

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
12.09.2025 № 207/2025



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

31 липня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 19.03.2025 № Р-АП/35-25, у складі головуючого Теньової О. О. та членів колегії Бурмістрової Н. Г., Фінагіної В. Б., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення апелянта – Сірвіс Бі.Ві. (NL) проти рішення УКРНОІВІ від 10.04.2024 про реєстрацію торговельної марки «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № m 2022 07544, заявник – Теслюк Віктор Васильович.

Представник апелянта – Шамріна О. О.

Заявник – Теслюк В. В.

Представник УКРНОІВІ – Стебновська Ю. В.

Заперечення апелянта – Сірвіс Бі.Ві., 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 УкрНОІВІ від 10.04.2024 про реєстрацію торговельної марки «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № m 2022 07544 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацами п'ятим та шостим пункту 2 статті 6 Закону та пункту 3 статті 6 Закону, оскільки може ввести в оману щодо товарів, зокрема щодо їх властивості та якості, та особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП; є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195, які раніше були зареєстровані в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів.

На підтвердження своєї позиції апелянт наводить такі доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт – компанія Сірвіс Бі.Ві. (NL), є єдиним акціонером компанії Serrix B.V., яка продає продукцію під торговельною маркою «MYCOSAN», та є виробником протигрибкових засобів «МІКОЗАН» більше 15 років. Асортимент продукції апелянта, призначеної для лікування та профілактики грибкових уражень, постійно розширюється, а бренд «MYCOSAN» здобув популярність у багатьох країнах світу.

Продукція апелянта, зокрема у вигляді сиворотки, спрею, гелю, крему, рідини для промивання ураженої ділянки, широко представлена на найбільших торговельних площадках України, в аптеках та в медичних закладах тощо.

Апелянт у запереченні надав скріншоти сторінки з мережі «Інтернет», де представлена його продукція, зокрема з вебсайту «Компендіум».

Відповідно до цього вебсайту «Мікозан» – безпечний та ефективний засіб для усунення грибкового ураження нігтьової пластини.

Просування та популяризація товарів під торговельною маркою «МІКОЗАН» («MYCOSAN») здійснюються через різноманітні рекламні заходи, зокрема в соціальних мережах.

За результатами пошуку слова «МІКОЗАН» у сервісі Google виявлено 3 130 результатів (0,28 с), усі з яких стосуються відповідного товару компанії, що свідчить про значні обсяги виробництва та реалізації продукції апелянта на території України.

Компанія апелянта (Сірвіс Бі.Ві. (NL)) є власником торговельних марок «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195 для товарів 03 та 05 класів МКТП, які зареєстровані раніше поданого на реєстрацію заявленого позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № m 2022 07544.

Апелянтом проведено порівняльний аналіз заявленого позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» та торговельних марок «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН», зареєстрованих на його ім'я, за критеріями схожості, за результатами чого зазначено таке.

За звуковою (фонетичною) ознакою порівнювані позначення схожі тотожністю звучання словесного елементу, що є транслітерацією одного і того ж слова літерами іншого алфавіту («MYCOSAN» та «МІКОСАН»); схожістю звучанням початкових і кінцевих частин позначень: MYCO- (МИКО-, МІКО-) та SAN- (ЗАН-, САН-).

За графічною (візуальною) ознакою порівнювані позначення схожі загальним зоровим враженням; видом шрифту (стандартний), графічним написанням словесних елементів (літери друковані та заголовні) та довжиною спільного словесного елементу «МІКОСАН».

Семантична схожість визначається наявністю в порівнюваних позначеннях спільного кореня «міко-» (давньогр/англ. – «тусо-», рос. – «мико-») та закінченням «-зан/san»/«-сан». Етимологічно частка «тусо-» походить від слова «μύκης» (mýkēs), що означає «гриб».

Стосовно однорідності товарів, ризику їх сплутування на ринку України та введення в оману щодо дійсного виробника товарів, апелянт зазначає таке.

«Мікозан» – перевірений та ефективний засіб для лікування грибка нігтів і стопи атлета (грибка стопи).

