

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
12.06.2025 № 139/2025



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>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

16 травня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 01.08.2024 № Р-АП/4-24, у складі головуєчого Ткаченко Ю. В та членів колегії Фінагіної В. Б., Шатової І. О., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення Новартіс АГ (СН) проти рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) від 08.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» за заявкою № m 2020 17599, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНАРК ІНТЕЛМЕД».

Представники апелянта – Погорелова О. А., Тиртична Г. В.
Представник УКРНОІВІ – Бабат І. Ю.

Заявник – ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД», на засідання не з'явився, був належним чином повідомлений про засідання з розгляду заперечення за заявкою № m 2020 17599 на поштову адресу, вказану в заяві про реєстрацію торговельної марки під кодом (731), а саме: вул. Шевченка, 315, м. Харків, 61033 (листи УКРНОІВІ від 10.01.2025 № 241/3201-01-25, від 03.10.2024 № 2944/3201-01-25).

Заперечення апелянта – Новартіс АГ (Novartis AG) (СН), 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.

04.08.2022 (Вх-19140-Е/2022) апелянт надав клопотання про уточнення вимог заперечення.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 08.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» за заявкою № m 2020 17599 і вважає, що заявлене позначення відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки: є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками апелянта, а саме:

зі словесними торговельними марками «IMMUNAL» і «ИММУНАЛ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії LEK farmacevtska družba d.d. (ЛЕК фармацевтска дружба д.д.), Словенія (SI) (міжнародна реєстрація № 607517 від 24.08.1993 і свідоцтво № 38564 від 15.03.2004), щодо таких самих та споріднених товарів;

зі словесною торговельною маркою «ИММУНАЛ», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії Новартіс АГ (CH) (свідоцтво № 115401 від 10.12.2009) щодо таких самих та споріднених товарів;

може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме відносно особи апелянта.

Апелянт зазначає, що в мотивованому запереченні від 24.12.2020 (Вх. № 203919/ЗМ/20 від 24.12.2020) проти заявки № m 2020 17599 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони ним проведено детальний порівняльний аналіз за ознаками схожості позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» та торговельних марок апелянта «ИММУНАЛ», «ИММУНАЛ» та «IMMUNAL».

На основі результатів порівняльного аналізу апелянт вважає, що порівнювані позначення схожі за фонетичними, графічними та семантичними ознаками до певного ступеня сплутування.

За фонетичним критерієм порівнювані позначення схожі більшістю співпадаючих звукосполучень (IMMUN-, ИММУН-, ІМУН-/ИММУН- та AL-, АЛ-, АЛ-) та наголосом на передостанню літеру «А».

За графічним критерієм заявлене позначення та протиставлені торговельні марки схожі за шрифтом (стандартний), за алфавітом (латиниця, кирилиця), входженням торговельної марки апелянта до позначення заявника та однаковим розташуванням частин порівнюваних позначень IMMUN-, ИММУН-, ІМУН- (на початку слів) та АЛ-, АЛ-, АЛ- (наприкінці).

Порівнювані позначення мають схоже смислове (семантичне) значення, з огляду на те, що вони є штучно утвореними шляхом поєднання спільних частин IMMUN-, ИММУН-, ІМУН-/ИММУН-, які вказують на відношення до імунної системи (від англ. immune та immunity) та АЛ-, АЛ-, АЛ-.

Апелянт проаналізував переліки товарів 05 класу МКТП порівнюваних позначень і вважає, що ці товари є однорідними.

Також, на думку апелянта, заявлене позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме відносно особи апелянта, з таких причин.

Компанія апелянта є транснаціональною фармацевтичною корпорацією, яка утворилася в 1996 році в результаті злиття компаній Сандоз АГ (Sandoz AG) та CibaGeigy, і входить у п'ятірку найбільших у світі компаній на ринку фармацевтичних препаратів Європи.

Підрозділи інноваційної медицини компанії Новартіс АГ займаються створенням, розробкою та дослідженням нових патентованих лікарських засобів; виробництвом і продажем рецептурних препаратів, які застосовуються в таких галузях медицини: онкологія, імунологія, трансплантологія, кардіологія, дерматологія, неврологія, психіатрія, ендокринологія тощо.

Компанія Сандоз АГ є підрозділом, який відповідає за виробництво дженериків (аналогів оригінальних препаратів), що включає такі напрями: роздрібні дженерики, протиінфекційні засоби, біофармацевтика.

