

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17.08.2018 № 1144

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: [http:// www.me.gov.ua](http://www.me.gov.ua), e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

24 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 05.04.2018 № Р/33-18 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Добриніної Г.П., Левічевої О.Д. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАН ФАРМ» проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 02.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПАРАМАКС» за заявкою № т 2016 09683.

Представник апелянта – патентний повірений Ломаковська Т.Р.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/130-18 від 02.04.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 09683;
- клопотання апелянта вх. № ВКО/306-18 від 23.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.01.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «ПАРАМАКС» за заявкою № т 2016 09683, оскільки заявлене словесне позначення для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, як споріднених до товарів 05 класу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком «Парамакс», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармакс Груп» (UA) (свідоцтво України

№ 151296 від 10.02.2012, заявка № m 2010 19830 від 20.12.2010), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАН ФАРМ» не погоджується з зазначеним рішенням і вважає, що товари 03 класу МКТП, зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, не є спорідненими до товарів 05 класу, для яких зареєстровано протиставлений знак за свідоцтвом № 151296.

Апелянт зазначає, що Закон та Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не розкривають суті терміну «споріднені товари», тому встановлення спорідненості товарів вимагає ретельного вивчення всіх можливих наслідків щодо ймовірності виникнення у споживача враження про належність схожих знаків одній особі. Практичні рекомендації щодо пунктів 11.2.1 – 11.2.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг¹, опублікованих на офіційному сайті закладу експертизи, зокрема визначають, що узагальнюючи надане тлумачними словниками визначення терміну «споріднений», спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного й того ж роду й виду. Найчастіше підставою для визнання товарів спорідненими є їх належність до однієї родової або видової групи.

Апелянт позиціонує свої продукти, для яких заявлено позначення, як косметичні засоби для догляду за волоссям, зокрема шампунь з додатковою антипедикульозною дією, який не є лікарським засобом. Препарат ТОВ «Фармекс Груп», маркований протиставленим знаком «Парамакс», є суто медичним препаратом певного і принципово іншого призначення, що має іншу лікарську форму (супозиторії ректальні), віднесений до конкретної групи лікарських препаратів за кодом АТС.

У зв'язку з цим апелянт зазначає, що товари 03 класу МКТП, щодо яких заявлено позначення, що розглядається, відносяться до родової групи товарів – не лікувальні косметичні препарати для догляду за волоссям, та, зокрема видової групи – не лікувальні шампуні. Натомість товари, марковані знаком «Парамакс» від ТОВ «Фармекс Груп», вочевидь відносяться до видової фармакотерапевтичної групи препаратів «анальгетики та антипіретики» з родової групи товарів – фармацевтичні та інші препарати на медичні або ветеринарні потреби. При цьому, відповідно до Пояснювальних приміток до класів МКТП, до 05 класу належать: гігієнічні препарати на особисті потреби, крім парфумерно-косметичних і не належать не лікувальні парфумерно-косметичні гігієнічні препарати. Зазначені товари віднесені

¹ http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html

до різних товарних позицій і товарних груп відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), чим, на думку апелянта, також підтверджується те, що товари, для яких заявлене позначення та зареєстрований протиставлений знак, належать до зовсім різних родових понять, що відображають суттєві ознаки різних видів товарів і не можуть бути визнані спорідненими.

Отже, з огляду на викладене, апелянт вважає, що товари, для яких заявлено позначення та зареєстрований знак, що порівнюються, не можуть бути визнані спорідненими, оскільки не належать не тільки до однієї видової групи, а навіть і до однієї родової групи товарів.

Апелянт також зазначає, що порівнювані товари мають різні умови продажу, що є однією з допоміжних ознак встановлення спорідненості товарів. Лікарські препарати розповсюджуються виключно через аптечну мережу, де покупець не має до них безпосереднього доступу, і здійснити покупку він зможе тільки вказавши фармацевту назву конкретного препарату.