Із асортиментом продукції під торговельною маркою «МІКОЗАН» можна ознайомитись на офіційному вебсайті апелянта mycosan.com. Продукцію апелянта можна придбати в кожній мережевій аптеці, зокрема мережах «Аптека Доброго дня», «Аптека НЦ», «Аптека Подорожник».

З відкритих джерел мережі «Інтернет» апелянт встановив, що заявник використовує заявлене позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» для біофунгіциду, який є засобом для обробки рослин.

Отже, апелянт робить висновок, що товари 05 класу МКТП, для яких вимагається реєстрація оспорюваного позначення, а саме «фунгіциди (протигрибкові препарати)», є однорідними з товарами 05 класу МКТП, для яких зареєстровано більш ранні торговельні марки апелянта, а саме «фармацевтичні препарати для лікування та запобігання грибковим захворюванням шкіри, волосся та нігтів для місцевого застосування».

Наведені апелянтом докази вказують на високу ймовірність введення споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів 05 класу МКТП у випадку реєстрації заявленого позначення через наявність у його складі словесного елемента «МІКОСАН».

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надано огляд (у копіях) Торгово-промислової палати щодо групових зв'язків компанії Сірвіс Бі.Бі. (Sirvis B.V.) (NL) (з перекладом українською мовою) та структуру компанії в корпорації Sirvis Holding B.V. (NL).

20.05.2025 (№ 4085-08/2025) та 09.06.2025 (№ 4767-08/2025) апелянтом надано додаткові матеріали (у копіях) до заперечення та пояснення до них, а саме: приклади упакування товарів, маркованих торговельними марками MYCOSAN/МІКОЗАН; стаття «Мікозан»: клінічний досвід і тенденції в топічній терапії оніхомікозу», яка опублікована в українському журналі дерматології, венерології, косметології № 1 (76), 2020; приклади буклетів; презентація щодо

офіційної концепції, пов'язаної з лінійкою продуктів під торговельною маркою «MYCOSAN» (англійською мовою, з частковим перекладом українською мовою).

В додаткових матеріалах апелянт звертає увагу колегії на таке.

Розміщення в заявленому позначенні зображення у вигляді грибів посилює схожість порівнюваних позначень та буде вводити в оману споживачів щодо особи апелянта.

17 червня 2009 року в Іспанії був представлений перший продукт під торговельною маркою «MYCOSAN» для протигрибкових препаратів, в Україні він був представлений у 2020 році.

Щорічні витрати на маркетинг/просування торговельної марки «MYCOSAN» у 2020 та 2021 роках становили 150 000 євро; у 2023-2025 роках – 60 000 євро.

Торговельна марка «МІКОЗАН» була зареєстрована в Україні у 2014 році. На той час просуванням торговельної марки, за домовленістю, займалася компанія Contrad Swiss SA. Пізніше офіційним дистриб'ютором стало ТОВ «ДЕКА-МЕД».

Відповідно до презентації, наданої апелянтом, у серпні 2020 року ТОВ «ДЕКА-МЕД» розпочало рекламну кампанію продукції під торговельною маркою «МІКОЗАН» у київському метро: перший рейс – «Мікозан-нігті, за які не потрібно соромитися»; другий рейс – «Mycosan Subway».

Апелянт зазначає, що наведена інформація свідчить про тривале та інтенсивне просування товарів під торговельною маркою «МІКОЗАН» в Україні. Зазначене створює ризик, що пересічний споживач сприйматиме товари під заявленим позначенням «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» як продукцію компанії апелянта (Сірвіс Бі.Ві.) або як продовження серії торговельних марок «МІКОЗАН».

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення від 10.04.2024 про реєстрацію торговельної марки «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № m 2022 07544 та відмовити Теслюку Віктору Васильовичу в реєстрації позначення відносно всіх товарів 05 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6, пунктів 15, 16 статті 10 Закону та 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 проти заявки № m 2022 07544 було подане мотивоване заперечення Сірвіс Бі.Ві. (NL) (Вх-723/2023 від 11.01.2023) щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

Заявником надано відповідь (23/ЗМ/Вх№33258 від 17.04.2023) на мотивоване заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення

та поясненнями щодо відсутності в запереченні доказів щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

Визнавши наведені в запереченні доводи необґрунтованими, за результатами кваліфікаційної експертизи, експертом було підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони та винесено рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № т 2022 07544 відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП.