Науково-дослідницький підрозділ компанії об'єднує інститути у США, Швейцарії, Сінгапурі та Китаї, де загалом працює близько 6000 співробітників.

Виробничі потужності компанії охоплюють 67 заводів, розташованих у таких країнах: Австрія, Німеччина, Швейцарія, США, Китай, Ірландія, Словенія, Індія, Велика Британія, Бельгія, Франція, Польща, Малайзія, Сінгапур, Іспанія, Японія та Індонезія.

В Україні компанія Новартіс АГ представлена такими юридичними особами та офісами: ТОВ «Новартіс Україна», ТОВ «Сандоз Україна» (проспект Степана Бандери, 28-А (Г), Київ, 04073) та Сандоз д.д. (вул. Амосова 12, корпус 2, 11 поверх, Horizon Park Business Center, м. Київ).

Щодо компанії ЛЕК фармацевтська дружба д.д. (далі – ЛЕК (LEK))), яка є власником міжнародної реєстрації № 607517 на торговельну марку «IMMUNAL», апелянт зазначає таке.

Компанія ЛЕК (LEK) – відома у світі словенська фармацевтична компанія, заснована у 1946 році. У 2002 році вона стала частиною групи Новартіс АГ (Novartis AG). Компанія займається розробкою, виробництвом і реалізацією ефективних, безпечних і високоякісних лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів. Компанія інтегрована в організаційну структуру Новартіс АГ (Novartis AG), зокрема: у підрозділ глобальної розробки лікарських засобів, технічні операції, бізнес-сервіси, а також у дженеріковий підрозділ Sandoz d.d.

Апелянт використовує свої торговельні марки «IMMUNAL» (міжнародна реєстрація № 607517), «ИММУНАЛ» (свідоцтво України № 115401), «ИММУНАЛ» (свідоцтво України № 38564) в Україні щодо лікарського імуностимулюючого препарату у вигляді крапель або таблеток, який розповсюджується, зокрема, через інтернет-мережу аптек.

Апелянт звертає увагу на те, що інформація щодо фактичного використання заявленого позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ИМУНОРАЛ» за заявкою № m 2020 17599 заявником (ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД») відсутня у відкритих

і доступних джерелах. Водночас, у разі появи на ринку України лікарських препаратів заявника під заявленим позначенням, які будуть призначені для підтримання функціонування імунної системи (зокрема, імуностимулятори), такі препарати належатимуть до такої ж самої фармакологічної групи, що й лікарські засоби апелянта. Це, також, здатне створити у споживача хибне враження про їх походження або наявність зв'язку з продукцією апелянта.

Якщо зазначені лікарські препарати іншого виробника матимуть інше фармакологічне призначення, однак у їхній назві будуть присутні елементи IMMUN-, ИММУН-, МУН-/ИММУН-, це викликатиме у споживачів стійкі асоціації з імунною системою. Унаслідок цього споживачі можуть бути введені в оману щодо фактичного призначення таких препаратів.

З огляду на викладене вище, апелянт зазначає, що лікарські препарати апелянта під торговельними марками «IMMUNAL», «ИММУНАЛ», «ИММУНАЛ» давно зареєстровані в Україні та використовуються протягом тривалого часу, тому вважає, що поява препаратів іншого виробника зі схожою назвою може ввести споживачів в оману та спричинити хибне уявлення про їх походження, тобто створити враження, що такі препарати виготовлені компанією апелянта.

01.10.2024 (№ 08-6754/24) та 30.10.2024 (№ 08-7548/24) апелянтом надано додаткові пояснення до заперечення, які стосуються заміни сторони у справі відповідно до зареєстрованого договору про передачу прав на торговельні марки від компанії Новартіс АГ до компанії Сандоз АГ.

Згідно з наданою копією договору від 27.12.2023 та додатками до нього, правовласник – компанія Новартіс АГ, передає правонаступнику – компанії Сандоз АГ, усі права щодо зареєстрованих торговельних марок, зокрема за свідоцтвом України № 115401.

Крім того, апелянтом було надано копію виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, яка підтверджує передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на зазначену торговельну марку повністю (офіційний електронний бюлетень НОІВ № 12 від 20.03.2024).

Апелянт також зазначає, що в 2023 році компанія Сандоз АГ відокремилася від компанії Новартіс АГ і стала незалежною компанією. Окрім свідоцтва України № 115401, компанія Сандоз АГ отримала права на низку інших об'єктів інтелектуальної власності, які раніше належали компанії Новартіс АГ.