На відміну від лікарських препаратів, косметичні товари, зокрема шампуні, лосьйони, кондиціонери для волосся розповсюджуються у відділах побутових товарів супермаркетів на окремих полицях, у спеціалізованих магазинах суто косметичних товарів, наприклад таких, як «WATSONS», «EVA» і через аптечну мережу, але на окремих полицях, де покупцю забезпечений вільний доступ до цих товарів та необмежений час для ретельного вивчення їх призначення та виробника.

Апелянт також повідомляє, що ТОВ «ІЛАН ФАРМ» – сучасна українська науково-виробнича компанія, створена у 2010 році, яка займається науковою розробкою, виробництвом, дистрибуцією і активним просуванням препаратів для лікування і профілактики різних груп захворювань та косметичних товарів. Головною метою компанії є забезпечення споживача ефективною і безпечною продукцією за доступною ціною. Компанія використовує у виробництві лише якісні субстанції та сировину провідних світових виробників, зокрема Європи та Америки. Вся продукція компанії сертифікована провідними науково-дослідними інститутами України, серед яких: Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України; Інститут екогієни і токсикології ім. Л.І. Медведя; Інститут медицини праці АМН України.

ТОВ «ІЛАН ФАРМ» є виробником унікальних продуктів для здоров'я на основі натуральних композицій лікарських рослин, включаючи косметичні засоби, що вже маркуються заявленими позначеннями «ПАРАМАКС» та «PARAMAX».

Апелянт має в Україні цілу низку стратегічних партнерів – аптечні мережі, в яких розповсюджується його продукція. Це, зокрема, такі відомі мережі аптек, як «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ», «АПТЕКА АРОНІЯ», «ЗАЛІЗНИЧНА АПТЕКА», «ПЕРША СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» тощо. Загальна кількість аптек у таких партнерів близько 350 по всій території України.

Інформація про діяльність та продукцію апелянта, в тому числі й щодо товарів, маркованих знаком «ПАРАМАКС» представлена у різних засобах інформації, включаючи комерційне використання цього позначення в мережі Інтернет, зокрема на сайті одного із його найбільших партнерів – мережі «АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ»², який постійно оновлюється і є завжди доступним і активним. Середньорічний обсяг продажів товарів, маркованих позначенням «ПАРАМАКС» («PARAMAX»), у 2017 році більш ніж у півтора рази перевищив цей показник за 2016 рік, що, на думку апелянта, підтверджує набуття популярності даного продукту та інформованості споживачів про взаємозв'язок товарів під знаком «ПАРАМАКС» («PARAMAX») з виробником цих товарів – ТОВ «ІЛАН ФАРМ» на всій території України.

ТОВ «ІЛАН ФАРМ» наразі є власником понад 40 свідоцтв України на торговельні марки.

Апелянт вважає, що наведена інформація підтверджує відомість апелянта та його продукції на ринку України.

З огляду на зазначене, апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло високого ступеню розрізняльної здатності внаслідок його використання для відповідних товарів, включаючи їх активне просування за допомогою масштабних рекламних та акційних заходів.

Натомість, за результатами проведеного апелянтом дослідження різних засобів інформації, в мережі Інтернет, у тому числі й на сайті власника протиставленого знака ТОВ «Фармекс Груп»³, апелянтом не виявлено будь-якої активної інформації, яка б мала практичне чи рекламне навантаження щодо можливості придбання (адреси аптек, вартості тощо) фармацевтичних препаратів під знаком «Парамакс» від виробника ТОВ «Фармекс Груп». Також пошук за назвою лікарського засобу «парамакс» на офіційному сайті МОЗ України у розділі – Державний реєстру лікарських засобів України⁴ не дав жодного результату.

У зв'язку з цим, апелянт вважає, що наразі не існує принципової ймовірності виникнення у споживача уявлення про належність одній особі (одному виробнику) товарів, для маркування яких призначені порівнювані позначення.

