ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
03.11.2026 № 358/2026

МІНЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»

(УКРНОІВІ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул.ДмитраГодзенка,1,м.Київ,01601,тел.:+380 44209-27-06,+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

01 жовтня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 05.08.2026 № Р-АП/144-26, у складі головуючого Грищенко В. Л. та членів колегії Ваганової В. С., Костенко І. А., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського Національної академії наук України проти рішення УКРНОІВІ від 26.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236, заявник – Фармак АГ (CH).

Представник апелянта – Сорока О. О.
Представник заявника – Долгова Н. Ю.
Представник УКРНОІВІ – Нечай Л. А.

Заперечення Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського Національної академії наук України (далі – апелянт) 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 Національного органу інтелектуальної власності 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 26.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236 та вважає, що заявлене позначення щодо усіх зазначених у заявці товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацами другим та четвертим пункту 2 статті 6 Закону, оскільки не має розрізняльної здатності та не набуло її внаслідок використання, а також складається лише з позначень, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними, свідчить про вид, якість, склад, властивості товарів.

Апелянт зазначає, що система міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин (далі – МНН), розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (далі – ВООЗ), призначена для ідентифікації активних фармацевтичних субстанцій. МНН містять спільні основи (стеми), які вказують на хімічну, фармакологічну або терапевтичну спорідненість речовин та дають змогу ідентифікувати належність речовини до відповідної групи лікарських засобів.

Посилаючись на рекомендації ВООЗ та матеріали Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) апелянт наголошує на необхідності збереження основ МНН доступними для подальшого використання та недопустимості їх привласнення окремими суб'єктами шляхом реєстрації як торговельних марок. Зокрема, ВООЗ рекомендує не утворювати торговельні марки від МНН та уникати навмисного включення до їх складу значущих основ МНН. Використання таких основ у торговельних марках може порушувати функціонування системи міжнародної фармацевтичної номенклатури та створювати ризик плутанини в назвах лікарських засобів, що, зрештою, може негативно впливати на безпеку пацієнтів.

Апелянт також посилається на Посібник Відомства Європейського союзу з питань інтелектуальної власності (EUIPO) щодо експертизи торговельних марок Європейського Союзу, відповідно до якого заперечення проти реєстрації позначень для товарів 05 класу МКТП можуть висуватися, зокрема, якщо позначення відтворює МНН, містить МНН у поєднанні з іншими описовими або нерозрізняльними елементами чи складається виключно із основи (стема) МНН.

Позначення «ЗЕПАМ» заявлено на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; ліки для людини; транквілізатори; снодійні засоби» та складається виключно зі слова «ЗЕПАМ» (транслітерація «zepam»).

В алфавітному переліку основ МНН, опублікованому ВООЗ, міститься основа «-azepam», яка використовується для позначення похідних діазепаму (diazepam derivatives). Діазепам належить до групи похідних бензодіазепіну та має, зокрема, анксіолітичну, протисудомну, міорелаксуючу та снодійну дію. Апелянт зазначає, що відповідна основа використовується для позначення фармакологічно споріднених речовин, а її наявність у назві дає змогу ідентифікувати належність речовини до цієї групи.

Посилаючись на матеріали ВООЗ, а також інші інформаційні джерела, зокрема фахові фармацевтичні видання та навчальні ресурси для медичних і фармацевтичних працівників, апелянт стверджує, що елемент «zepam» є спільною частиною основи «-azepam» та використовується в найменуваннях седативних лікарських засобів. На думку апелянта, заявлене позначення «ЗЕПАМ» відтворює цю частину основи, а тому може сприйматися споживачами як вказівка на склад, фармакологічні властивості або терапевтичне призначення відповідних лікарських засобів.

Крім того, апелянт звертає увагу на перелік заявлених товарів, зокрема транквілізатори та снодійні засоби, які належать до категорій лікарських засобів, пов’язаних із фармакологічною дією діазепаму та його похідних. У зв’язку з цим апелянт вважає, що заявлене позначення безпосередньо характеризує властивості та призначення таких товарів, а також може вказувати на їх належність до відповідної фармакологічної групи.