У відзиві на заперечення (Вх. № 2767-09/2025 від 14.04.2025) та відзиві на додатки апелянта до заперечення (Вх. № 5714-09/2025 від 09.07.2025) заявник (Теслюк Віктор Васильович) не погодився з доводами апелянта, викладеними у запереченні, та зазначає таке.

Промислове виробництво біофунгіциду «МІКОСАН», створеного заявником у співпраці із трьома українськими вченими, було розпочато на базі ТОВ «МІКОТОН-АГЛІКОН» та з'явилося на внутрішньому ринку України у 2004 році після позитивних виробничих випробувань, за результатами яких Мінпромполітики видало ліцензію від 26.01.2004.

Відтак, саме заявнику належить пріоритет появи на ринку України біофунгіциду «МІКОСАН».

На твердження апелянта щодо прагнення заявника скористатися репутацією відомого бренду «MYCOSAN», заявник зазначає, що торговельна марка «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» була вперше зареєстрована за поданою заявником заявкою № т 2007 00295 (свідоцтво України № 92225 від 26.05.2008) з терміном дії реєстрації до 13.01.2017. Дія свідоцтва України № 92225 була припинена у зв'язку з несплатою збору за продовження строку дії (бюлетень «Промислова власність» № 16 від 28.08.2017).

Зазначена торговельна марка була зареєстрована на ім'я ТОВ «МІКОТОН-АГЛІКОН», яке було засновано колективом авторів агрохімічного препарату «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.», членом якого був заявник – Теслюк Віктор Васильович. Відповідно до бібліографічних даних свідоцтва України № 92225 за кодом 750 (адреса для листування) зазначена домашня адреса заявника, а саме: вул. Ломоносова, 58, кв. 85, м. Київ, 03189.

05.07.2022 Теслюком Віктором Васильовичем була подана заявка про реєстрацію торговельної марки «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за № т 2022 07544. Відповідно до бібліографічних даних заявки № т 2022 07544 за кодом 750 (адреса для листування) міститься також домашня адреса заявника, а саме: вул. Ломоносова, 58, кв. 85, м. Київ, 03189.

Отже, заявник зазначає, що на дату подачі на реєстрацію торговельних марок апелянта «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МІКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195, продукція під торговельною маркою «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» для товарів 05 класу МКТП: «фунгіциди (протигрибкові препарати)» вже була відома для пересічного споживача.

Заявник провів порівняльний аналіз позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» та торговельних марок апелянта «MYCOSAN», «МІКОЗАН»,

«МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195 за критеріями схожості та звертає увагу, що порівняльний аналіз має проводитися відносно усього заявленого позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.», а не його окремого слова «МІКОСАН» у зв'язку з таким.

За авторським задумом заявника, зображувальна частина заявленого позначення складається з двох елементів (резервуара біореактора та схематичного зображення трьох плодових тіл шапкових грибів різних розмірів). Зазначене означає, що товар, який маркується заявленим позначенням, виготовлено в умовах біотехнологічного виробництва з живої біологічної маси плодових тіл грибів.

Словесний елемент заявленого позначення має цілісне семантичне значення та несе сутнісне навантаження, а саме: складне слово «біофунгіцид» має дві основи «біо» (від «біологічний») та «фунгіцид». Отже, семантично словесний елемент заявленого позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» означає біологічний фунгіцид, що виготовлений із грибів (-міко) шапкових, які відносять до вищих (-сан) грибів.

За науковою класифікацією засобів захисту рослин біофунгіцид – це один із трьох видів засобів боротьби з грибовими захворюваннями рослин, які об'єднані в єдиний клас під родовим поняттям «фунгіциди», яке відповідає заявленому переліку товарів 05 класу МКТП.