З огляду на зазначене, апелянт просить колегію Апеляційної палати відмінити рішення Мінекономрозвитку від 02.01.2018, врахувати всі наведені факти та докази та зареєструвати як знак заявлене за заявкою № m 2016 09683 позначення «ПАРАМАКС» відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: «кондиціонери для догляду за волоссям, крім лікувальних; лосьйони для волосся, крім лікувальних; шампуні, крім лікувальних».

² <https://www.add.ua/brand/ilan-farm/?limit=all>

³ <http://www.pharmex.com.ua>

⁴ <http://www.drlz.com.ua>

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ПАРАМАКС» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і 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. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

ПАРАМАКС

Заявлене позначення є словесним, виконаним заголовними літерами кирилиці.

Позначення заявлене відносно товарів 03 класу МКТП. У запереченні апелянтом змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік товарів, відносно яких він просить зареєструвати заявлене позначення до наступних товарів 03 класу МКТП: «кондиціонери для догляду за волоссям, крім лікувальних; лосьйони для волосся, крім лікувальних; шампуні, крім лікувальних».

Парамакс

Протиставлений знак за свідоцтвом № 151296 є словесним, виконаним потовщеними прописними літерами кирилиці. Слово наведене з заголовної літери.

Знак зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); анестетики (знечулювачі, знечулівні засоби); антибіотики; апетитостримувачі на лікарські (медичні) потреби; бактерицидні засоби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; вакцини; вітамінні препарати; глистогінні засоби; гормони на лікарські (медичні) потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні напої лікарські (медичні); дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); імуностимулятори на

лікарські (медичні) потреби; йод на фармацевтичні потреби; капсули на ліки; кровоочищальні засоби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; лікарський (медичний) спирт; лікарські (медичні) аптечки переносні; ліки ветеринарні; ліки для людини; ліки зубні (стоматологічні); лікувальний чай; лікувальні напої (мікстури); лікувальні настої; лікувальні олії; лініменти (рідкі мазі); лосьйони на фармацевтичні потреби; льодяники (смоктунці) лікувальні; мазі на фармацевтичні потреби; ферменти на фармацевтичні потреби; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; проносні засоби (проносники); протигарячкові (жарозменшувальні) засоби; протизаплідні засоби хімічні; протимікробна (антисептична) вата; протисечогінні (антидіуретичні) препарати; рентгенологічні контрастні речовини на лікарські (медичні) потреби; розчини для контактних лінз; свічки лікарські (медичні); сиропи на фармацевтичні потреби; снотворні засоби (снотворники); солі на лікарські (медичні) потреби; спирт на фармацевтичні потреби; трави лікувальні (цілющі); трав'яні чаї на лікарські (медичні) потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); хімічні реактиви на лікарські (медичні) або ветеринарні потреби».

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки має тотожне з протиставленим знаком звучання, наведене літерами однакового алфавіту та має загальне зорове сприйняття в цілому, не зважаючи на різні за характером літери (заголовні та прописні), якими воно написано.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил під час перевірки заявленого позначення на наявність підстав, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з'ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

При встановленні 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 рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати перевірила скорочений перелік товарів 03 класу МКТП за заявкою № т 2016 09683 та перелік товарів 05 класу МКТП за протиставленим свідоцтвом № 151296 щодо їх спорідненості та встановила наступне.

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.

У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних груп товарів, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари, пов'язані або не пов'язані з даним класом.

На дату подання заявки № m 2010 19830 (20.12.2010), за результатами експертизи якої видано протиставлене свідоцтво № 151296, була чинною 9-та редакція МКТП. Відповідно до Пояснювальних приміток до цієї редакції до класу 05 належать, головним чином, фармацевтичні та інші лікарські (медичні) препарати та не належать, зокрема парфумерно-косметичні гігієнічні препарати, які належать до класу 03 МКТП (9 - 2010)⁵.

