

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
06.05.2025 № 104/2025



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

21 березня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 09.10.2024 № Р-АП/82-24, у складі головуєчого Гостевої А. І. та членів колегії Бабенко Т. М., Марчевської Ю. О., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Авентісаб ЛЛС (US) проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 01.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявкою № m 2020 05308, заявник – Медокемі Лтд. (СУ).

Представник апелянта – Олійник К. С.

Представник заявника – Тиртична Г. В., Погорєлова О. А.

Представник УКРНОІВІ – Стовпник М. В.

Заперечення апелянта – Авентісаб ЛЛС, 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 НОІВ 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 НОІВ від 01.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявкою № т 2020 05308 і вважає, що заявлене позначення щодо зазначених у заявці товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими на ім'я апелянта торговельними марками «МААЛОКС» за свідоцтвом України № 15737 від 15.09.2000 та «МААЛОХ» за свідоцтвом України № 15736 від 15.09.2000 для таких самих та споріднених товарів.

Апелянт зазначає, що в мотивованому запереченні від 07.08.2020 проти заявки № т 2020 05308 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони було проведено детальний порівняльний аналіз за ознаками схожості позначення «МЕЛОКС» і торговельних марок «МААЛОКС»/«МААЛОХ».

За результатами аналізу встановлено, що порівнювані позначення є схожими за фонетичною, графічною та семантичною ознаками до певного ступеня сплутування. За фонетичною ознакою, оскільки мають у своєму складі п'ять співпадаючих звуків (М, Л, О, К, С), які розташовані в однаковій послідовності, ідентичний за кількістю, складом і розташуванням набір приголосних (М, Л, К, С), а також спільний склад ЛОКС/ЛОХ, на який падає логічний наголос. За графічною ознакою порівнювані позначення схожі шрифтом (стандартний), графічним написанням літер (заголовні) та алфавітом (у порівнянні з торговельною маркою «МААЛОКС»). Семантично позначення схожі, оскільки мають у своєму складі спільну семантичну основу -ох/-алох, яка використовується для утворення Міжнародної непатентованої назви (далі – МНН) для фармацевтичних речовин, які належать до фармакотерапевтичної групи антацидів (похідних алюмінію).

Відповідно до інструкції із застосування лікарського засобу «МААЛОКС», у якості активних речовин лікарський засіб апелянта містить дві активні діючі речовини, а саме: оксид алюмінію та магнію гідроксид. Препарат належить до клініко-фармакологічної групи антацидів.

Апелянт наголошує, що лікарський засіб під торговельною маркою «МААЛОКС» відпускається без рецепта, а тому, у випадку порівнюваних позначень, фонетичний аспект має важливе значення при порівнянні назв лікарських засобів через їх усне сповіщення, наприклад, при рекламі по радіо (яка дозволена для безрецептурних фармацевтичних препаратів) й усного замовлення препарату в аптеці.

Крім того, апелянт проаналізував переліки товарів 05 класу МКТП порівнювальних позначень і вважає, що ці товари є однорідними.

Апелянт зазначає, що використання різними виробниками схожих торговельних марок для однакових або споріднених товарів/послуг створює ризик сплутування цих позначень споживачами. Оскільки чинне законодавство України не містить чіткого визначення понять «сплутування» або «можуть сплутати», апелянт вважає, що визначення схожості до ступеня сплутування

торговельних марок «МААЛОКС»/«МААЛОХ» і позначенням «МЕЛОКС» має здійснюватися з урахуванням приписів пункту С (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, статті 193 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, із врахуванням міжнародного досвіду, всіх фактичних обставин справи та ризику виникнення у споживача асоціацій з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

У межах глобальної оцінки ймовірності сплутування беруться до уваги наступні фактори: цільова аудиторія (зокрема, широка громадськість); дистинктивність пріоритетної торговельної марки; фактори, що зумовлюють спорідненість товарів; глобальна оцінка ймовірності сплутування з урахуванням всіх доречних факторів.

Щодо цільової аудиторії, апелянт зазначає, що вона включає як кваліфікованих фахівців у сфері охорони здоров'я, так і широку громадськість, яка не має спеціальних знань у галузі медицини чи фармацевтики. Оскільки саме представники загальної публіки є більш вразливими до можливого сплутування, ризик має оцінюватися саме щодо цієї групи. Тому тест на подібність повинен застосовуватись із максимальною суворістю.