З огляду на викладене апелянт вважає, що заявлене позначення «ЗЕПАМ» є описовим щодо заявлених товарів 05 класу МКТП, оскільки повністю входить до складу основи «-azepam», яка використовується в системі МНН для позначення похідних діазепаму, та може сприйматися як вказівка на фармакологічні властивості й терапевтичне призначення відповідних лікарських засобів.

На думку апелянта, заявлене позначення «ЗЕПАМ» не має розрізняльної здатності та не набуло її внаслідок використання. Для лікарів і фармацевтів, які мають спеціальні знання та обізнані із системою МНН і принципами утворення назв фармацевтичних речовин, елемент «ЗЕПАМ» асоціюватиметься зі спільною частиною основи «-azepam» та відповідною групою лікарських засобів. Для кінцевого споживача це позначення також не зможе виконувати функцію індивідуалізації товарів конкретного виробника, оскільки вказуватиме на їхні фармакологічні властивості та призначення.

Апелянт зазначає, що під час експертизи заявки не було враховано використання основи «azepam/zepam» у найменуваннях лікарських засобів різних виробників.

На підтвердження цього апелянт наводить відомості про лікарські засоби, що містять відповідну основу, а також приклади зареєстрованих у країнах Європейського Союзу торговельних марок для товарів 05 класу МКТП, зокрема «NOZEPAM», «MIOZEPAM» та «FLUZEPAM». Зазначені торговельні марки використовуються для лікарських засобів із фармакологічними властивостями, характерними для похідних бензодіазепіну.

Апелянт наголошує, що в наведених торговельних марках розрізняльну здатність забезпечують початкові елементи «NO-», «MIO-» та «FLU-», тоді як спільний елемент «zepam» вказує на належність лікарських засобів до відповідної фармакологічної групи. На думку апелянта, це свідчить про використання елемента «zepam» різними виробниками як спільного компонента найменувань лікарських засобів, а отже, про необхідність збереження його доступності для всіх учасників фармацевтичного ринку.

Крім того, апелянт зазначає, що заявник є виробником лікарських засобів, зокрема розчину для ін’єкцій «ДІАЗЕПАМ-ФАРМАК», діючою речовиною якого є діазепам, та здійснює діяльність на конкурентному фармацевтичному ринку, де аналогічні препарати виробляються й іншими суб’єктами господарювання. За таких обставин, заявник як професійний учасник фармацевтичного ринку, усвідомлює зв’язок заявленого позначення із основою (стемом) «-azepam» та його можливе сприйняття як вказівки на відповідну фармакологічну групу, а не на конкретного виробника.

Апелянт вважає, що надання заявнику виключних прав на позначення «ЗЕПАМ» може призвести до монополізації елемента «zepam», який уже використовується у найменуваннях лікарських засобів різних виробників та, з огляду на його зв’язок із системою МНН, повинен залишатися доступним для використання всіма учасниками фармацевтичного ринку. Така реєстрація створюватиме ризик обмеження інших виробників у використанні позначень, що містять відповідний елемент, надання заявнику необґрунтованих конкурентних переваг і перешкоджання добросовісній конкуренції.

Отже, апелянт вважає, що заявлене позначення «ЗЕПАМ» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є описовим щодо заявлених товарів 05 класу МКТП, не має розрізняльної здатності та не набуло її внаслідок використання, а його реєстрація може призвести до необґрунтованої монополізації елемента, який має залишатися доступним для використання іншими виробниками лікарських засобів.

На обґрунтування своїх доводів апелянтом разом із запереченням надано такі документи (у копіях, від 03.08.2026 № Вх-54187/2026):

1) заперечення проти реєстрації позначення за заявкою № m 2024 20236, поданого до УКРНОІВІ 06.12.2024, з додатками;

2) рішення УКРНОІВІ від 26.05.2026 вих. № 150821/ЗМ/26, яким затверджено висновок експертизи від 26.05.2026 вих. № 150820/ЗМ/26;

3) матеріали Фармацевтичної енциклопедії «Класифікаційні системи лікарських препаратів» (режим доступу: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3557/klasifikacijni-sistemi-likarskix-preparativ);