Заявник вважає, що заявлене позначення не є схожим із торговельними марками компанії Сірвіс Бі.Ві. – «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195, оскільки за всіма ознаками схожості воно відрізняється від протиставлених торговельних марок:

за звуковою (фонетичною) ознакою – довжиною вимов та інтонацією, кількістю складних слів, кількістю основ в словах, що впливають на інтонацію вимови; кількістю і складом голосних та приголосних, кількістю складів;

за графічною (візуальною) ознакою – кількістю складових елементів, кількістю словесних елементів, алфавітом (кирилиця/латиниця), розміром літер, розташуванням словесних елементів та наявністю зображувального елементу в заявленому на реєстрацію позначенні.

Щодо смислової (семантичної) ознаки заявник зазначає, що порівнювані торговельні марки несуть різне семантичне навантаження.

Заявник проаналізував переліки товарів 05 класу МКТП, щодо яких заявлено на реєстрацію позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № т 2022 07544 та щодо яких зареєстровано торговельні марки «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195, та встановив таке:

товари мають різну родову приналежність – пестициди, фунгіциди та лікарські, фармацевтичні препарати, відповідно;

товари мають різну видову приналежність – біофунгіцид проти грибових хвороб рослин та фармацевтичні препарати проти грибів нігтів, волосся, шкіри людини, відповідно;

товари мають різне призначення – продукція виробничо-технічного призначення для використання сільськогосподарськими (домашніми) господарствами та вироби народного споживання у сфері особистого догляду (для використання людиною), відповідно;

товари мають різне місце виробництва – Україна та Нідерланди, відповідно;

товари є різними за сферами суспільної діяльності – виробництво рослинної, сільськогосподарської продукції та охорона здоров'я людини, відповідно;

товари виготовлені з різної сировини – плодів тіла грибів вищих шапкових та матеріали хімічного синтезу і рослинної сировини (жито, ріпак рицина), відповідно;

товари призначені для боротьби зі збудниками хвороб, що мають різні сфери застосування, – хвороби рослин та хвороби людини, відповідно;

товари мають різні умови і канали збуту – мережа агромаркетів та мережа аптек.

Враховуючи зазначене, заявник робить висновок, що товари 05 класу МКТП за заявкою № m 2022 07544 заявленого позначення та товари 05 класу за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195 торговельних марок апелянта не є спорідненими.

У зв'язку з тим, що порівнювальні позначення не схожі за фонетичними, графічними та семантичними ознаками, мають різне функціональне призначення, мають різні канали збуту, вони будуть сприйматися для пересічного споживача як товари різних виробників, а відтак введення в оману щодо товарів та виробника цих товарів неможливе.

На підтвердження доводів, наведених у відзиві на заперечення та додаткових матеріалах до відзиву, заявником надано такі документи (у копіях):

ліцензія від 26.01.2004 на виробництво пестицидів ТУ У 24.2-23710945.003-2001 із зміною № 1 біофунгіцид «Мікосан», видана Міністерством промислової політики України ТОВ «МІКОТОН-АГЛІКОН»;

договір від 28.11.2001 № 598, укладений з Горовим Л. Ф., Кошевським І. І., Редьком В. В. та Теслюком В. В. (заявником) щодо авторської розробки препарату біофунгіциду «Мікосан» та технічної документації на виробництво та використання цього препарату;

посвідчення від 31.12.2012 № 01408 про державну реєстрацію біофунгіциду «Мікосан», видане Міністерством охорони навколишнього природного середовища України НВФ ТОВ «МІКОТОН-АГЛІКОН»;

бібліографічні дані щодо свідоцтва України № 92225 на торговельну марку «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.»;

список наукових праць, методичних рекомендацій про біофунгіцид «Мікосан» за 2001-2011 роки, автором та співавтором яких є Теслюк В. В. (заявник).

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити в задоволенні заперечення Сірвіс Бі.Ві. (NL) та залишити рішення УКРНОІВІ від 10.04.2024 чинним, надавши правову охорону в Україні торговельній марці «Біофунгіцид

МІКОСАН, комб.» для заявлених товарів 05 класу МКТП на ім'я Теслюка Віктора Васильовича.

