

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УкрНОІВІ
07.08.2026 № 224/2026



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

04 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю. А. від 20.03.2026 № Р-АП/54-26, у складі головуєчого Запорожець Л. Г. та членів колегії Павлова Д. О., Ваганової В. С., за участю секретаря засідання Лазарець І. М., розглянула заперечення Джаїна Прадіпа Кумара проти рішення Національного органу інтелектуальної власності від 02.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДЕКСИЛ» за заявкою № m 2020 13004.

Представник апелянта – Третьякова Н. В.
Представник УкрНОІВІ – Свиридчук О. В.

Заперечення апелянта – Джаїна Прадіпа Кумара (далі – апелянт), подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 02.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДЕКСИЛ» відносно товарів 05 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № m 2020 13004, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, а саме: заявлене словесне позначення для товарів 05 класу, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками: «ДЕКСЕЛЬ» (свідоцтво № 193229 від 10.11.2014, заявка № m 2013 18983 від 16.10.2013), раніше зареєстрований в Україні на ім'я ДЕКСЕЛЬ ЛТД. (IL); «Дексал-Н» (свідоцтво № 201401 від 10.07.2015, заявка № m 2014 04943 від 09.04.2014), раніше зареєстрований в Україні на ім'я Михайличенко О. А. (UA); «ДІКСІЛ УЛЬТРА» (свідоцтво № 97513 від 10.10.2008, заявка № m 2006 16346 від 19.10.2006), раніше зареєстрований в Україні на ім'я Тодорова Б. П. (UA); «ДОКСАЛ» (міжнародна реєстрація № 964907 від 23.04.2008, пріоритет 07.01.2008), раніше зареєстрований в Україні на ім'я GRINDEKS (LV), щодо споріднених товарів 05 класу МКТП.

Апелянт, не погоджуючись з вказаним рішенням, зазначає, що він є директором та співзасновником компанії ANANTA MEDICARE LIMITED, яка є постачальником та замовником контрактного виробництва лікарського засобу під заявленим позначенням «ДЕКСИЛ». За твердженням апелянта, компанія є міжнародним виробником фармацевтичної продукції та здійснює діяльність відповідно до міжнародних стандартів якості.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «ДЕКСИЛ» не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками.

В обґрунтування своєї позиції апелянт посилається на проведений ним фонетичний аналіз, за результатами якого заявлене позначення «ДЕКСИЛ» не є фонетично схожим із протиставленими торговельними марками, оскільки відрізняються за своїми фонетичними характеристиками (кількістю слів, букв, звуків, складів, звуковою будовою), а також за морфологічними ознаками. Водночас апелянт наголошує, що збіг окремих формальних характеристик, зокрема однакової кількості букв або звуків у деяких позначеннях, не є достатньою підставою для висновку про їх фонетичну схожість, оскільки загальне звукове сприйняття позначень є різним.

Крім того, апелянт вказує, що позначення «ДЕКСЕЛЬ» використовується як найменування компанії, відомості щодо використання позначення «ДЕКСАЛ-Н» стосовно лікарських засобів в Україні відсутні, а позначення «ДОКСАЛ» використовується щодо ветеринарного препарату. У зв'язку з цим апелянт вважає, що зазначені позначення не асоціюються у споживача із заявленим позначенням «ДЕКСИЛ», а товари, для яких вони використовуються, відрізняються за призначенням, складом, сферою застосування та колом споживачів.

Протиставлена торговельна марка «ДІКСІЛ УЛЬТРА» складається з двох словесних елементів, тоді як заявлене позначення складається з одного словесного елемента. На думку апелянта, наявність додаткового словесного елемента «УЛЬТРА» суттєво впливає на загальне зорове та фонетичне сприйняття позначення. Крім того, апелянт зазначає, що «ДІКСІЛ УЛЬТРА»

використовується для позначення засобу захисту рослин, тоді як «ДЕКСИЛ» є лікарським засобом для людей, у зв'язку з чим вони мають різне призначення, склад, форму випуску та коло споживачів.

