

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
11.02.2025 № 33/2025



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, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

16 січня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 04.11.2024 № Р-АП/96-24, у складі головуючого Бурмістрової Н. Г. та членів колегії Грищенко В. Л., Єсева В. Д., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення Джаїн Прадіп Кумар проти рішення від 05.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЛІНЕССА» за заявкою № т 2019 08983.

Представник апелянта – Третякова Н. В.
Представник УКРНОІВІ – Єрофеева І. Ф.

Заперечення апелянта – Джаїн Прадіп Кумар, 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 в 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 не погоджується з рішенням НОІВ від 05.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЛІНЕССА» за заявкою № т 2019 08983 відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), прийнятим на підставі висновку експертизи, відповідно до якого

заявлене позначення «ЛІНЕССА» не відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів і послуг.

Апелянт повідомляє, що відповідно до виписки з реєстру Реєстраційної палати Великобританії, він є власником та директором фармацевтичної компанії «Ананта Медікеар ЛТД», яка є заявником та власником реєстраційного посвідчення лікарського засобу «ЛІНЕССА».

Компанія апелянта є міжнародною корпорацією, що має підрозділи в Європі, Азії та СНД, та була заснована в 1999 році.

Основною діяльністю апелянта є виробництво і маркетинг якісних генеричних засобів, а також інноваційних дієтичних добавок та косметичних засобів природного походження в Італії, Індії, Японії, Україні на власних заводах та по контракту. Процес виробництва відповідає міжнародним стандартам GMP, HACCP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005. № 03/2014/GDP та забезпечує норми якості продукції.

Перший власний завод апелянта, що спеціалізується на виробництві дієтичних добавок і засобів рослинного походження, почав роботу у 2015 році. Продукція виготовляється у вигляді таблеток, капсул, сиропів, льодяників, порошків, кремів/гелів, мазей та інших лікарських форм.

Другий власний завод компанії апелянта з виробництва цефалоспоринових антибіотиків для орального та парентерального способу введення почав роботу в жовтні 2018 року.

Продуктовий портфель містить широкий перелік лікарських препаратів та засобів природного походження, що дозволяють проводити профілактику й лікування різних захворювань: серцево-судинних, ендокринологічних, неврологічних, гастроентерологічних, алергічних, дерматологічних та інфекційних захворювань, а також захворювань сечостатевої системи.

Компанія «Ананта Медікеар ЛТД» проводить клінічні випробування дієтичних добавок і засобів рослинного походження, що виводяться на ринок. Таким чином, їх ефективність клінічно доведено.

Лікарський засіб «ЛІНЕССА» (у вигляді розчину для інфузій 2 мг/мл) був зареєстрований в Україні 17.01.2020 на ім'я компанії «Ананта Медікеар ЛТД», що підтверджено реєстраційним посвідченням № UA/17877/01/01, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.

Виробником лікарського засобу «ЛІНЕССА» є компанія «Євролайф Хелткеар ПВТ. ЛТД», яка виробляє препарат на підставі договору контрактного виробництва від 30.07.2015, укладеного з компанією апелянта.

Апелянт наголошує, що є єдиним (ексклюзивним) замовником контрактного виробництва зазначеного лікарського засобу у виробника та ексклюзивним продавцем такого лікарського засобу на території України.

Лікарський засіб під позначенням «ЛІНЕССА» реалізується на території України через ексклюзивного дистриб'ютора – ТОВ «ЕВІТАС». Також ТОВ «ЕВІТАС» реалізує продукцію через найбільших в Україні оптових дистриб'юторів фармацевтичних препаратів, а саме: ТОВ «БадМ»

(<http://ooobadm.dp.ua/>), ТОВ «ВЕНТА.ЛТД.» (<http://www.ventaltd.ua/>), СП «ОПТИМА-ФАРМ ЛТД» (<http://www.optimapharm.ua/>) та ПП «ОСАН», відповідно до укладених договорів поставки.

Реалізація лікарського засобу «ЛІНЕССА» проводиться також і через аптечні мережі, зокрема: Аптека 911, Аптека 24, Аптека доброго дня, Аптека Liki 24, Аптека АНЦ.