Крім зазначеного, апелянт звертає увагу, що торговельні марки «IMMUNAL» (за міжнародною реєстрацією № 607517) та «ИММУНАЛ» (за свідоцтвом України № 38564) належать компанії ЛЕК (LEK), яка є частиною Сандоз АГ.

13.05.2025 (вих. № 3782-/24) апелянтом було надано інформацію та копії документів, що містять докази використання торговельних марок апелянта, а також підтвердження існування зв'язку між компанією Новартіс АГ з компаніями Сандоз АГ та ЛЕК, а саме: роздруківки з мережі «Інтернет», що свідчать про продаж лікарського засобу «ИММУНАЛ» в аптечній мережі України із зазначенням на упаковці найменувань компаній Sandoz і Novartis, а також

виробника товару – компанії ЛЕК; видаткова накладна від 07.01.2025, де постачальником препарату «ІММУНАЛ» зазначено ТОВ «Сандоз Україна», а виробником – компанія ЛЕК; реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «ІММУНАЛ» № UA/2837/02/01, затверджене наказом МОЗ України від 19.05.2017 № 543 (щодо перереєстрації лікарського засобу); витяг з річного звіту компанії Новартіс АГ (Novartis AG), який містить перелік дочірніх компаній, що перебувають під її контролем, зокрема Сандоз АГ (Sandoz AG) та ЛЕК.

Ураховуючи зазначене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 08.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» за заявкою № m 2020 17599 та відмовити в наданні правової охорони цьому позначенню відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 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 17599 компанією Новартіс АГ було подано мотивоване заперечення від 24.12.2020 (Вх. № 203919/ЗМ/20 від 24.12.2020) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

Представник УКРНОІВІ також зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2020 17599 заявнику було надіслано попередній висновок експертизи – повідомлення від 14.03.2022 Вих. № 54289/ЗМ/22 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно всього переліку товарів на тій підставі, що:

1) є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належності їх іншому виробнику).

З використанням торговельної марки, тотожної заявленому позначенню, здійснює свою діяльність компанія «Ageless Global, LLC» (US). Компанія «Ageless Global, LLC» (US) є провідним виробником, розробником та постачальником продуктів для оздоровлення, які варіюються від дезінфікувальних засобів, знеболювальних засобів до найефективнішої лінії препаратів, що покращують харчування та якість життя.

IMMUNORAL – терапевтичний препарат для захисту від патогенів. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідають дійсності.

2) є схожою настільки, що його можна сплутати:

– зі словесними торговельними марками «IMMUNAL» і «ІММУНАЛ», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії LEK farmacevtska družba d.d. (ЛЕК фармацевтска дружба д.д.), Словенія (SI) (міжнародна реєстрація

№ 607517 від 24.08.1993 і свідоцтво № 38564 від 15.03.2004, заявка № 2002064957 від 14.06.2002), щодо таких самих та споріднених товарів;

– зі словесною торговельною маркою «ИММУНАЛ», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я компанії НОВАРТИС АГ (СН) (свідоцтво № 115401 від 10.12.2009, заявка № m 2007 20758 від 23.11.2007) щодо таких самих та споріднених товарів (підстави: пункти 2, 3 статті 6 Закону; пункт 4.3.1.9 Правил; мотивоване заперечення проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 24.12.2020; <https://www.agelessgloballab.com/the-ageless-global-story> <https://www.agelessgloballab.com/product-page/immunoral-cvk-365>).

На повідомлення експерта 25.03.2022 (22/ЗМ/Вх№30160) надійшла відповідь заявника з доводами на користь реєстрації заявленого позначення. Заявник аргументував реєстрацію позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ИМУНОРАЛ», вказавши на відсутність можливості сплутування його з іншими торговельними марками. Доводи заявника були визнані обґрунтованими і за результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом.

На підставі висновку експертизи від 08.04.2022 (Вих. № 67923/ЗМ/22) про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи НОІВ було прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ИМУНОРАЛ» за заявкою № m 2020 17599 відносно скороченого переліку заявлених товарів 05 класу МКТП, а саме: «ліки для людей; ліки на медичні потреби».