4) стаття з газети «АПТЕКА» № 33/34 (1354/1355) від 10.10.2022 «Як ліки отримують свої назви? Головне про неймінг препаратів» (режим доступу: https://www.apteka.ua/article/647858);

5) інформаційний буклет ВООЗ *Information leaflet for Trademark Departments* з перекладом на українську мову (режим доступу: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-(inn)/inn-flyer.pdf?sfvrsn=e690773b_14);

6) документ ВООЗ щодо використання міжнародних непатентованих (неприватних) назв для фармацевтичних речовин з перекладом на українську мову (режим доступу: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/international-nonproprietary-names-(inn)/who-pharm-snom-1570.pdf);

7) інформація з офіційного вебсайту ВООЗ щодо посібника з міжнародних непатентованих назв з перекладом на українську мову (режим

доступу: https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn);

8) матеріали Постійного комітету ВОІВ з питань права торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень щодо міжнародних непатентованих назв та основ (стемів) МНН (з перекладом на українську мову) (режим доступу: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_4.pdf);

9) витяг з електронного видання ВООЗ «Use of stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances» щодо використання основ (стемів) МНН (з перекладом на українську мову) (режим доступу: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/a042b526-4e17-4f77-b437-42ce85e66219/content);

10) стаття з онлайн-енциклопедії «Вікіпедія» щодо діазепаму (режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC);

11) витяг з навчального ресурсу Denali Rx щодо префіксів, коренів та суфіксів у назвах лікарських засобів (з перекладом на українську мову) (режим доступу: https://denalirx.com/drug-prefix-root-and-suffix/);

12) витяг з матеріалів онлайн-платформи PharmaFactz щодо префіксів та суфіксів у назвах лікарських засобів (з перекладом на українську мову) (режим доступу: https://pharmafactz.com/medicine-prefixes-and-suffixes/);

13) матеріали ВООЗ щодо міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин (з перекладом на українську мову) (режим доступу: https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn);

14) стаття Рассомахіної О. А. «Особливості застосування підстав для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у зарубіжних державах»//Часопис Київського університету права. 2017. С. 187-191 (режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2017_4_43.pdf);

15) «Guidelines for examination of European Union trade marks» з перекладом (режим доступу: https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786565/trade-mark-guidelines/2-1-1-distinctiveness);

16) витяг з Державного реєстру лікарських засобів України щодо лікарських засобів, які містять елемент «азепам» (режим доступу: http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&sklad=%E0%E7%E5%EF%E0%EC);

17) витяг з реєстру торговельних марок Латвії щодо торговельної марки «NOZEPAM» за свідоцтвом № M 39494 від 20.01.1998 (режим доступу: https://databases.lrpv.gov.lv/trademark/M-96-608);

18) відомості про фармакологічні властивості лікарського засобу «NOZEPAM» (режим доступу: https://oxymed.uz/product/nozepam-tabletki-10mg50);

19) витяг з реєстру торговельних марок Польщі щодо торговельної марки «MIOZEPAM» за свідоцтвом № 172670 від 17.03.2006 (режим доступу: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.262608?lng=pl);

20) відомості про фармакологічні властивості лікарського засобу «MIOZEPAM» (режим доступу: https://www.medme.pl/leki/miozepam,7618.html);

21) витяг з реєстру торговельних марок Хорватії щодо торговельної марки «FLUZEPAM» за свідоцтвом № Ž951348 від 07.03.1996 (режим доступу: https://it-app.dziv.hr/Pretrage/en/z/Detaljno.aspx/%C5%BD951348N);

22) відомості про фармакологічні властивості лікарського засобу «FLUZEPAM» (режим доступу: https://www.rxreasoner.com/drugs/fluzepam).

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 26.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6, пунктів 15, 16 статті 10 Закону з урахуванням глави 2 розділу ІІ 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, затверджених наказом Міністерства економіки України 06.08.2024 № 19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608 (далі – Правила).

11.12.2024 за вх. № 68239/ЗМ/24 отримано заперечення Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського Національної академії наук України проти заявки № m 2024 20236 на торговельну марку щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

За результатами кваліфікаційної експертизи підготовлено висновок від 26.05.2026 № 150820/ЗМ/26 про відповідність заявленого за заявкою № m 2024 20236 позначення умовам надання правової охорони для всіх заявлених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних.