З урахуванням викладеного, апелянт стверджує, що порівнювані позначення відрізняються за фонетичними, графічними та семантичними ознаками, а товари, щодо яких вони використовуються, мають різне призначення, склад, сферу застосування, коло споживачів та умови реалізації, що виключає ймовірність їх сплутування споживачами.

Крім того, апелянт зазначає, що з метою усунення підстав для відмови в реєстрації та звуження сфери правової охорони заявленого позначення ним було скорочено перелік товарів 05 класу МКТП, зазначених у заявці № т 2020 13004.

Також 26.05.2026 (вх. від 26.05.2026 № 5164-06/2026) та 29.05.2026 (вх. від 29.05.2026 № 5303-06/2026) від представника апелянта надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових пояснень та доказів, в яких апелянт зазначає, що має безпосередній зв'язок із позначенням «ДЕКСИЛ» та лікарським засобом, який реалізується під такою назвою. Зокрема, апелянт є власником, директором та кінцевим бенефіціарним власником компанії ANANTA MEDICARE LIMITED, а також кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АНАНТА МЕДІКЕАР УКРАЇНА», через які здійснюються постачання, дистрибуція та реалізація лікарського засобу «ДЕКСИЛ» на території України.

Крім того, апелянт вказує, що на початку 2021 року ним було запропоновано використовувати позначення «ДЕКСИЛ» як комерційну назву лікарського засобу, який на той час мав назву «ДЕКСФЕН». За твердженням апелянта, власник реєстраційного посвідчення – компанія JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED – погодилася з такою пропозицією, після чого до реєстраційного посвідчення були внесені зміни щодо назви лікарського засобу, а надалі між JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED та ANANTA MEDICARE LIMITED було укладено ліцензійну угоду щодо використання позначення «ДЕКСИЛ» компаніями групи ANANTA.

У зв'язку з наведеним апелянт стверджує, що позначення «ДЕКСИЛ» було сформоване ним, використовується за погодженням із власником реєстраційного посвідчення та пов'язане з діяльністю компаній групи ANANTA, що підтверджує його реальний та добросовісний зв'язок із заявленим позначенням.

Також апелянтом подано клопотання про скорочення переліку товарів 05 класу МКТП, зазначених у заявці № т 2020 13004, до таких: «анальгетики; жарознижувальні засоби; фармацевтичні препарати, що мають протизапальну та жарознижувальну дію; фармацевтичні препарати, що мають знеболювальну дію; фармацевтичні препарати для купірування післяопераційного болю; фармацевтичні препарати для симптоматичного лікування при гострому болю середньої та високої інтенсивності», що відповідає фактичному призначенню лікарського засобу «ДЕКСИЛ» та додатково зменшує ризик збігів з широкими переліками товарів протиставлених позначень.

З огляду на наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 02.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДЕКСИЛ» за заявкою № т 2020 13004 і зареєструвати заявлене позначення для скороченого 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, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)¹.

Під час проведення експертизи 02.06.2022 за вих. № 100807/ЗМ/22 експертом було направлено повідомлення про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення.

19.09.2022 від заявника надійшла мотивована відповідь з доводами на користь реєстрації позначення, а також скорочений перелік товарів 05 класу МКТП, для яких він просив здійснити реєстрацію.

Наведені у мотивованій відповіді доводи, не були визнані обґрунтованими, тому на підставі висновку експертизи від 01.11.2022 НОІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації заявленого словесного позначення «ДЕКСИЛ» за заявкою № т 2020 13004 відносно всього переліку заявлених товарів 05 класу МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника апелянта та представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (вих. від 16.01.2023 № 154), клопотанні про долучення до матеріалів справи додаткових пояснень, доказів та

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.

заяви про додаткове скорочення переліку товарів 05 класу МКТП (вх. від 26.05.2026 № 5164-06/2026, вх. від 29.05.2026 № 5303-06/2026), копіях матеріалів заявки № m 2020 13004, та встановила таке.