Заявник (представник заявника) відзив на заперечення за заявкою № m 2020 17599 не надав, хоча був належним чином повідомлений, про що свідчать наявні в матеріалах справи рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, а саме: повідомлення про засідання Вих. від 10.01.2025 № 241/3201-01-25 (вручено 17.01.2025) та Вих. від 17.04.2025 № 2944/3201-01-25 (вручено 23.04.2025), тому колегія Апеляційної палати розглядає заперечення за наявними матеріалами.

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-13723-Е/2022 від 16.06.2022), додаткових матеріалах до заперечення (№ Вх-19140-Е/2022 від 04.08.2022, Вх. від 01.10.2024 № 08-6754/24, Вх. від 30.10.2024 № 08-7548/24, Вх. від 13.05.2025 № 3782-/24), копіях матеріалів заявки № m 2020 175992, та встановила таке.

IMMUNORAL
ИММУНОРАЛ
ІМУНОРАЛ

Заявлене за заявкою № m 2020 17599 словесне позначення « **IMMUNORAL** » складається з трьох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами відповідно латиницею, кирилицею російською абеткою та кирилицею українською абеткою, розташованих один під одним. Позначення подано на реєстрацію відносно переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: «ліки для людей; ліки на медичні потреби».

Протиставлені словесні торговельні марки «IMMUNAL» за міжнародною реєстрацією № 607517, «**ИММУНАЛ**» за свідоцтвом України № 115401 та «**ІММУНАЛ**» за свідоцтвом України № 38564 виконані стандартним шрифтом заголовними літерами відповідно латиницею та кирилицею російською та українською абетками.

Торговельна марка «IMMUNAL» за міжнародною реєстрацією № 607517 зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фітотерапевтичні продукти» (phytotherapeutic products).

Торговельна марка «ИММУНАЛ» за свідоцтвом України № 115401 зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі; перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків».

Торговельна марка «ІММУНАЛ» за свідоцтвом України № 38564 зареєстрована для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні продукти».

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 пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹, та зазначає таке.

Відповідно до абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками,

¹ 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.

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 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.

Словесний елемент заявленого позначення «IMMUNORAL» є транслітерацією латинськими літерами слова «ИММУНОРАЛ», тоді як словесний елемент «IMMUNAL» є транслітерацією латинськими літерами слова «ИММУНАЛ».

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ИМУНОРАЛ» та протиставлених торговельних марок «IMMUNAL», «ИММУНАЛ», «ИММУНАЛ» обумовлюється тотожністю звучання початкових частин порівнюваних позначень [IMMUN], [ИММУН], [ИММУН]/[ИМУН], які є основним носієм фонетичного навантаження та наголосом на передостанній звук [А]. Закінчення заявленого позначення [ORAL]/[ОРАЛ] та елементів протиставлених торговельних марок [AL]/[АЛ] мають схожий ритм і звукову структуру. Наявність додаткового суфікса [OR]/[ОР] незначною мірою впливає на загальне звучання і не усуває схожості порівнюваних позначень.

Отже, колегія Апеляційної палати вважає, що наявність суфіксів [OR]/[ОР] у заявленому позначенні не має вирішального впливу на загальне фонетичне сприйняття, оскільки ключові елементи звучання залишаються схожими. У сукупності це створює високий ступінь звукової (фонетичної) схожості між порівнюваними позначеннями, що може призвести до ймовірності змішування в уявленні споживача.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія зазначає, що порівнювані позначення схожі видом шрифту (стандартний), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні), алфавітом (латиниця, кирилиця – російська

та українська абетки), а відрізняються розташуванням та кількістю словесних елементів.

Отже, незважаючи на наявність певних графічних відмінностей, заявлене позначення має спільні візуальні характеристики з протиставленими торговельними марками, що може впливати на загальне зорове враження споживача.

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

Словесні елементи «IMMUN», «ИММУН», «ИММУН/ИМУН» мають лексичне коріння з англійськими словами «*immune*», «*immunity*», що означає, зокрема, «іmunний, несприйнятливий»², «іmunітет, звільнення»³ відповідно, та з українським словом «іmunітет» (лат. *immunitas* – звільнення від чогось) – специфічний біологічний, іmunний захист – несприймання живими організмами збудників інфекційних хвороб та чужорідних речовин⁴.