Також, рекламування та реалізація препаратів апелянта здійснюється через вебсайти компанії та соціальні мережі, зокрема: <http://www.anantamedicare.com/>, <https://www.facebook.com/medicareananta/>.

За даними вебсайту tabletki.ua реалізація лікарського засобу «ЛІНЕССА» здійснюється по всій території України, зокрема: у місті Львів – у 78 аптеках, у місті Одеса – у 73 аптеках, у місті Київ – у 356 аптеках, у місті Запоріжжя – у 65 аптеках, у місті Харків – у 263 аптеках.

Відповідно до вантажно-митних декларацій вантажновідправником є виробник – компанія Євролайф Хелткеар ПВТ. ЛТД., експортером та постачальником товару є компанія апелянта – «Ананта Медікеар ЛТД», а одержувачем товару є ТОВ «ЕВІТАС» – офіційний дистриб'ютор компанії апелянта в Україні.

Перше ввезення лікарського засобу, маркованого заявленим позначенням «ЛІНЕССА», на територію України відбулося 19.06.2020, що підтверджується вантажно-митною декларацією № UA807170/2020/030407, та відбувається по теперішній час.

За результатами проведення порівняльного аналізу за ознаками схожості апелянт зазначає, що заявлене позначення «ЛІНЕССА» відрізняється від протиставлених торговельних марок компанії «НОВАРТИС АГ» (CH) – «ЛІНЕКС» за свідоцтвами № 115404, № 145843, № 145844, «LİNEX FORTE» за свідоцтвом № 145845, «ЛІНЕКС ФОРТЕ» за свідоцтвом № 151195, «LİNEX» за свідоцтвом № 151196; компанії «ЛІЕК фармацевтска дружба д.д.» (SI) – «ЛІНЕКС» за свідоцтвом № 38568; компанії LEK farmacevtska družba d.d. (SI) – «LİNEX» за міжнародною реєстрацією № 676031:

за фонетичною ознакою – кількістю літер, складів, наголосом та звучанням додаткового словесного елемента в торговельної марки «LİNEX FORTE» за свідоцтвом № 145845;

за графічною ознакою – кількістю літер, кількістю слів (у торговельної марки «LİNEX FORTE» за свідоцтвом № 145845), різною абеткою (літери російської, англійської та української мови).

Щодо семантичної схожості, апелянт зазначає, що хоча в порівнювальних позначень однакове призначення – лікування людей, але є уточнення стосовно форми препарату, його складу, основного призначення, категорії відпуску тощо.

Апелянт у своєму запереченні не розглядає торговельну марку «ЛІНЕКС ФОРТЕ» за свідоцтвом № 151195, оскільки воно припинило свою дію.

Апелянт зазначає, що фармацевтичні препарати, мають розрізняльні відмінності, зокрема:

марковані торговельними марками за свідоцтвами №№ 115404, 14843, 145844, 145845, 151196, 38568, 676031	марковане заявленим позначенням за заявкою № m 2019 08983
за родом – білі тверді капсули; за основним складом – три різні види ліофілізованих життєздатних молочнокислих бактерій; за призначенням – дисбіоз кишечника, діарея; за категорією відпуску – без рецепта; канали збуту – реалізується на території України через ТОВ «Новартіс», ТОВ «Сандоз Україна»	за родом – розчин для інфузій; за основним складом – лінезолід; за призначенням – пневмонія, інфекції шкіри; за категорією відпуску – за рецептом; канали збуту – реалізується на території України через ТОВ «ЕВІТАС»

Апелянт у запереченні та додаткових матеріалах до заперечення скоротив заявлений перелік товарів 05 класу МКТП до наступних: «протимікробні засоби на медичні потреби; антибактеріальні засоби на медичні потреби; антибіотики; лінезолід».

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, апелянт зазначає, що, враховуючи рід (вид) товарів, вид матеріалу, їх призначення, умови та канали збуту товарів, вони не є однорідними (спорідненими).

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 05.08.2021 та зареєструвати позначення «ЛІНЕССА» за заявкою № m 2019 08983 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «протимікробні засоби на медичні потреби; антибактеріальні засоби на медичні потреби; антибіотики; лінезолід».

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).