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 у запереченні (Вх. № 1771-/2025 від 13.05.2025), відзиві на заперечення (Вх. № 2767-09/2025 від 14.04.2025), відзиві на додатки апелянта до заперечення (Вх. № 5714-09/2025 від 09.07.2025), копіях матеріалів заявки № m 2022 07544, та встановила таке.

Заявлене за заявкою № m 2022 07544 від 05.07.2022 комбіноване позначення  Біофунгіцид **МІКОСАН** складається із зображувального та словесних елементів. Зображувальний елемент являє собою стилізоване зображення колби та трьох грибів різних розмірів. Праворуч від зображувального елемента знаходиться словосполучення, яке складається із двох слів, виконаних стандартним шрифтом літерами кирилиці та розташованих у два рядки. Водночас, в словесному елементі «Біофунгіцид» перша літера – заголовна, інші – рядкові; словесний елемент «МІКОСАН» виконаний потовщеним шрифтом заголовними літерами. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: «фунгіциди (протигрибкові препарати)».

Словесні торговельні марки «**MYCOSAN**», «**МІКОЗАН**», «**МИКОЗАН**» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195 від 10.08.2015 виконані стандартним потовщеним шрифтом літерами латиниці та кирилиці (англійською, українською та російською абеткою). Торговельні марки зареєстровані для товарів 03 класу МКТП «косметичні препарати для оброблення та запобігання грибковим захворюванням шкіри, волосся та нігтів для місцевого застосування» та товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати для лікування та запобігання грибковим захворюванням шкіри, волосся та нігтів для місцевого застосування».

З метою з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень 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, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹, та зазначає таке.

Відповідно до 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, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Положеннями пункту 4.3.2.4 Правил визначено, 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 та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

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, мають розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Водночас, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила таке.

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УкрНОІВІ 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.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» та торговельних марок «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195 обумовлюється тотожністю звучання їх спільної початкової частини (префіксу) [міко] ([мико]), схожістю звучання початкової частини (префіксу) [майко] ([maiko]) та кінцевих частин [сан] та [зан]. Відмінність у звучанні полягає у наявності в заявленому позначенні словесного елементу «біофунгіцид».

Щодо візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» з торговельними марками «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України №№ 202192, 202193, 202195 схоже видом шрифту (стандартний), алфавітом (кирилиця) з торговельними марками «МІКОЗАН», «МИКОЗАН», графічним написанням (відтворенням) літер домінуючого словесного елемента заявленого позначення «МІКОСАН» (заголовні), та відрізняється алфавітом (кирилиця/латиниця) з торговельною маркою «MYCOSAN», наявністю додаткового словесного елемента «Біофунгіцид» та зображувального елемента.

У зв'язку з тим, що порівнювані позначення мають схожий домінуючий словесний елемент «МІКОСАН» («MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН»), вони будуть викликати однакове зорове сприйняття.

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

У словниках відсутнє визначення слова «мікосан», який є схожим словесним елементом порівнюваних позначень, однак з огляду на семантичне значення його префікса «міко-» від «мікології» (грец. *mykēs* – гриб + *logos* – слово) – наука, яка вивчає гриби: їх морфологію, фізіологію, генетику, екологію та захворювання, що викликані грибами (мікози)², та визначення слова «тусо», яке означає «гриб, корінням має значення гриб, грибок»³, вони будуть мати 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 або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для

² <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1458/mikologiya>

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

встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Водночас відповідно до Великого тлумачного словника української мови (Голов. ред. В. Т. Бусел, К.-Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005, С. 24): «рід (вид) товару» включає матеріал, із якого виготовлені товари, а також зовнішній вигляд виробу; «призначення товарів і послуг» включає сферу їх застосування та функції; «умови і канали збуту товарів» – мається на увазі порядок реалізації. Як правило, товари реалізуються через роздрібну мережу або в порядку планових поставок тощо.

Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним інструментом для визначення належності товарів або послуг до таких самих та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг. Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним поясненням. У пояснювальних примітках до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів або послуг, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари або послуги, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

Проте, належність порівнюваних товарів і/або послуг до одного і того ж класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів і/або послуг спорідненими і вони не можуть вважатися відмінними одне від одного на тій підставі, що вони фігурують в різних класах МКТП.