З огляду на те, що порівнювані позначення мають спільну основу «IMMUN», «ИММУН», «ИММУН/ИМУН», яка вказує на відношення до іmunної системи, вони мають подібне смислове значення.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є схожим з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід урахувувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення за заявкою № m 2020 17599 та протиставлених апелянтом торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 607517 та свідоцтвами України №№ 115401, 38564, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими та спорідненими, враховуючи їх призначення (забезпечення медичних і лікувальних потреб), кола споживачів (пацієнти, лікарі, фармацевти), канали реалізації (аптеки, медичні установи тощо).

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № m 2020 17599 та торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 607517 та

² <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english-ukrainian/immune>

³ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/immunity>

⁴ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3311/imunitet>

свідоцтвами України №№ 11540, 38564 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт у запереченні стверджував, що використання заявленого позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» за заявкою № m 2020 17599 для товарів 05 класу МКТП може призвести до його сплутування із торговельними марками «IMMUNAL» за міжнародною реєстрацією № 607517, «ИММУНАЛ» за свідоцтвом України № 115401 та «ИММУНАЛ» за свідоцтвом України № 38564 і, як наслідок, введення споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє такий товар, посиляючись на пункт 2 статті 6 Закону.

У зв'язку з цим колегія Апеляційні палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо 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 сприйматиме 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 № m 2020 17599 відносно 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 дослідила усі матеріали справи заперечення, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі «Інтернет» і встановила таке.

Відповідно до документів, наданих апелянтом до заперечення, а саме – копії договору від 27.12.2023, правовласник – компанія апелянта (Новартіс АГ), передає правонаступнику – компанії Сандоз АГ, усі права щодо зареєстрованих торговельних марок, зокрема за свідоцтвом України № 115401. Зазначене також підтверджено копією виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (офіційний електронний бюлетень НОІВ № 12 від 20.03.2024).

Торговельні марки «IMMUNAL» за міжнародною реєстрацією № 607517 та «ІММУНАЛ» за свідоцтвом України № 38564 належать компанії ЛЕК, яка є частиною Сандоз АГ.

«Novartis – транснаціональна фармацевтична корпорація, що складається на сьогоднішній день з шести бізнес-дивізіонів: Pharma (інноваційні рецептурні препарати), Alcon (весь спектр продукції для охорони зору), Sandoz (високоякісні дженерики і біосиміляри), OTC (безрецептурні засоби), Vaccines and Diagnostics (вакцини і тест-системи), Animal Health (препарати для тварин).

Основними напрямками науково-дослідних розробок компанії Novartis (Новартіс) є онкологія, серцево-судинні захворювання, офтальмологія, неврологія, біологічні препарати. Компанія також розвиває інноваційні напрямки, такі як імунонкологія, профілактика старіння, регенеративна медицина та інфекційні захворювання.

Штаб-квартира компанії знаходиться в м. Базель, Швейцарія.

У компанії працює близько 120 000 співробітників у більш ніж 140 країнах світу.

Представництво компанії «Novartis» в Україні було відкрито в 1993 році»⁵.

«Компанія Sandoz є підрозділом Групи Novartis та світовим лідером у галузі генеричних лікарських засобів та біосимілярів. Підрозділ було засновано в 2003 році, коли компанія Novartis об'єднала всі свої компанії із виробництва генериків під назвою Sandoz – єдиним світовим брендом з довгою історією. Відтоді компанія Sandoz перетворилася на провідного світового виробника генеричних лікарських засобів з річним обсягом продажів понад 10 мільярдів доларів США»⁶.

Згідно з даними Державного реєстру лікарських засобів України на препарат «ІММУНАЛ» отримане реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/2837/02/01 від 19.05.2017 (таблетки по 80 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці), де виробником зазначено ЛЕК Фармацевтична компанія д.д., Словенія; заявником – Сандоз Фармасьютікалз д.д., Словенія.

У довіднику «Компендіум – лікарські препарати» інформація про лікарський препарат «ІММУНАЛ» представлена так: «Іммунал® – рослинний

⁵ <https://thepharma.media/uk/companies/farmkompanii/novartis>

⁶ <https://www.sandoz.ua/about-us/who-we-are/sandoz-brand/>

лікарський засіб. Таблетки містять сік, одержаний зі свіжозібраних квітучих частин рослини ехінацеї пурпурної ...»⁷.