Під час проведення кваліфікаційної експертизи компанією «Новартіс АГ» (Швейцарія) було подано мотивоване заперечення (від 15.08.2019 № Т-4067) проти заявки № m 2019 08983 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

За результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення від 05.08.2021 № 98175/ЗМ/21 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЛІНЕССА» за заявкою № m 2019 08983 на таких підставах:

1) для всіх товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я «НОВАРТИС АГ», Швейцарія (CH): – зі словесним знаком «ЛИНЕКС» (свідоцтво № 115404 від 10.12.2009, заявка № m 2007 20767 від 23.11.2007), щодо споріднених товарів; – зі словесним знаком «ЛИНЕКС» (свідоцтво № 145843 від 10.10.2011, заявка № m 2010 13618 від 03.09.2010), щодо споріднених товарів; – зі словесним знаком «ЛИНЕКС» (свідоцтво № 145844 від 10.10.2011, заявка № m 2010 13619 від 03.09.2010), щодо споріднених товарів; – зі словесним знаком «LINEX FORTE» (свідоцтво № 145845 від 10.10.2011, заявка № m 2010 3620 від 03.09.2010), щодо споріднених товарів; – зі словесним знаком «ЛИНЕКС ФОРТЕ» (свідоцтво № 151195 від 10.02.2012, заявка № m 2010 13621 від 03.09.2010), щодо споріднених товарів; – зі словесним знаком «LINEX» (свідоцтво № 151196 від 10.02.2012, заявка № m 2010 13623 від 03.09.2010), щодо споріднених товарів;

2) для всіх товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «ЛИНЕКС» (свідоцтво № 38568 від 15.03.2004, заявка № 2002064961 від 14.06.2002), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «ЛЕК фармацевтска дружба д.д.», Словенія (SI), щодо споріднених товарів;

3) для всіх товарів 05 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням «LINEX» (міжнародна реєстрація № 676031 від 14.07.1997), раніше зареєстрованим в Україні на ім'я LEK farmacevtska družba d.d. (SI), щодо споріднених товарів;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 3, розділ III, стаття 10, пункт 8);

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, пункт 4.3.1.9;

Мотивоване заперечення проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке подано до закладу експертизи 15.08.2019.

На підставі висновку експертизи 05.08.2021 НОІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки «ЛИНЕССА» за заявкою № m 2019 08983.

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), встановлено, 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 обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 11.10.2021 № Вх-40370/2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 08983, додаткових матеріалах до заперечення (від 28.10.2021 № Вх-43214/2021), (від 10.01.2022 № Вх-544/2022), (від 10.01.2022 № Вх-540/2022), та встановила наступне.

ЛІНЕССА

Заявлене за заявкою № т 2019 08983 словесне позначення виконане стандартним шрифтом заголовними літерами української абетки. Торговельна марка подана на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (від 10.01.2022 № Вх-540/2022) апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: «протимікробні засоби на медичні потреби; антибактеріальні засоби на медичні потреби; антибіотики; лінезолід».

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів.

Протиставлена торговельна марка **ЛИНЕКС ФОРТЕ** за свідоцтвом України № 151195 не розглядалося колегією Апеляційної палати у зв'язку з припиненням дії свідоцтва з 04.09.2020.

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 115404 **ЛИНЕКС** виконана стандартним шрифтом заголовними літерами російської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі; перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків».

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 145843 **ЛИНЕКС** виконана стандартним шрифтом заголовними літерами російської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові домішки на лікарські (медичні) потреби».

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 145844 **ЛИНЕКС** виконана стандартним шрифтом заголовними літерами української абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові домішки на лікарські (медичні) потреби».

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 145845 **LINEX FORTE** складається з двох слів, виконаних стандартним

шрифтом заголовними літерами англійської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові домішки на лікарські (медичні) потреби».

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 151196 **LINEX** виконана стандартним шрифтом заголовними літерами англійської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; харчові домішки на лікарські (медичні) потреби».

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 38568 **ЛІНЕКС** виконана стандартним шрифтом заголовними літерами української абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні продукти».

Протиставлена словесна торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 676031 **LINEX** виконана стандартним шрифтом заголовними літерами англійської абетки. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати» («pharmaceutical preparations»).