Апелянт також вказує на високий рівень дистинктивності своєї торговельної марки «МААЛОКС»/«МААЛОХ», що підтверджується її тривалим використанням на фармацевтичному ринку України понад 25 років – з 1994 року. За цей період у споживачів сформувалася стійка асоціація з даною торговельною маркою як із препаратом, що призначається для лікування конкретних симптомів і захворювань. Відсутність на українському ринку лікарських засобів із подібними назвами у межах АТХ-коду A02A D01 додатково підсилює дистинктивність зазначеної торговельної марки.

Апелянт звертає увагу на те, що лікарські засоби «МААЛОКС» і «МЕЛОКС» реалізуються у формі таблеток, що підвищує ймовірність плутанини.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що реєстрація та використання позначення «МЕЛОКС» на фармацевтичному ринку України призведе до сплутування споживачами цього позначення з торговельними марками апелянта, і, як наслідок, буде вводити в оману споживачів щодо комерційного походження товарів.

В обґрунтування своїх доводів апелянт надав такі документи:

- копії інструкцій для медичного застосування лікарських засобів «Маалокс», «Мелокс»;
- паперову копію електронного доказу – вебсторінки <https://www.apteka.ua> зі статтею «Антацидні препарати – ринок і ціни»;
- паперову копію електронного доказу – вебсторінки спеціалізованого медичного видання «Компендіум» (compendium.com.ua) зі статтею «Комбінації простих солей – АТХ класифікація»;

– паперові копії електронних доказів – вебсторінки Державного реєстру лікарських засобів України (drlz.com.ua) з відомостями про державну реєстрацію лікарських засобів «Мелокс», «Маалокс» у різних лікарських формах.

Апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 01.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявкою № m 2020 05308 та відмовити в наданні правової охорони цьому позначенню відносно всього заявленого переліку товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що 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 експертизи заявки № m 2020 05308 було подано мотивоване заперечення компанією Авентісаб ЛЛС від 07.08.2020 (Вх. № 123770/ЗМ/20 від 07.08.2020) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано і взято до уваги.

Представник УКРНОІВІ також зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2020 05308 заявнику було надіслано попередній висновок експертизи – повідомлення від 29.12.2021 Вих. № 190383/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно всього переліку товарів на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу МКТП, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є схожим настільки, що його можна сплутати: зі словесними торговельними марками «МААЛОКС» та «МААЛОХ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Авентісаб ЛЛС (US) (свідоцтва №№ 15737, 15736 від 15.09.2000, заявки № m 96041052, № m 96041051 від 30.04.1996); для частини товарів 05 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «фармацевтичні препарати» є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «МЕЛОКСИК» раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Свісс Фарма Інтернешнл АГ (CH) (свідоцтво № 86840 від 25.01.2008, заявка № m 200600318 від 13.01.2006), зі словесною торговельною маркою «МЕЛОКСАН» раніше зареєстрованою в Україні на ім'я АПОТЕКС ІНК. (CA) (свідоцтво № 179206 від 10.12.2013, заявка № m 201213250 від 01.08.2012), зі словесною торговельною маркою «MELOXIC» раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Swiss Pharma International AG (CH) (міжнародна реєстрація № 846195 від 03.01.2005), щодо таких самих та споріднених товарів (підстави: абзац другий пункту 3 статті 6 Закону; мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 07.08.2020).

19.05.2022 надійшла відповідь заявника на повідомлення експерта від 29.12.2021 Вих. № 190383/ЗМ/21 з доводами на користь реєстрації заявленого позначення. Заявник аргументував реєстрацію позначення «МЕЛОКС», вказавши на відсутність можливості сплутування його з іншими торговельними марками. Додатково заявником були внесені зміни в заявлений перелік товарів 05 класу МКТП, а саме: скорочено перелік товарів до таких: «фармацевтичні препарати, які містять діючу речовину мелоксикам».

Експерт визнав доводи заявника обґрунтованими та за результатами кваліфікаційної експертизи встановив, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом.

На підставі висновку експертизи від 30.06.2022 № 119836/ЗМ/22 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи НОІВ прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявкою № т 2020 05308.

Заявник – Медокемі Лтд., не погоджується з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та зазначає наступне.

Заявник вважає, що заявлене позначення «МЕЛОКС» не є схожим із торговельними марками компанії Авентісаб ЛЛС – «МААЛОКС» за свідоцтвом № 15737 та «МААЛОХ» за свідоцтвом № 15736, оскільки за всіма ознаками схожості воно відрізняється від протиставлених торговельних марок.