Результат пошуку в мережі «Інтернет» товарів апелянта за словами «IMMUNAL», «ИММУНАЛ», «ИММУНАЛ» виявив велику кількість інтернет-сторінок аптек України, зокрема:

<https://apteka911.ua/ua/shop/immunal-tabl-80mg-20-p60934>,

<https://zdravica.ua/drugs/immunal>,

[https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?\[24782\]](https://likicontrol.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/?[24782]),

<https://tabletki.ua/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB/pharmacy/kiev/>,

<https://podorozhnyk.ua/ru/immunol-tabl-80mg-20/>⁸,

де пропонуються для продажу препарати, марковані торговельними марками «ИММУНАЛ» («IMMUNAL», «ИММУНАЛ», які зазначені в інструкції для застосування), із зазначенням на упаковці найменувань компаній Sandoz і Novartis, а також виробника товару – компанії ЛСК.



Заявник (ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД») у відповіді від 24.03.2022 на повідомлення УКРНОІВІ про можливу відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою № m 2020 17599 зазначив таке.

Компанія ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД» є надійним партнером з продажу Unique Pharmaceuticals, Ipca, Lupin, Cipla, Agio, Sunpharma, Torrent, Orchid та є ексклюзивним дистриб'ютором Alembic та USV.

Портфоліо компанії охоплює широкий спектр лікарських засобів, спрямованих на збереження та захист здоров'я, а також покращення якості життя пацієнтів. Компанія заявника спеціалізується на розробці та виробництві препаратів у таких терапевтичних напрямках: антибіотики, мультивітаміни, засоби від кашлю, кардіологія, діабетологія, урологія, знеболення, гінекологія, педіатрія та гастроентерологія. Зазначені продукти входять до фармацевтичного портфоліо компанії. Крім того, заявником було розроблено низку лікарських засобів та дієтичних добавок, що підтверджується даними, наведеними у брендбуку компанії.

Отже, заявник, як національний виробник лікарських засобів України, здійснює активне використання та подальше впровадження заявленого позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ИМУНОРАЛ» за заявкою

⁷ <https://compendium.com.ua/uk/result/?term=%D0%86%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B>

⁸ https://www.google.com/search?q=IMMUNAL&sca_esv

№ т 2020 17599 у господарську діяльність шляхом введення відповідних товарів у цивільний обіг.

Відповідно до інформації з мережі «Інтернет» «Компанія «Конарк Інтелмед» створена в 1997 році, як імпортер і дистриб'ютор фармацевтичної продукції відомих світових виробників. Успішний досвід роботи дозволив нам розвинути прогресивну фармацевтичну компанію, що бере участь в розподілі і збуті фармацевтичної продукції на території України і стати надійним партнером з дистрибуції медичних препаратів. Компанія «Конарк Інтелмед» – це сукупність адміністративного, науково-технічного, комерційного та управлінського досвіду»⁹.

Разом з тим, результати пошуку в мережі «Інтернет» товарів заявника за словосполученням «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» не виявили жодних посилань, проте виявили переадресацію на товари апелянта, марковані торговельними марками «IMMUNAL», «ИММУНАЛ», «ИММУНАЛ»¹⁰, що, на думку колегії, свідчить про відсутність реального використання заявленого позначення заявником на фармацевтичному ринку України.

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що внаслідок тривалого використання відповідної продукції компанії Новартіс АГ (СН) (Сандоз АГ (СН)) на фармацевтичному ринку України торговельні марки «IMMUNAL» за міжнародною реєстрацією № 607517, «ИММУНАЛ» за свідоцтвом України № 115401 та «ИММУНАЛ» за свідоцтвом України № 38564 стали відомими споживачам. У зв'язку з цим, поява на фармацевтичному ринку України препаратів суб'єкта, що використовує заявлену схожу торговельну марку «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ», може призвести до сприйняття споживачами цих товарів як розширення асортименту товарів уже відомої йому компанії, що не відповідає дійсності.

При використанні щодо товарів 05 класу МКТП заявлена торговельна марка «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» ймовірно викликатиме у споживачів помилкове враження стосовно джерела походження товарів, тобто може ввести в оману щодо дійсного виробника цих товарів, а саме компанії Новартіс АГ (СН) (Сандоз АГ (СН)).

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «IMMUNORAL ИММУНОРАЛ ІМУНОРАЛ» за заявкою № т 2020 17599 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення

⁹ <https://www.konark.ua/>

¹⁰ https://www.google.com/search?q=%D0%98%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9B&rlz=1C1GCEU_ukUA1051UA1052&oq=%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB&gs_lcrp=

2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№Ріш-АП/39-25 від 11.06.2025
КЕП (Підписання проєкту):
ШАТОВА І. О. 11.06.2025 13:45
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05