Заявлене на реєстрацію словесне позначення **ДЕКСИЛ** складається з одного словесного елемента, виконаного стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП.

У клопотаннях (вх. від 26.05.2026 № 5164-06/2026, вх. від 29.05.2026 № 5303-06/2026) апелянтом скорочено перелік заявлених на реєстрацію товарів 05 класу МКТП до таких: «анальгетики; жарознижувальні засоби; фармацевтичні препарати, що мають протизапальну та жарознижувальну дію; фармацевтичні препарати, що мають знеболювальну дію; фармацевтичні препарати для купірування післяопераційного болю; фармацевтичні препарати для симптоматичного лікування при гострому болю середньої та високої інтенсивності».

З урахуванням викладеного, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого переліку товарів 05 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ДЕКСЕЛЬ** за свідоцтвом України № 193229 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 03 класу МКТП: «вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії; косметика; лосьйони для волосся і тіла; піни для ванн (косметичні препарати); шампуні; кондиціонери для волосся (косметичні препарати); креми, гелі, зволожувачі (косметичні препарати); солі, що належать до 03 класу; пудри на косметичні потреби; речі туалетні (туалетні належності); препарати для застосування після гоління на косметичні потреби; препарати для макіяжу (гриму); дезодоранти (протипітники) на особисті потреби; зубні порошки, пасти», та 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати і речовини; ветеринарні препарати і речовини; стоматологічні (зубні) препарати і речовини; ліки зубні (стоматологічні); ліки; хімічні, біохімічні і біологічні речовини на медичні і ветеринарні потреби; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; поживні, мінеральні і вітамінні харчові добавки і препарати; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди».

Протиставлена словесна торговельна марка **Дексал-Н** за свідоцтвом № 201401 складається з одного словесного елемента «Дексаль» та літери «Н», з'єднаних між собою дефісом. Позначення виконане стандартним

шрифтом літерами кирилиці, де перша літера є заголовною, інші – рядковими. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди».

Протиставлена словесна торговельна марка **ДІКСІЛ УЛЬТРА** за свідоцтвом № 97513 складається з двох словесних елементів, виконаних стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 01 класу МКТП: «хімічні продукти, призначені для використання в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термооброблення і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби», та 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».

Протиставлена словесна торговельна марка **ДОКСЕЛ** за міжнародною реєстрацією № 964907 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 05 класу МКТП: «pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides» (фармацевтичні та ветеринарні препарати; санітарні препарати для медичних цілей; дієтичні речовини, пристосовані для медичного використання, харчування для немовлят; пластирі, матеріали для перев'язки; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікуючі засоби; препарати для знищення шкідників; фунгіциди, гербіциди).

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

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.

Стосовно з'ясування того, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими торговельними марками «ДЕКСЕЛЬ» за свідоцтвом № 193229, «Дексал-Н» за свідоцтвом № 201401, «ДІКСІЛ УЛЬТРА» за свідоцтвом № 97513, «ДОКСЕЛ» за міжнародною реєстрацією № 964907 щодо таких самих та споріднених товарів 05 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил встановлено, що 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. Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

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 поділу на окремі елементи.

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

Фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлена спільною початковою звуковою частиною «ДЕКС-» або близькою до неї «ДОКС-/ДІКС-», що є найбільш помітною при їх сприйнятті на слух, а також подібною складовою структурою більшості позначень. Водночас відмінності у голосних, приголосних звуках, закінченнях та наявності додаткових словесних елементів не виключають їх загального подібного звукового сприйняття.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки є схожими за видом шрифту (стандартний), способом виконання (літерами кирилиці), графічним відтворенням літер (переважно заголовні), а також мають спільний початковий елемент «ДЕКС-» або близький до нього «ДОКС-/ДІКС-», що формує їх загальне зорове сприйняття. Водночас порівнювані позначення відрізняються окремими

літерами, закінченнями, кількістю словесних елементів та наявністю дефіса у торговельній марці за свідоцтвом № 201401.