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ЛІНЕССА» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

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 зі 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. Водночас 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.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-ІХ 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.

² 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 заявою.

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

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 поділу на окремі елементи.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Стосовно звукової (фонетичної) схожості заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи досліджуваних позначень відтворюються рядом звуків і звукосполучень, що розташовані у такій послідовності: [лі-нес-са] та [лі-некс]. Водночас позначення «LINEX» є транслітерацією латинськими літерами торговельної марки «ЛІНЕКС». З огляду на розташування тотожної за звучанням початкової частини [ЛІНЕ], порівнювальні позначення відрізняються звучанням кінцевих частин [ССА] і [КС] відповідно, різною кількістю складів та наголосом.

Наявність додаткової словесної частини «forte (форте)» у протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 145845 обумовлює їх фонетичну відмінність.

Отже, колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими до ступеня сплутування за фонетичною ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), абеткою української мови (за свідоцтвами № 145844, № 38568), а відрізняється наявністю додаткового словесного елемента у торговельної марки за свідоцтвом № 145845, абетками російської та англійської мови (за свідоцтвами № 115404, № 145843, № 145845, № 151196 та за міжнародною реєстрацією № 676031).

Отже, порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття.

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

Семантичне значення слів «ЛІНЕССА» та «ЛІНЕКС» (ЛИНЕКС та «LINEX») відсутні у спеціалізованих тлумачних словниках та словниках найпоширеніших мов світу, тому на думку колегії Апеляційної палати, досліджувані позначення є фантазійними і не мають семантичного значення.

З огляду на те, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки є фантазійними (не мають певного смислового значення) та відтворені без застосування оригінальної графіки (стандартними символами), колегія Апеляційної палати вважає фонетичні ознаки основним критерієм встановлення ступеня схожості цих позначень.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами № 115404, № 145843, № 145844, № 145845, № 151196, № 38568 та міжнародною реєстрацією № 676031.

Водночас відповідно до довідника «Компендіум-лікарські препарати», «ЛІНЕССА» є назвою лікарського препарату певної фармакологічної групи. «ЛІНЕССА» – діюча речовина: linezolid; фармакотерапевтична група: антибактеріальні засоби для системного застосування, код АТХ J01X X08; показання: лікування інфекцій, спричинених чутливими штамми анаеробних або аеробних грампозитивних мікроорганізмів, включаючи інфекції, що супроводжуються бактеріємією, такі як: нозокоміальна пневмонія; негоспітальна пневмонія; ускладнені інфекції шкіри та її структур, зокрема інфекції на тлі діабетичної стопи без супутнього остеомієліту, спричинені *Staphylococcus*³.

«ЛІНЕКС» (ЛИНЕКС та «LINEX») є назвою лікарського препарату певної фармакологічної групи (препаратів-пробіотиків). «ЛІНЕКС» (ЛИНЕКС та «LINEX») – фармакологічні властивості та фармакодинаміка: комбінований препарат, що містить 3 різні види ліофілізованих життєздатних молочнокислих бактерій (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium infantis*, *Enterococcus faecium*) з різних відділів кишечника, які є частиною нормальної кишкової флори, підтримують та регулюють фізіологічну рівновагу мікрофлори кишечника. Профілактична та терапевтична дія цих мікроорганізмів забезпечується різними механізмами показання: для комплексного лікування дисбіозу кишечника, попередження та лікування діареї, спричиненої: вірусними або бактеріальними інфекціями травного тракту (наприклад ротавірусна інфекція, діарея мандрівників); застосуванням протимікробних засобів (антибіотиків або інших синтетичних протимікробних препаратів)⁴.

Відповідно до зазначеної інформації колегія Апеляційної палати зазначає, що порівнювані лікарські препарати належать до різних фармакотерапевтичних груп; мають різний склад діючих речовин; виконують різні за призначенням лікувальні функції; мають різну категорію відпуску ліків.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані позначення за сукупною оцінкою фонетичної, графічної та семантичної ознак не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Пунктом 4.3.2.4 Правил визначена процедура встановлення схожості порівнюваних словесних позначень, яка є комплексною триетапною процедурою, на третьому етапі якої з'ясовується чи є товари і/або послуги, для

³ <https://compendium.com.ua/dec/359097/714653/>

⁴ <https://compendium.com.ua/dec/265167/>

яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Оскільки, за висновком колегії Апеляційної палати, заявлене за заявкою № т 2019 08983 позначення «ЛІНЕССА» є не схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України № 115404, № 145843, № 145844, № 145845, № 151196, № 38568 та міжнародною реєстрацією № 676031, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених за цією заявкою товарів.