Заявник зазначає, що є виробником лікарських засобів під торговельною маркою «МЕЛОКС», на які отримано реєстраційні посвідчення Міністерства охорони здоров'я України: № UA/7284/01/02 від 28.08.2017 (таблетки по 15 мг); № UA/15382/01/01 від 28.06.2021 (розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл).

Лікарський засіб «МЕЛОКС» зареєстрований в Україні ще з 2007 року як рецептурний препарат. Він належить до групи нестероїдних протизапальних засобів та застосовується для симптоматичного лікування больового синдрому при остеоартритах (артрозах, дегенеративних захворюваннях суглобів), ревматоїдного артриту та анкілозивного спондиліту.

Препарат «МЕЛОКС» відомий та реалізується також у Болгарії, Республіці Кіпр, Естонії, Грузії, Республіці Казахстан, Латвії, Литві, Республіці Мальті, Молдові, Румунії та Швейцарії.

Заявник наводить доводи щодо відмінності заявленого позначення «МЕЛОКС» від торговельних марок «МААЛОКС» і «МААЛОХ» за візуальними та фонетичними ознаками. Крім того, він наголошує, що відповідні лікарські засоби відрізняються за складом, фармакологічним призначенням та дизайном упаковок. На думку заявника, споживачі здатні розрізнити ці лікарські засоби та не будуть введені в оману щодо їхнього походження чи призначення.

На підтвердження своїх доводів заявник надав такі документи:

– скриншот сторінки сайту <https://apteka.net.ua> із зображенням упаковки лікарського засобу «МЕЛОКС»;

- скриншоти сторінки сайту <https://apteka911.ua> із зображенням упаковки лікарського засобу «МААЛОКС»;
- скриншоти сторінок сайту <https://tabletki.ua> з інструкцією до лікарського препарату «МААЛОКС»;
- скриншоти сторінки сайту <https://liki24.ua> із статтею «Топ-8 ліків від печії, профілактика, корисні поради»;
- роздруківка статті «Застосування різних форм мелоксикаму при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів та хребта» за посиланням https://health-medix.com/articles/liki_ukr/2019-09-11/1.pdf;
- скриншоти сторінки сайту <https://apteka911.ua> із інструкцією до розчину для ін'єкцій «МЕЛОКС»;
- скриншоти сторінки сайту <http://www.drlz.com.ua/> із відомостями про державну реєстрацію лікарських засобів із діючою речовиною мелоксикам;
- скриншоти сторінок сайту <https://mozdocs.kiev.ua>, що містять наказ Міністерства охорони здоров'я України № 703 від 13.11.2007 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали», у якому зазначено препарат «МЕЛОКС» у формі таблеток із дозуванням 7,5 мг та 15 мг;
- скриншоти сторінок сайтів <https://medbrowse.com.ua>, <https://tabletki.ua>, <https://www.apteka24.ua> з інформацією про продаж лікарського препарату «МЕЛОКС» та відгуки споживачів;
- інформація щодо реєстрації лікарського засобу «МЕЛОКС» в інших країнах з перекладом українською мовою;
- копія листа та бібліографічні дані реєстрації торговельної марки «МЕЛОХ» у Європейському Союзі з перекладом українською мовою.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити компанії Авентісаб ЛЛС у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення від 01.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявою № m 2020 05308 відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фармацевтичні препарати, що містять діючу речовину мелоксикам».

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 вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися в запереченні (№ Вх-23177-Е/2022 від 13.09.2022), додаткових матеріалах до

заперечення (№ Вх-13746/2025 від 21.03.2025) копіях матеріалів заявки № т 2020 05308, письмових поясненнях представника заявника (№ Вх-36583/2022 від 16.11.2022) та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **МЕЛОКС** виконано стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці в один рядок та подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, що містять діючу речовину мелоксикам».

Протиставлена словесна торговельна марка **МААЛОКС** за свідоцтвом № 15737 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати та речовини».

Протиставлена словесна торговельна марка **МААЛОХ** за свідоцтвом № 15736 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латинської абетки та зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати та речовини».

З метою з'ясування обставин, якими апелянт та заявник обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил², та зазначає наступне.

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.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

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 заявкою.

яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

Водночас позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних позначень встановлений пунктом 4.3.2.6 Правил. 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, ступеня семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

Колегія Апеляційної палати провела фонетичний аналіз досліджуваних позначень та зазначає, що їх словесні елементи відтворюються рядом звуків і звукосполучень, що розташовані у такій послідовності: [МЕ-ЛОКС] і [МА-А-ЛОКС]. Водночас позначення «МААЛОХ» є транслітерацією латинськими літерами торговельної марки «МААЛОКС».

Незважаючи на спільний склад [ЛОКС], у порівнюваних позначеннях, вони відрізняються кількістю складів, звучанням перших складів – [МЕ] і [МА], а також подвоєнням голосного звуку [а] у протиставлених торговельних марках, що впливає на їхнє фонетичне сприйняття та зумовлює відмінне звучання в цілому. Тому колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими до ступеня сплутування за фонетичною ознакою.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає, що порівнювані позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), алфавітом (за свідоцтвом № 15737). Водночас порівнювані позначення відрізняються розташуванням літер по відношенню одна до одної та алфавітом (за свідоцтвом № 15736).

На думку колегії Апеляційної палати, досліджувані позначення є фантазійними і не мають семантичного значення.

Щодо твердження апелянта про семантичну схожість порівнюваних позначень через можливу асоціацію спільного складу «ЛОКС/ЛОХ» з основами -ох/-алох, що використовуються для утворення МНН фармацевтичних речовин, які належать до фармакотерапевтичної групи антацидів (похідних алюмінію), колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пересічний споживач зазвичай сприймає позначення як єдине ціле, не аналізуючи його окремі складові. Споживачі розкладають позначення на словесні елементи лише в тому випадку, якщо ці елементи мають для них конкретне значення або нагадують відомі слова.

На думку колегії Апеляційної палати, апелянт не довів, що спільний словесний елемент «ЛОКС/LOX» у досліджуваних позначеннях має конкретне домінуюче семантичне значення для відповідної аудиторії або що споживачі сприйматимуть його як такий, що вказує на фармакотерапевтичну групу антацидів.

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 імовірність асоціації між ними низькою, оскільки, споживач не формує логічного чи емоційного зв'язку на основі змісту.

Фонетична унікальність набуває пріоритетного значення, оскільки саме звучання торговельних марок може впливати на сприйняття їх споживачем.

За результатами порівняльного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами №№ 15737, 15736 настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № m 2020 05308 позначення не схоже з протиставленими апелянтом торговельними марками, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів.

У зв'язку з цим, на заявлене позначення не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Апелянт у запереченні та додаткових письмових поясненнях до заперечення від 20.03.2025 № Вх-13746/2025 стверджував, що використання заявленого позначення «МЕЛОКС» для товарів 05 класу МКТП може призвести до його сплутування із торговельними марками «МААЛОКС» та «МААЛОХ», і, як наслідок, введення споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє такий товар, посилаючись на пункт 2 статті 6 Закону.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає наступне. Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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.

Позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне

породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо особи виробника товарів, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг тощо. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує такі позначення, викликатиме високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок розширення діяльності вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для визначення того, чи є підстави вважати, що використання заявленого позначення за заявкою № т 2020 05308 відносно скороченого переліку заявлених товарів 05 класу МКТП може призвести до сплутування торговельних марок, і, як наслідок, введення споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє такий товар, колегія Апеляційної палати, керуючись пунктом С (1) статті б^{quinq}uіe^{ies} Паризької конвенції про охорону промислової власності, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації заявленого позначення, надані апелянтом та заявником матеріали до заперечення, а також звернулась до доступних інформаційно довідкових джерел та відомостей в мережі «Інтернет».

Позначення «МЕЛОКС» є назвою лікарського препарату, який виробляє заявник – компанія Медокемі Лтд. Препарат, призначений для короткотривалого симптоматичного лікування загострень остеоартрозу та довготривалого симптоматичного лікування ревматоїдного артриту й анкілозивного спондиліту. Діюча речовина – мелоксикам (Meloxicam).

У довіднику «Компендіум – лікарські препарати» препарат «МЕЛОКС» описаний як нестероїдний протизапальний засіб (НПЗП) класу єнолієвої кислоти, що чинить протизапальну, анагетичну та антипіретичну дії³.