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

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

З метою визначення семантичного значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел та встановила таке.

Заявлене позначення «ДЕКСИЛ» та протиставлені торговельні марки «ДЕКСЕЛЬ», «Дексал-Н», «ДІКСІЛ УЛЬТРА» і «ДОКСЕЛ» є словесними утвореннями, які не мають самостійного лексичного значення в українській мові та сприймаються споживачем як фантазійні позначення.

Водночас для фармацевтичної галузі є характерним використання фантазійних назв лікарських засобів, утворених шляхом поєднання окремих словесних елементів, які самі по собі не мають самостійного лексичного значення, однак у сукупності формують у споживача асоціацію з фармацевтичною продукцією. У зв'язку з цим семантичне сприйняття таких позначень визначається не стільки змістом окремих словесних елементів, скільки їх загальним сприйняттям як найменувань лікарських засобів.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ДЕКСИЛ» та протиставлені торговельні марки викликають у споживача подібні смислові асоціації, пов'язані з лікарськими засобами, що зумовлює близькість їх семантичного сприйняття.

За результатами фонетичного, візуального та семантичного порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення в цілому асоціюється з протиставленими торговельними марками, 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 встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Колегією Апеляційної палати встановлено, що первісно заявлений перелік товарів 05 класу МКТП за заявкою № m 202013004 охоплював широкий спектр

фармацевтичної, медичної, ветеринарної, гігієнічної та іншої продукції медичного призначення.

Оскільки під час розгляду заперечення апелянтом було скорочено перелік заявлених товарів 05 класу МКТП, колегія Апеляційної палати здійснює оцінку однорідності товарів, виходячи саме зі скороченого переліку, який є предметом розгляду в цій справі.

Проаналізувавши скорочений перелік товарів заявленого позначення та переліки товарів протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати звертає увагу на таке.

Заявлене позначення «ДЕКСИЛ» заявлено для застосування щодо рецептурних лікарських засобів, які належать до групи анальгетиків із вираженою знеболювальною, жарознижувальною та протизапальною дією, які призначені для застосування при станах, що супроводжуються інтенсивним больовим синдромом, зокрема у післяопераційній практиці та в умовах стаціонарного лікування під наглядом медичного персоналу.

Натомість товари, для яких зареєстровані протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 193229, 201401, 97513 та міжнародною реєстрацією № 964907, мають інше призначення, сферу застосування та коло споживачів, що свідчить про їхню належність до різних категорій фармацевтичних, хімічних та/або косметичних продуктів. Зокрема, товари, відносно яких зареєстрована торговельна марка «ДЕКСЕЛЬ», охоплюють широкий асортимент фармацевтичної продукції загального терапевтичного призначення, яка використовується для лікування різноманітних станів у межах амбулаторної та безрецептурної практики, а також у поєднанні з косметичною продукцією (03 клас МКТП), що виходить за межі єдиного фармацевтичного сегмента. Крім того, товари під цією торговельною маркою не мають підтвердженого статусу лікарських засобів у Державному реєстрі лікарських засобів України, що додатково свідчить про відсутність єдиного регульованого медичного призначення.

Товари, відносно яких зареєстрована торговельна марка «Дексал-Н», також охоплюють фармацевтичні препарати загального призначення, які не ідентифікуються як вузькоспеціалізовані рецептурні засоби певної терапевтичної спрямованості та не утворюють однорідного з заявленим позначенням сегмента лікарських засобів.

Товари, відносно яких зареєстрована торговельна марка «ДІКСІЛ УЛЬТРА», поєднують фармацевтичні препарати з продукцією іншої природи, зокрема хімічними речовинами промислового та аграрного призначення (01 клас МКТП), що формує інший за суттю ринковий і споживчий сегмент, не пов'язаний із обігом рецептурних лікарських засобів у сфері медицини.

