класу бензімідазолів. Заявник наголошує, що «ARIPRAZOL» не є МНН і не має

прямого зв'язку з вищезазначеним класом препаратів. Крім того, стем «-prazole» не використано повністю в позначенні «ARIPRAZOL», і фахівцям у цій галузі повинно бути зрозуміло, що це позначення не обов'язково асоціюється з протівовиразковими агентами бензімідазолу.

Також заявник вважає, що заявлене позначення «ARIPRAZOL» не є оманливим для антипсихотичних препаратів через його схожість з МНН «Aripiprazole», рецептурний характер призначення, відсутність стему «-prazole» та відомість торговельної марки серед медичних фахівців та фармацевтів. Заявник також наголошує, що відомість торговельної марки «Арипразол» серед українських фахівців, які, на думку заявника, обізнані зі схожістю та колізією використання стемів «-prazole» та «-pripazole», виключає можливість введення їх в оману щодо лікарського препарату під латинським позначенням «ARIPRAZOL».

Заявник зазначає, що твердження апелянта щодо можливого блокування доступу на український ринок відповідних лікарських засобів з МНН «Aripiprazole» через подібність торговельної марки «ARIPRAZOL» до МНН є безпідставним. Ніхто не може заборонити використання власного імені (МНН) хімічної сполуки, використання якого розпочато до реєстрації торговельної марки. Крім того, на ринку України присутні вісім виробників препаратів з МНН «Aripiprazole», крім «Асіно Фарма АГ», і жоден з них не отримував попереджень щодо порушення прав «Асіно Фарма АГ» на торговельну марку «Арипразол».

На підтвердження доводів, наведених у відзиві, заявником надано наступні документи (у копіях):

реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб «АРИПРАЗОЛ» № UA/15765/01/01 від 31.01.2017;

реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров'я України (безстрокове) на лікарський засіб «АРИПРАЗОЛ» № UA/15765/01/01 від 21.09.2021;

рекламні матеріали лікарського засобу «АРИПРАЗОЛ»;

довідка ТОВ «Проксіма Рісєрч Інтернешнл» № 566 від 07.10.2024 з інформацією щодо обсягів продажу медичного препарату «АРИПРАЗОЛ»;

статути ТОВ «ФАРМА СТАРТ» та ТОВ «АСІНО УКРАЇНА»;

рішення про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» у Вірменії, Грузії, Молдові та Білорусі на ім'я «Асіно Фарма АГ»;

витяги з бази даних WIPO щодо реєстрації торговельної марки «ARIPRAZOL» у Мексиці, Бразилії, Уругваї та Чилі;

інформаційне повідомлення Генерального директора ТОВ «Асіно Україна», пана Заїки Є.Є., з інформацією про відвантаження лікарського засобу «ARIPRAZOL» до Республіки Вірменія та Грузії в 2024 році.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення і залишити чинним рішення від 11.08.2022 про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № m 2021 21418.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), визначено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги 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-25488-Е/2022 від 04.10.2022), копіях матеріалів заявки № т 2021 21418, у відзиві та письмових поясненнях представника заявника (вх. № 08-6673/24 від 30.09.2024, вх. № 08-6996/24 від 11.10.2024).

10.10.2024 за № 09-6978/24 до Апеляційної палати представником апелянта подано клопотання із проханням не приймати до розгляду відзив представника заявника у зв'язку із його поданням пізніше передбаченого пунктом 8 глави 1 розділу II Регламенту строку.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зауважує, що пунктом 1 частини першої Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» встановлено, що з дня введення в Україні воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами України у сфері інтелектуальної власності, зокрема Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», включаючи всі передбачені цими законами та нормативними актами строки.

Згідно з абзацом другим пункту 5 статті 15 Закону заявник має право подати до Апеляційної палати обґрунтовану відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 8 глави 1 розділу II Регламенту відзив подається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання заявником повідомлення про прийняття заперечення до розгляду.

Повідомлення про прийняття заперечення до розгляду від 13.08.2024 № 6225/3201-02-24 одержано представником заявника 28.08.2024. У зв'язку з тим, що початок відліку строку для подання відзиву на заперечення припав на час дії в Україні воєнного стану, його перебіг зупинено.

Враховуючи викладене, колегією Апеляційної палати клопотання представника апелянта від 10.10.2024 № 09-6978/24 не задоволено, а відзив

представника заявника (вх. № 08-6673/24 від 30.09.2024) залучено до матеріалів заперечення та взято до уваги під час розгляду заперечення.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 та абзацами четвертим і п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил<sup>1</sup>.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до підпункту 3 пункту В статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, що набула чинності для України 25.12.1991, товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними в таких випадках, зокрема, якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

Згідно з пунктом 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.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості,

---

<sup>1</sup> Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.



передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, у тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Заявлене на реєстрацію позначення «ARIPRAZOL» – словесне, виконане стандартним шрифтом великими літерами латинської абетки та подане на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; антипсихотичні препарати».

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим та таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів, зокрема щодо їх властивостей, колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, проаналізувала відомості, що містяться в апеляційній справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає наступне.

У відзиві на заперечення заявник акцентував, що при створенні позначення «ARIPRAZOL» було свідомо використано МНН «Aripiprazole» шляхом видалення складу «рі» та літери «е», що дозволило досягти схожості з МНН.

«Aripiprazole» – є назвою фармацевтичної речовини, яку внесено ВООЗ до узагальненого переліку рекомендованих Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances).

Відповідно до Інструкції ВООЗ з використання міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин<sup>2</sup> та нормативних документів, що містяться на офіційному вебсайті ВООЗ, кожне МНН – це унікальна назва фармацевтичної речовини, що визнається у всьому світі і є суспільною власністю. МНН також позначається терміном «генеричне найменування».

У назвах речовин, близьких з точки зору фармакології, простежується їх взаємозв'язок за рахунок використання спільної основи слова (стему). Основи

<sup>2</sup> <https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn>

(стеми) обираються експертами ВООЗ та використовуються при створенні нових МНН. Завдяки цим спільним основам практикуючий лікар, фармацевт або інший фахівець, який має відношення до фармацевтичної продукції, може зрозуміти що певна речовина належить до групи речовин, які володіють схожою фармакологічною активністю.

Рекомендована МНН допомагає ідентифікувати активну фармацевтичну речовину і є доступною для загального використання без обмежень, однак її не можна реєструвати в якості торговельної марки, оскільки це зробить неможливим її використання іншими сторонами.

Рекомендовані МНН публікуються у виданні WHO Drug Information («Інформація ВООЗ про лікарські засоби») після реалізації процедури обробки заперечень щодо запропонованих МНН.

Переліки запропонованих і рекомендованих МНН разом з вербальною нотою ВООЗ надсилає державам-членам, національним комісіям з фармакопеї і іншим органам, вказаним державами-членами. У своїй вербальній ноті Генеральний секретар ВООЗ пропонує державам-членам вживати всі необхідні заходи для попередження випадків набуття прав власності на запропоновані та рекомендовані назви, включаючи заборону на реєстрацію таких назв як торговельної марки.

Таким чином, ВООЗ рекомендовано не використовувати торговельні марки, що походять з МНН, зокрема, слід уникати включення до складу торговельних марок значущих основ МНН (стемів).

ВООЗ також наголошується, якщо торговельна марка включає стем іншої фармакологічної групи, ніж лікарський засіб, це може викликати плутанину, яка поставить під загрозу безпеку пацієнтів.

Інформацію про прийняті основи МНН (стеми) ВООЗ публікує на власному вебсайті у вигляді збірок<sup>3</sup>.

Відповідно до додатку до Інструкції ВООЗ щодо використання основ (стемів) при виборі Міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин «StemBook2024» стем «-piprazole», який міститься у назві «aripiprazole», позначає психотропні засоби, похідні фенілпіперазину (psychotropics, phenylpiperazine derivatives)<sup>4</sup>.

Водночас, ВООЗ визнається схожість стемів «-piprazole» та «-prazole» та можливість їх сплутування. У зв'язку з цим, у «StemBook2024» вказано, що майбутнє застосування стему «-piprazole» не рекомендується внаслідок конфлікту із стемом «-prazole».

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що під час перевірки заявленого позначення на наявність визначеної абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації торговельної марки

<sup>3</sup> <https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/stembook>

<sup>4</sup> <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/379226/9789240099388-eng.pdf?sequence=1>

перевіряється чи не належить заявлене позначення до узагальненого переліку рекомендованих МНН або переліку прийнятих основ МНН (стемів).

Підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону, може бути застосована в разі, якщо заявлене на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП (фармацевтичні препарати) позначення є тотожним МНН чи стему або містить у своєму складі позначення, яке є тотожним МНН чи стему, та займає домінуюче положення в зображенні торговельної марки, або, якщо при цьому інші елементи позначення не мають розрізняльної здатності.