Препарат випускається за рецептом у формі таблеток та ін'єкцій (Інструкція для медичного застосування лікарського препарату: <https://tabletki.ua/Мелокс/#productCardInstructions>).

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2007 № 703 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» зареєстрований лікарський засіб «МЕЛОКС» (таблетки 7, 5 мг та 15 мг).

Згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів України, на препарат «МЕЛОКС» отримані реєстраційні посвідчення МОЗ України:

³ <https://compendium.com.ua/dec/266218/46325/>

№ UA/7284/01/02 від 28.08.2017 (таблетки по 15 мг); № UA/15382/01/01 від 28.06.2021 (розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл).

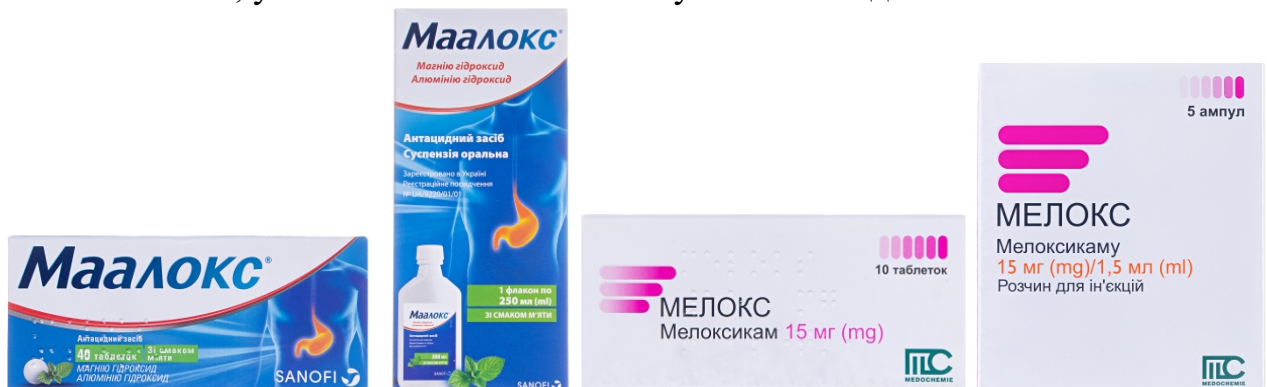
Апелянт – компанія Авентісаб ЛІС, є власником торговельних марок «МААЛОКС», «MAALOX» за свідоцтвами України №№ 15737, 15736. Лікарський препарат апелянта під зазначеними торговельними марками реалізуються на території України у формі таблеток та оральної суспензії й призначений для лікування печії та кислотного рефлюксу у дорослих і дітей віком від 15 років. Діючі речовини: алюмінію гідроксид та магнію гідроксид.

У довіднику «Компендіум – лікарські препарати» інформація про лікарський препарат «МААЛОКС» представлена наступним чином: «Препарат відноситься до фармакотерапевтичної групи антрацидів. Комбінації та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію. Магнію та алюмінію гідроксиди – це антациди місцевої несистемної дії, всмоктування яких у звичайних умовах застосування незначне»⁴.

«Антациди – група медичних препаратів, зазвичай лужних, що нейтралізують кислотність шлункового соку. Фактично, антациди беруть участь в реакції нейтралізації, тобто вони утворюють буферний розчин з соляною кислотою шлункового соку, піднімаючи значення рН. Основне застосування – пригнічення болі у шлунку, викликаного контактом шлункового соку з нейронами слизової оболонки»⁵.

У сфері реалізації медичних препаратів використання етикеток є не лише стандартом, а й важливою вимогою законодавства, спрямованою на забезпечення інформування споживачів і захисту їх здоров'я. (Закон України «Про лікарські засоби», Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2018 № 735, Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Пошук в мережі «Інтернет» товарів апелянта та заявника надає посилання на велику кількість інтернет-сторінок аптек України, де одночасно пропонуються до продажу препарати, марковані позначеннями «МЕЛОКС» та «МААЛОКС», упаковки яких мають наступний вигляд:



⁴ <https://compendium.com.ua/dec/274518/258500/>

⁵ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8>

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

З огляду на те, що лікарський засіб «МЕЛОКС» реалізується за рецептом, а його упаковка містить інформацію про діючу речовину (мелоксикам), колегія не вважає можливим введення медичного фахівця/споживача в оману щодо фармакотерапевтичної належності цього препарату.