Товари, відносно яких зареєстрована торговельна марка «ДОКСЕЛ», охоплюють фармацевтичні та ветеринарні препарати загального спектра застосування, без ознак виокремленої терапевтичної спеціалізації або належності до вузького сегмента рецептурної медицини.

Виходячи з аналізу наведеного скороченого переліку товарів заявленого позначення та переліків товарів протиставлених торговельних марок, Апеляційна палата зазначає, що при вирішенні питання щодо встановлення обставин однорідності (спорідненості) товарів (лікарських засобів, фармацевтичних препаратів) необхідно враховувати не лише їх призначення, але й умови та канали збуту, коло споживачів.

Виходячи із змісту статті 492 Цивільного кодексу України та статті 5 Закону торговельна марка призначена для відрізнєння товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб. При цьому, при оцінці схожості позначень визначальним є загальне враження, яке вони справляють на пересічного споживача. Разом з тим, слід враховувати, що для лікарських засобів і фармацевтичних препаратів характерні особливості обігу, коли їх вибір часто здійснюється за призначенням лікаря або рекомендацією фармацевтичного працівника. Тому під час оцінки однорідності таких товарів необхідно враховувати специфіку їх реалізації, умови та канали збуту, коло споживачів.

Окремо колегія враховує, що відносно торговельних марок «ДЕКСЕЛЬ» та «Дексал-Н» відсутні підтверджені відомості, які б свідчили про їх фактичне використання або введення відповідних товарів у господарський обіг на фармацевтичному ринку України, зокрема відсутня інформація про наявність зареєстрованих лікарських засобів або їх реалізацію в господарському обігу.

Отже, відсутність фактичного використання протиставлених торговельних марок на фармацевтичному ринку України, а також істотні відмінності у призначенні, властивостях та умовах обігу відповідних товарів виключають можливість їх сприйняття споживачами як споріднених товарів або таких, що можуть походити від одного джерела походження. Відповідно, відсутні підстави для висновку про однорідність (спорідненість) товарів заявленого позначення за заявкою № т 2020 13004 та товарів, для яких зареєстровані протиставлені торговельні марки за свідоцтвами №№ 193229, 201401, 97513 та міжнародною реєстрацією № 964907.

Колегія Апеляційної палати також враховує надані апелянтом пояснення щодо його комерційного зв'язку з власником реєстраційного посвідчення JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED, виробником та компаніями групи ANANTA, залученими до постачання, дистрибуції та реалізації лікарського засобу «ДЕКСИЛ» на території України. Подані матеріали підтверджують наявність узгодженої комерційної взаємодії між зазначеними суб'єктами та послідовне використання позначення «ДЕКСИЛ» у межах визначеної моделі його комерційного обігу.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 05 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768,

zareestrovanim v Ministerstvi yustitsii Ukraini 04.01.2024 za № 21/41366, kolegiya Apel'atsiynoi palati

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Джаіна Прадіпа Кумара задовольнити повністю.
2. Рішення НОІВ від 02.11.2022 про відмову в реєстрації торговельної марки «ДЕКСИЛ» за заявкою № m 2020 13004 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «ДЕКСИЛ» за заявкою № m 2020 13004 відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: анальгетики; жарознижувальні засоби; фармацевтичні препарати, що мають протизапальну та жарознижувальну дію; фармацевтичні препарати, що мають знеболювальну дію; фармацевтичні препарати для купірування післяопераційного болю; фармацевтичні препарати для симптоматичного лікування при гострому болю середньої та високої інтенсивності.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Л. Г. Запорожець
Д. О. Павлов
В. С. Ваганова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/96-26 від
06.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Запорожець Л. Г. 06.08.2026
14:58
3FAA9288358EC0030400
000063AF3A005C06DE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/96-26 від
06.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Ваганова В. С. 06.08.2026 14:55
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/96-26 від
06.08.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Павлов Д. О. 06.08.2026 14:46
04AF212836405D990400
000024673D006E57EE00