Заперечення, подане 11.12.2024 за вх. № 68239/ЗМ/24, не було враховано в повному обсязі, оскільки воно не є мотивованим, а саме: викладені в ньому обставини не обґрунтовують вимоги заперечення.

На підставі висновку експертизи від 26.05.2026 № 150820/ЗМ/26 про відповідність позначення за заявкою № m 2024 20236 умовам надання правової охорони УКРНОІВІ 26.05.2026 було прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «ЗЕПАМ» для всіх заявлених товарів.

Представник заявника в засіданні колегії Апеляційної палати не погодився з доводами апелянта щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та повністю підтримав рішення УКРНОІВІ

від 26.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236, зазначивши таке.

Заявлене позначення «ЗЕПАМ» є штучно утвореним фантазійним словом, яке не виконує описової функції щодо заявлених товарів. Воно не є назвою будь-якої хімічної або діючої речовини, не міститься у відповідних хімічних довідниках і словниках та не надає споживачеві безпосередньої інформації про властивості чи характеристики товарів. За твердженням представника заявника, позначення має лише натяковий характер.

Представник заявника також заперечив віднесення позначення «ЗЕПАМ» до основ (стемів), які використовуються для позначення групи похідних діазепаму. Зокрема, він зазначив, що відповідним офіційним стемом є «-azepam», тоді як заявлене позначення не містить літери «а», яка входить до складу цього стема. На його думку, вилучення зазначеної літери та зміна початкового елемента призводять до зміни графічної і фонетичної структури слова. Крім того, представник заявника наголосив, що основи (стема) «-zepam» не існує, а тому заявлене позначення не може вважатися описовим щодо заявлених товарів 05 класу МКТП.

Щодо сприйняття заявленого позначення споживачем представник заявника зазначив, що доводи апелянта ґрунтуються на спеціальних хімічних і фармацевтичних знаннях, які не є властивими пересічному споживачеві. За його твердженням, оцінка розрізняльної здатності позначення має здійснюватися з урахуванням сприйняття звичайного споживача відповідних товарів, а не фахівця у сфері хімії чи фармацевтики. Пересічний споживач сприйматиме слово «ЗЕПАМ» як цілісне словесне позначення, що індивідуалізує конкретний лікарський засіб, а не як елемент, який вказує на належність препарату до певної групи діючих речовин. При цьому пересічному споживачеві невідомий перелік спеціальних основ (стемів), що використовуються у фармакологічній номенклатурі.

Враховуючи наведене, заявник просить залишити рішення УКРНОІВІ про реєстрацію позначення «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236 чинним і відмовити апелянту у задоволенні заперечення.

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ 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 УКРНОІВІ 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 ІІ 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 містяться в матеріалах справи, зокрема у запереченні (від 03.08.2026 № Вх-54187/2026) та матеріалах заявки № m 2024 20236.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацами другим та четвертим пункту 2 статті 6 Закону, з урахуванням глави 2 розділу ІІ та глави 8 розділу VI Правил, та зазначає таке.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

Пунктом 5 глави 2 розділу ІІ Правил встановлено, що позначення вважається описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг чи у зв'язку з ними, якщо воно характеризує їх, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і/або послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. До таких позначень, зокрема, належать спільні основи назв фармацевтичних речовин або активних фармацевтичних компонентів (стеми), які використовується ВООЗ при створенні нових міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних субстанцій.

Під час перевірки заявленого позначення на наявність визначеної абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону підстави для відмови в реєстрації торговельної марки перевіряється, чи не належить заявлене позначення до узагальненого переліку рекомендованих МНН або переліку прийнятих основ МНН (стемів).

Заявлене на реєстрацію позначення «ЗЕПАМ» – словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та подане на реєстрацію для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати; ліки для людини; транквілізатори; снодійні засоби».

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим щодо зазначених товарів, колегія Апеляційної палати дослідила його смислове значення, проаналізувала матеріали справи та відомості з доступних інформаційно-довідкових джерел, зокрема оприлюднені на офіційному вебсайті ВООЗ.