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення «ARIPRAZOL» має очевидну схожість із МНН «Aripiprazole», оскільки містить у своєму складі більшу частину МНН. Разом з тим, заявлене позначення не є тотожним МНН «Aripiprazole» чи стему «-pripazole». Водночас внаслідок видалення складу «рі» із стему «-pripazole» у складі заявленого позначення утворено елемент схожий із стемом «-prazole», що обумовлюється початковою схожістю обох стемів.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зауважує, що назви, які використовуються як торговельні марки для лікарських засобів (дієтичних добавок) часто виконують роль носіїв певної медичної та фармацевтичної інформації, прямо або асоціативно характеризуючи призначення препарату, його склад або певні фармакологічні властивості.

Використання у назві лікарського засобу елементів співзвучних з МНН або стемом виконує описову (інформативну) функцію та має на меті викликати асоціацію щодо належності препарату до певної фармакологічної групи.

Доречним колом споживачів фармацевтичних препаратів є медичні і фармацевтичні працівники, дистриб'ютори та кінцеві споживачі, ступінь уваги яких щодо зазначеної категорії товарів є високим, оскільки помилка несе значний ризик для життя та здоров'я. Крім того, споживач звичайно обирає лікарські засоби або дієтичні добавки відповідно до призначення лікаря за допомогою фармацевта, тобто при посередництві фахівців, які менш схильні припуститися помилки у виборі препаратів щодо їх фармакологічних властивостей та показань для застосування.

Позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно безпосередньо або через асоціації вказує на вид товару чи може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, що не відповідає дійсності.

На думку колегії, використання позначення «ARIPRAZOL» для антипсихотропних препаратів не буде вводити в оману, оскільки через його значну схожість із МНН «Aripiprazole» у споживачів не виникатимуть помилкові асоціації щодо характеристик товару.

Водночас, колегія також не вбачає підстав для можливості введення в оману споживача щодо усіх фармацевтичних препаратів, які не пов'язані з лікуванням розладів психічного стану, оскільки у такому випадку

добросовісність заявника щодо використання позначення для лікарських засобів відповідної фармакологічної групи презюмується.

Такий підхід відповідає практиці Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property Office) (далі – EUIPO) щодо експертизи торговельних марок, які містять МНН та стемі, відображеній у розділі 2.13 Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи торговельних марок ЄС, що були розроблені EUIPO<sup>5</sup>.

Стосовно аргументів апелянта, що заявлене позначення містить стем «-prazole», який вказує на противиразкові засоби, похідні бензімідазолу, внаслідок чого позначення буде описовим для фармацевтичних препаратів, призначених для лікування виразок, і, водночас, оманливим для психотропних препаратів, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Використання МНН, їх частин або стемів як елемента торговельної марки в кожному конкретному випадку вимагає дослідження обставин, пов'язаних зі сприйняттям позначення споживачами.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати проаналізувала інформацію стосовно обсягів і тривалості використання заявником на території України торговельної марки «Арипразол», надану ним на користь реєстрації заявленого позначення.

Заявник – Асіно Фарма АГ, є власником торговельної марки «Арипразол» за свідоцтвом України № 166523 від 11.02.2013, яка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, антипсихотичні препарати». Торговельна марка «Арипразол» є транслітерацією літерами кирилиці заявленого позначення «ARIPRAZOL» і має однакове звучання.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті апелянта <https://acino.ua/about-us/acino-v-ukrayini/><sup>6</sup>, «Асіно» в Україні є частиною швейцарської фармацевтичної групи компаній «Асіно» зі штаб-квартирою у Цюриху, яка спеціалізується на розробці, виробництві та просуванні на міжнародній арені високотехнологічних та інноваційних лікарських засобів. «Асіно» розпочала свою діяльність на території України у 2015 році після придбання фармацевтичного заводу «Фарма Старт».

Лікарський засіб Арипразол® (арипіпразол) виробляється на заводі «Фарма Старт» з 2017 року та є генеричним препаратом, який належить до групи атипичних нейролептиків, застосовується у дорослих пацієнтів для терапії шизофренії та біполярного афективного розладу (БАР), а також для симптоматичної терапії психічних розладів у дітей з розладами аутистичного спектру (РАС)<sup>7</sup>.