Крім того, на підтвердження добросовісності намірів реєстрації заявленого позначення та своєї діяльності, апелянтом надано копії відповідних документів:

1) виписку з реєстраційної палати Великобританії станом на 26.03.2019 (№ 06567448) щодо компанії апелянта «Ананта Медікеар ЛТД» (англійською мовою з її перекладом);

2) витяги з Державного реєстру лікарських засобів України «ЛІНЕКС» (реєстраційне посвідчення № UA/14267/01/01) та «ЛІНЕССА» (реєстраційне посвідчення № UA/17877/01/01) відповідно та інструкції для медичного застосування до них;

3) висновок експерта Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України від 21.10.2021 № 25524/27442-27449 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності порівнюваних позначень;

4) реєстраційне посвідчення № UA/17877/01/01 на лікарський засіб «ЛІНЕССА» (термін дії до 17.01.2025);

5) роздруківка зовнішнього виду пакування лікарського засобу «ЛІНЕССА»;

6) інструкція для медичного застосування лікарського засобу;

7) витяг з договору контрактного виробництва лікарських засобів від 30.07.2015, укладеного між компанією апелянта – «Ананта Медікеар ЛТД» та компанією-виробником – Євролайф Хелткеар ПВТ. ЛТД. (англійською мовою з його перекладом) щодо виробництва лікарських засобів;

8) витяг з договору ексклюзивної дистриб'юції (поставки) № АМ (УК)/EV/03/2020 від 17.01.2020, укладеним між компанією апелянта «Ананта Медікеар ЛТД» та ексклюзивним дистриб'ютором ТОВ «ЕВІТАС» щодо реалізації лікарських засобів, зокрема, «ЛІНЕССА» на території України;

9) вантажно-митні декларації дистриб'ютора ТОВ «ЕВІТАС»;

10) контракт № 4 з питань взаємодії у сфері якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, від 27.02.2017, укладений компанією-виробником – Євролайф Хелткеар ПВТ. ЛТД. та компанією апелянта – «Ананта Медікеар ЛТД» з ексклюзивним дистриб'ютором ТОВ «ЕВІТАС»;

11) витяги з договорів поставки, укладених між ТОВ «ЕВІТАС» та: «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (від 13.03.2014 № 28/01); ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (від 07.09.2011 № 30); ТОВ «БадМ» (від 04.01.2021 № 252); ПП «ОСАН»

(від 01.04.2019 № 11/04/19) з видатковими накладними на поставку лікарського засобу «ЛІНЕССА» за 2020-2021 роки;

12) скриншоти вебсайтів Аптека 911, Аптека 24, Аптека доброго дня, Аптека Liki 24, Аптека АНЦ та TABLETKI.UA;

13) промоматеріали на лікарський засіб «ЛІНЕССА».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення НОІВ від 05.08.2021 за заявкою № т 2019 08983 та задоволення заперечення.

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 у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Джаїн Прадіп Кумар задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 05.08.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «ЛІНЕССА» за заявкою № т 2019 08983 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ЛІНЕССА» за заявкою № т 2019 08983 відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «протимікробні засоби на медичні потреби; антибактеріальні засоби на медичні потреби; антибіотики; лінезолід».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Н. Г. Бурмістрова
В. Л. Грищенко
В. Д. Єсєв



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/11-25 від 10.02.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бурмістрова Н. Г. 10.02.2025
12:29
43F6BF1070000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/11-25 від 10.02.2025
КЕП (Підписання проекту):
Грищенко В. Л. 10.02.2025 10:52
58D7120800000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/11-25 від 10.02.2025
КЕП (Підписання проекту):
Єсєв В. Д. 10.02.2025 10:48
3FAA9288358EC0030400
0000BFB13A00E41DDE00