Крім того, кожна упаковка лікарського засобу обов'язково повинна містити назву та адресу виробника, що допомагає споживачам відрізнити продукцію різних виробників на ринку.

За результатами проведеного аналізу, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані торговельні марки використовуються для маркування лікарських препаратів, які належать до різних фармакотерапевтичних груп. Зокрема, препарат «МЕЛОКС» є нестероїдним протизапальним лікарським засобом, тоді як «МААЛОКС» («MAALOX») належить до групи антрацидів, що нейтралізують кислотність шлункового соку. Різні діючі речовини цих препаратів обумовлюють абсолютно різні показання до застосування, способи використання та фармакологічні властивості. Окрім цього, упаковки лікарських засобів, маркованих цими торговельними марками, мають суттєві відмінності та не містять спільних елементів.

Необхідно також враховувати, що до кола споживачів фармацевтичних товарів належать 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 людей.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності стосовно встановлення схожості знаків (пункт 9.172) прикладом того, як категорія товарів може впливати на перевірку схожості є фармацевтичні товари. Прописані лікарські засоби зазвичай продаються споживачеві (за рецептом лікаря) освіченими фармацевтами, які менш схильні до помилки відносно схожості знаків, що використовуються для лікарських засобів різних призначень, отже, перевірка схожості в цьому випадку може бути більш плідною (ВОІС. Основи інтелектуальної власності. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 1999).

У зв'язку з цим, ймовірність змішування назв під час купівлі лікарського засобу, особливо за рецептом, дуже низька, оскільки кінцевий споживач обирає такий товар відповідно до призначення лікаря за допомогою фармацевта, тобто при посередництві фахівців, які мають досвід роботи з назвами лікарських засобів.

За результатами дослідження всіх фактичних обставин справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання позначення «МЕЛОКС» для скороченого переліку товарі 05 класу МКТП не створює

ризикі сплутування з торговельними марками «МААЛОКС» і «МААЛОХ», та не є таким, що може ввести споживача в оману щодо фактичного виробника лікарського засобу.

Щодо торговельних марок «МЕЛОКСИК» свідоцтвом № 86840, «МЕЛОКСАН» за свідоцтвом № 179206 та «МЕЛОХІС» за свідоцтвом № 846195, які були протиставлені експертизою у повідомленні про можливу відмову в наданні правової охорони заявленому позначенню «МЕЛОКС» (№ 190383/ЗМ/21 від 29.12.2021) і на які апелянт звертає увагу, колегія Апеляційної палати зазначає, що зазначені торговельні марки належать іншим особам, які жодним чином не пов'язані з апелянтом.

Під час проведення експертизи заявленого позначення мотивованих заперечень щодо його невідповідності умовам надання правової охорони від власників зазначених торговельних марок не надходило.

Крім того, рішення про реєстрацію заявленого позначення було прийнято експертом з урахуванням мотивованої відповіді заявника на повідомлення експертизи від 29.12.2021 № 190383/ЗМ/21, у якій заявник обґрунтовував реєстрацію позначення, посилаючись на відсутність можливості його сплутування з іншими торговельними марками. Також заявник уточнив перелік заявлених товарів, щодо яких позначення вже тривалий час використовується на фармацевтичному ринку України, а саме: товари 05 класу МКТП – «фармацевтичні препарати, які містять діючу речовину мелоксикам».

За результатами розгляду експерт визнав доводи заявника обґрунтованими та за результатами кваліфікаційної експертизи встановив, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим чинним законодавством.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати не врахувала торговельні марки за свідоцтвами №№ 86840, 179206, 846195 і не проводила їх порівняльний аналіз із заявленим позначенням.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення НОІВ від 01.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявкою № т 2020 05308 і задоволення заперечення Авентісб ЛІС.

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 Авентісаб ЛЛС (US) у задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 01.07.2022 про реєстрацію торговельної марки «МЕЛОКС» за заявкою № т 2020 05308 залишити чинним.

Рішення 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

А. І. Гостєва
Т. М. Бабенко
Ю. О. Марчевська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/28-25 від 05.05.2025
КЕП (Підписання проекту):
Гостєва А. І. 05.05.2025 11:40
12941708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/28-25 від 05.05.2025
КЕП (Підписання проекту):
Марчевська Ю. О. 05.05.2025
11:37
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A009B4BD900



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/28-25 від 05.05.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бабенко Т. М. 25.04.2025 18:27
77841208000000000000
00000000000000000001