На підтвердження зв'язку з заводом ТОВ «Фарма Старт» апелянтом були надані витяги зі статутів ТОВ «Фарма Старт» та ТОВ «Асіно Україна». Згідно з

<sup>5</sup> <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2226671/trade-mark-guidelines/2-13-inn-codes>

<sup>6</sup> <https://acino.ua/about-us/acino-v-ukrayini/>

<sup>7</sup> <https://acino.ua/media/news/likarskyj-zasib-vyrobnytstva-acino-v-ukrayini-vpershe-zareyestrovanyj-u-jevropеjskomu-soyuzi/>

наданими документами кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Фарма Старт» є компанія «Асіно Фарма АГ», яка володіє часткою у статутному капіталі підприємства в розмірі 99%, та ТОВ «Асіно Україна», з часткою в статутному капіталі 1%. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Асіно Україна» також є компанія «Асіно Фарма» АГ.

Відповідно до наданої апелянтом довідки щодо обсягів реалізації лікарського засобу «АРИПРАЗОЛ», що містить діючу речовину «арипіразол», він продається на території України з 2017 року. Станом на 2024 рік «АРИПРАЗОЛ» має 33% частки ринку серед лікарських засобів з аналогічною діючою речовиною, що свідчить про його значну поширеність на ринку лікарських засобів України та відомість серед споживачів.

Лікарський засіб «АРИПРАЗОЛ» зареєстрований в Україні з 2017 року, з 2021 року заявником отримано безстрокове реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров'я України № UA/15765/01/01 від 21.09.2021.

Препарат випускається за рецептом у формі таблеток по 10 і 15 мг<sup>8</sup>.

Також, апелянт має реєстрації торговельної марки «ARIPRAZOL» в іноземних державах, зокрема за міжнародною реєстрацією № 1635881 згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків торговельна марка отримала правову охорону у Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Білорусі<sup>9</sup>.

За результатами аналізу наданих апелянтом доказів, колегія Апеляційної палати зазначає, що продукція заявника під торговельною маркою «Арипразол», яка є транслітерацією літерами кириличної абетки заявленого позначення «ARIPRAZOL», давно представлена на ринку України та відома українському споживачу відносно лікарських засобів, які використовуються для лікування психічних розладів у дорослих пацієнтів, а саме, лікування шизофренії та помірних і тяжких маніакальних епізодів при біполярному розладі.

Зважаючи на значні обсяги та досить тривалий строк використання торговельної марки «Арипразол» в Україні, а також обізнаність із цим лікарським засобом медичних і фармацевтичних фахівців та кінцевих споживачів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка «Арипразол» набула значної розрізняльної здатності ідентифікувати товари саме заявника – Асіно Фарма АГ (СН).

За результатами дослідження доказів, колегія погоджується з тим, що оскільки «Арипразол» є рецептурним лікарським засобом для лікування шизофренії, призначення якого здійснюється виключно лікарями-психіатрами, сплутування цього препарату з противиразковими засобами виключене через професійну обізнаність лікарів, фармацевтів та провізорів щодо відмінностей

<sup>8</sup> Інструкція для медичного застосування лікарського препарату  
<https://tabletki.ua/uk/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB/34096/#productCardInstructions>

<sup>9</sup> <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

між суфіксами «-prazole» (противиразкові препарати) і «-pirprazole» (психотропні засоби) та колізією їх використання.

На думку колегії, апелянтом не доведено, що відповідна громадськість буде асоціювати закінчення «-prazol» у заявленому позначенні з препаратами, що належать до засобів, які призначенні для лікування виразок.

Отже, той факт, що заявлене позначення «ARIPRAZOL» схоже з МНН «Aripiprazole» та відтворює торговельну марку заявника «Арипразол», виключає небезпеку введення в оману споживачів щодо характеристик та властивостей товарів, зокрема щодо належності лікарського засобу до іншої фармакологічної групи.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення від 11.08.2022 про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № т 2021 21418 і задоволення заперечення Оцука Фармасьютікал Ко., Лтд.

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 економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

### в и р і ш и л а:

1. Відмовити Оцука Фармасьютікал Ко., Лтд. (JP) у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 11.08.2022 про реєстрацію торговельної марки «ARIPRAZOL» за заявкою № т 2021 21418 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії  
Члени колегії

Т. В. Терехова  
В. С. Ваганова  
Ю. В. Громова

44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/321-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Терехова Т. В. 24.12.2024 12:42  
776FF107000000000000  
00000000000000000001

44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/321-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Ваганова В. С. 23.12.2024 16:15  
3FAA9288358EC0030400  
000032563A008730DB00

44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/321-24 від 24.12.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Громова Ю. В. 23.12.2024 16:11  
0470F107000000000000  
00000000000000000001