Проаналізувавши переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та товарів 05 класу МКТП протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до документів, наданих апелянтом до заперечення, зокрема упакувань товарів, маркованих торговельними марками MYCOSAN/МІКОЗАН, медичних статей в українських журналах, колегія Апеляційної палати зазначає, що ці товари належать до фармацевтичних препаратів, призначених для лікування та запобігання грибковим захворюванням нігтів та шкіри стопи людини.

Відповідно до документів, наданих заявником, зокрема ліцензії на виробництво пестицидів ТУ У 24.2-23710945.003-2001 із зміною № 1 біофунгіцид «Мікосан», договору щодо авторської розробки препарату біофунгіциду «Мікосан» та технічної документації на виробництво та використання цього препарату, списку наукових праць, методичних рекомендацій про біофунгіцид «Мікосан», колегія Апеляційної палати зазначає, що ці товари належать до фунгіцидів, які призначені для лікування грибкових захворювань рослин.

Колегія проаналізувала інформаційні джерела з мережі «Інтернет», що стосуються тлумачення понять «фармацевтичні препарати» та «фунгіциди» (біофунгіциди), і зазначає таке.

«Фармацевтичні препарати» – лікарський препарат або фармацевтичний препарат (лат. praeparatum – виготовлене) – продукт фармацевтичної діяльності,

що має певний склад, певну лікарську форму, упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики, напр. контрацептивні засоби, стрес-препарати та ін.».⁴

«Біофунгіциди – це біологічні фунгіциди, що складаються з мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності, які використовуються для запобігання та лікування хвороб рослин, спричинених грибками та бактеріями різних груп. Біофунгіциди також мають антимікробну та ростостимулюючу дію завдяки активному розмноженню мікроорганізмів на поверхні насіння та продукуванню захисних та біологічно активних речовин, завдяки яким зупиняється проникнення збудників хвороб у рослину».⁵

«Фунгіциди – у, ч. хімічна отруйна речовина, яку використовують для боротьби з грибовими, бактеріальними, вірусними хворобами рослин та грибами – руйнівниками дерев'яних споруд».⁶

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги той факт, що відповідно до глави 6 «Товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин» розділу II Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104, зокрема, «зберігання товарів побутової хімії здійснюється з дотриманням вимог правил пожежної безпеки, а також санітарних вимог щодо транспортування та зберігання товарів; суб'єкти господарювання здійснюють зберігання та продаж товарів побутової хімії у торговельних приміщеннях з урахуванням їх складу та призначення за умови, що отруйні товари зберігаються окремо від решти; при зберіганні товари побутової хімії розміщують окремо за групами, видами з урахуванням їх особливих властивостей; товари побутової хімії у твердій упаковці розміщують на підтоварниках висотою штабеля не більше ніж 1,5 м, а в м'якій упаковці – на полицях стелажів; ці товари розміщують на відстані не менше ніж 1 м від приладів опалення, відстань між стінами та штабелями має бути не менше ніж 1 м; у торговельному (демонстраційному) залі товари побутової хімії розміщують за групами на пристінних та острівних гірках, прилавках, у контейнерах та на іншому обладнанні; товари побутової хімії в аерозольній упаковці продаються в ізольованих секціях або на ізольованих робочих місцях».⁷

Водночас у зазначених Правилах роздрібної торгівлі непродовольчими товарами не міститься положень, що стосуються фармацевтичних препаратів.

Як зазначив апелянт, що найбільшими дистриб'юторами продукції Сірвіс Бі.Ві. під торговельними марками «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МІКОЗАН» в Україні є ТОВ «ДЕКА-МЕД».

⁴ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2078/likarskij-prepara-t>

⁵ <https://academiedelitterature.site/shho-take-biofungicidi-%D1%97x-vidi-ta-spisok-populyarnix-preparativ/>

⁶ <https://slovyk.me/dict/newsum/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%B4>

⁷ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-07?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#Text>

07?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#Text

Результат пошуку в мережі «Інтернет» товарів апелянта за словами «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МІКОЗАН» виявив велику кількість вебсайтів аптечної мережі, через які продаються ці товари, зокрема <https://anc.ua/product/mikozan-1894238>, <https://liki.ua/shop/brands/mikozan-7173>, <https://liki24.com/uk/search/mikozan/kiev/>, <https://tabletki.ua/uk/Микозан/> та офіційний вебсайт апелянта <https://www.mycosan.com/ua/>.