Відповідно до Інструкції ВООЗ з використання міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин[1] та нормативних документів, що містяться на офіційному вебсайті ВООЗ, кожне МНН – це унікальна назва фармацевтичної речовини, що визнається у всьому світі і є

[1] https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/guidance-on-inn

суспільною власністю. МНН також позначається терміном «генеричне найменування».

У назвах речовин, близьких з точки зору фармакології, простежується їх взаємозв'язок за рахунок використання спільної основи (стема). Основи (стеми) обираються експертами ВООЗ та використовуються при створенні нових МНН. Завдяки цим спільним основам (стемам) практикуючий лікар, фармацевт або інший фахівець, який має відношення до фармацевтичної продукції, може зрозуміти, що певна речовина належить до групи речовин, які мають схожу фармакологічну активність.

Щоб уникнути плутанини, яка може поставити під загрозу безпеку пацієнтів, торговельні марки не повинні походити від МНН і, зокрема, не включати їх спільні основи (стеми). Вибір подальших назв фармацевтичних речовин у серії буде серйозно ускладнений, якщо спільні основи (стеми) будуть використовуватись у складі торговельних марок.

Рекомендовані МНН публікуються у виданні WHO Drug Information («Інформація ВООЗ про лікарські засоби») після завершення процедури обробки заперечень щодо запропонованих МНН. Переліки запропонованих і рекомендованих МНН разом із вербальною нотою ВООЗ надсилає державам-членам, національним комісіям з фармакопеї і іншим органам, вказаним державами-членами. У вербальній ноті Генеральний секретар ВООЗ пропонує державам-членам вживати усі необхідні заходи для попередження випадків набуття прав на запропоновані та рекомендовані назви, включаючи заборону на реєстрацію таких назв як торговельних марок.

Таким чином, ВООЗ рекомендує не використовувати як торговельні марки позначення, утворені від МНН, та уникати включення до їх складу значущих основ МНН (стемів).

Інформацію про прийняті основи МНН (стеми) ВООЗ публікує на власному вебсайті у вигляді відповідних збірок[2].

Відповідно до Інструкції ВООЗ щодо використання основ (стемів) при виборі міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин «StemBook2024», стем «-azepam» використовується для позначення похідних діазепаму[3].

Практика формування міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин підтверджує використання зазначеної основи (стема) в назвах різних речовин. Зокрема, у переліках ВООЗ наведено такі міжнародні непатентовані назви, як «bromazepam», «clonazepam», «diazepam», «flunitrazepam», «flurazepam», «lorazepam», «medazepam», «nitrazepam», «oxazepam», «prazepam» та «temazepam». Наведені приклади свідчать про систематичне використання стема «-azepam» у міжнародних непатентованих (неприватних) назвах фармацевтичних речовин, які належать до групи похідних діазепаму.

---

[2] https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/stembook

[3] https://www.who.int/publications/i/item/9789240099388?utm_source

Колегія Апеляційної палати зазначає, що використання міжнародних непатентованих (неприватних) назв фармацевтичних речовин або їх спільних основ (стемів) у складі торговельної марки в кожному конкретному випадку вимагає дослідження конкретних обставин, пов’язаних із сприйняттям позначення споживачами.

Заявлене позначення «ЗЕПАМ» у транслітерації літерами латиниці «zepam» містить послідовність літер, яка становить більшу частину основи (стема) «-azepam». Відмінність полягає у відсутності в заявленому позначенні початкової літери «а» основи (стема). Водночас, така відмінність не усуває графічної та фонетичної близькості порівнюваних елементів.

З огляду на те, що основа (стем) «-azepam» використовується у міжнародних непатентованих (неприватних) назвах для позначення похідних діазепаму, а перелік заявлених товарів включає, зокрема, транквілізатори та снодійні засоби, така схожість заявленого позначення зі стемом має значення для оцінки його описового характеру. Для фахівців у сфері охорони здоров’я та інших споживачів фармацевтичної продукції позначення «zepam» може асоціюватися із основою (стемом) «-azepam» і, відповідно, вказувати на належність лікарського засобу до групи похідних діазепаму.