Як зазначив заявник, що позначенням «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» передбачається маркувати раніше розроблений ним у співавторстві біологічний фунгіцид, який за результатами державного випробування у 2004 році вперше був допущений до використання у рослинництві як біофунгіцид, який промислово виробляється, реалізується для потреб сільського господарства України та має таку ж назву «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.».

Результат пошуку в мережі «Інтернет» товарів за словосполученням «Біофунгіцид МІКОСАН» виявив вебсайти, через які реалізуються такі товари, як «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.», зокрема: <https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-fungicid-mikoton-aglikon-mikosan-v-100-ml-109-1efe01db-8240-678c-89ab-e76d33ad21c2.html>, <https://agrarii-razom.com.ua/preparations/biofungicid-mikosan-v-ta-n-3>, <https://prom.ua/ua/p679971370-mikosan-500-biofungitsid.html>.

За результатами проведеного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що переліки товарів 05 класу МКТП заявленого позначення та торговельних марок апелянта не є спорідненими з огляду на вид товарів, їх призначення, умови та канали збуту, а також коло потенційних споживачів.

Стосовно доводів апелянта про те, що у разі використання схожого позначення «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № m 2022 07544 щодо заявлених товарів на ринку України існує небезпека введення споживачів в оману щодо товарів, зокрема щодо їх властивості та якості, та особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме особи апелянта, колегія зазначає таке.

Відповідно до абзаців п'ять та шість пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження; 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 визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

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.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

До позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені точне відтворення, імітація або наслідування відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації як торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Зокрема, позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Для визначення того, чи є підстави вважати, що використання заявленого позначення за заявкою № т 2022 07544 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 інформації, наданої апелянтом у запереченні та наведеної з мережі «Інтернет», товари апелянта охоплюють фармацевтичний ринок України, а товари, які пропонуються для продажу під позначенням «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» – аграрний (сільськогосподарський) ринок України.

З огляду на наведене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що внаслідок тривалого використання торговельні марки апелянта (Сірвіс Бі.Ві.) «MYCOSAN», «МІКОЗАН», «МИКОЗАН» за свідоцтвами України № № 202192, 202193, 202195 на фармацевтичному ринку України та позначення заявника (Теслюка Віктора Вікторовича) «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № т 2022 07544 на аграрному (сільськогосподарському) ринку України стали відомими споживачам.

У зв'язку з цим, лише той факт, що позначення за заявкою № т 2022 07544 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за

свідощтвами України №№ 202192, 202193, 202195, не може слугувати доказом наявності в заявленому позначенні ознак, які можуть бути сприйняті споживачем як однозначна вказівка на особу апелянта.

За таких умов, колегія дійшла висновку про відсутність ймовірності виникнення у споживача асоціативного зв'язку між заявленим позначенням та діяльністю апелянта і, як наслідок, помилкового враження стосовно комерційного джерела походження товарів і послуг.

Таким чином, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацами п'ятим та шостим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № т 2022 07544.

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. Відмовити Сірвіс Бі.Ві. (NL) у задоволенні заперечення повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 10.04.2024 про реєстрацію торговельної марки «Біофунгіцид МІКОСАН, комб.» за заявкою № т 2022 07544 залишити чинним.

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.

Головуючий колегії
Члени колегії

О. О. Теньова
Н. Г. Бурмістрова
В. Б. Фінагіна



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/63-25 від 11.09.2025
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 11.09.2025 11:14
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900E0A2D700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/63-25 від 11.09.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бурмістрова Н. Г. 11.09.2025
11:10
2E5D1708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/63-25 від 11.09.2025
КЕП (Підписання проекту):
Фінагіна В. Б. 11.09.2025 11:07
3FAA9288358EC0030400
0000A7A43A00F09ADD00