Отже, з урахуванням значення основи (стема) «-azepam», його використання в міжнародних непатентованих (неприватних) назвах для позначення похідних діазепаму та характеру заявлених товарів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «ЗЕПАМ» може сприйматися як вказівка на фармакологічні властивості та належність відповідних лікарських засобів до групи похідних діазепаму, а не як позначення, що індивідуалізує товари конкретного виробника.

Таким чином, заявлене позначення «ЗЕПАМ» є описовим щодо заявлених товарів 05 класу МКТП, оскільки вказує на їх фармакологічні властивості та призначення.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність щодо заявленого позначення підстави для відмови в наданні правової охорони, встановленої абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Статтею 1 Закону встановлено, що торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб з-поміж аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Відповідно до пункту 3 глави 2 розділу ІІ Правил позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо воно непридатне для вирізнення товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відповідно до пункту 5 глави 8 розділу VI та з урахуванням пункту 3 глави 2 розділу ІІ Правил, якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, перевіряється, чи не набуло воно такої внаслідок його використання.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності внаслідок його використання, враховуються фактори, установлені пунктом 8 глави 2 розділу ІІ Правил. Ці фактори можуть ураховуватися як окремо, так і в сукупності. Відповідно до пункту 8 глави 2 розділу ІІ Правил позначення вважається таким, що набуло розрізняльної здатності в результаті його використання до дати подання заявки щодо заявлених товарів і/або послуг, якщо щодо нього наявні такі фактори, якщо вони є доречними: відомість споживачам про взаємозв’язок позначення з товарами і/або послугами, для яких воно призначене, і/або із заявником, або пов’язаною із заявником особою; тривалість і обсяг будь-якого використання позначення, зокрема у мережі «Інтернет», а також географічний район використання позначення; тривалість і обсяг будь-якого просування позначення, зокрема у мережі «Інтернет», ураховуючи рекламування чи оприлюднення, представлення на ярмарках чи виставках, а також географічний район просування позначення.

Ступінь розрізняльної здатності заявленого позначення визначається стосовно товарів і/або послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, з урахуванням можливого сприйняття цього позначення пересічним споживачем.

З урахуванням установленого вище зв’язку заявленого позначення «ЗЕПАМ» із основою (стемом) «-azepam», який використовується в міжнародних непатентованих (неприватних) назвах для позначення похідних діазепаму, колегія Апеляційної палати вважає, що таке позначення не здатне виконувати основну функцію торговельної марки щодо заявлених товарів 05 класу МКТП – вирізняти товари одного виробника з-поміж аналогічних товарів інших виробників. Зокрема, для лікарів і фармацевтів, які мають спеціальні знання та обізнані із системою МНН і принципами утворення назв фармацевтичних речовин, позначення «ЗЕПАМ» може асоціюватися зі спільною частиною основи (стема) «-azepam» та відповідною групою лікарських засобів. Для кінцевих споживачів воно також може сприйматися як вказівка на фармакологічні властивості та призначення лікарських засобів, а не на їх комерційне походження.

Крім того, матеріали справи не підтверджують, що до дати подання заявки заявлене позначення «ЗЕПАМ» набуло розрізняльної здатності внаслідок

використання, зокрема не доводять того, що у споживачів сформувався стійкий зв’язок цього позначення з товарами саме заявника.

Отже, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ЗЕПАМ» звичайно не має розрізняльної здатності щодо заявлених товарів 05 класу МКТП та не набуло такої внаслідок використання, а тому не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом другим пункту 2 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення УКРНОІВІ і задоволення заперечення.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського Національної академії наук України задовольнити повністю.

2. Рішення УКРНОІВІ від 26.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236 скасувати.

3. Відмовити Фармак АГ (CH) у реєстрації торговельної марки «ЗЕПАМ» за заявкою № m 2024 20236.

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

Головуючий колегії В. Л. Грищенко
Члени колегії І. А. Костенко
В. С. Ваганова

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/139-26 від 03.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 03.11.2026 15:40
04AF212836405D990400
000082493D00728EED00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/139-26 від 03.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Костенко І. А. 03.11.2026 15:37
3C080BB109AB25980400
00009D673A004846F700

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/139-26 від 03.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Ваганова В. С. 03.11.2026 15:26
3C080BB109AB25980400
000032563A003FF2F700