Як додаткове джерело для встановлення спорідненості товарів також застосовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), додаток до Закону України «Про Митний тариф України» (розділи I-XV), яка містить перелік назв товарів, що базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Відповідно до УКТЗЕД товари 03 класу МКТП: «кондиціонери для догляду за волоссям, крім лікувальних; лосьйони для волосся, крім лікувальних; шампуні, крім лікувальних» класифікуються як косметичні засоби (косметика) та віднесені до продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості і мають коди 3301 – 3307, а саме: код 3305: засоби для догляду за волоссям⁶.

«Косметика (гр. κοσμητικός - прикрашання і λογία – наука) – заходи і засоби догляду за шкірою, волоссям та нігтями людини з метою покращення зовнішності людини»⁷.

Згідно з Загальною класифікацією і характеристикою асортименту косметичних товарів до загальних ознак класифікації слід віднести призначення, функціональну дію косметики: гігієнічну, косметичну, декоративну, захисну, лікувально-профілактичну та спеціальну⁸.

Товари 05 класу МКТП – «фармацевтичні та ветеринарні препарати на лікарські (медичні потреби)» згідно з УКТЗЕД класифікуються як хімічні сполуки залежно від основної (діючої) речовини, наприклад: фармацевтична продукція, що містить пеніцилін або їх похідні, має код – 3003 10 00 00; що містить інші антибіотики – код 3003 20 00 00; що містить феназон

⁵ <https://patent.km.ua/ukr/pages/i45>

⁶ <http://ares.ua/uk/codesearch>

⁷ Словник іншомовних слів <http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=10343&action=show>

⁸ <https://sites.google.com/site/dekorativnikosmeticznizasobi/zagalna-klasifikacia-i-harakteristika-asortimentu-kosmetichnih-tovariv>.

(антипірин) та його похідні – код 2933 11 і віднесена до групи 29 – органічні хімічні сполуки⁹.

Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється з урахуванням визначальних характеристик товару, виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп¹⁰. Примітки до групи 30: (Фармацевтична продукція) визначає, що ця група не включає: (е) препарати товарних позицій 3303 – 3307, навіть якщо вони мають терапевтичні або профілактичні властивості¹¹.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що товари 03 класу МКТП: «кондиціонери для догляду за волоссям, крім лікувальних; лосьйони для волосся, крім лікувальних; шампуні, крім лікувальних» і товари 05 класу МКТП, відносно яких зареєстрований протиставлений знак за свідоцтвом України № 151296, відносяться до різних родових (видових) груп; мають різне призначення, а також різні складові, з яких ці товари виготовляються, тому не є спорідненими.

Пунктом 4 статті 5 Закону встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлений обсяг правової охорони за заявкою № т 2016 09683 є іншим, ніж обсяг правової охорони, наданий за свідоцтвом України № 151296.

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, надані апелянтом як докази використання заявленого позначення щодо товарів 03 класу МКТП «засоби для догляду за волоссям» на території України, а саме:

фото розгорнутої упаковки для товару (шампунь) з нанесеним знаком «PARAMAX»;

копія Висновку експертизи Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України № 05.03.02-04/15600 від 29.04.2016;

роздруківки Інтернет-сторінок пошукових сайтів з результатами пошуку за назвою «парамакс»;

роздруківки з офіційного сайту МОЗ України відомостей з Державного реєстру лікарських засобів України;

копії рекламних аркушів щодо продукції апелянта;

довідка ТОВ «ІЛАН ФАРМ» про обсяги продажу товарів під знаком «ПАРМАКС» («PARAMAX») за період 2016 та 2017 років;

⁹ <https://tamognja.com.ua/tn-ved.php>

¹⁰ <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7291>

¹¹ <http://www.proagro.com.ua/reference/vedua/uktzed/13991.html>.

перелік дистриб'юторів з адресами у населених пунктах по всій території України, які реалізують товари апелянта під знаком «ПАРАМАКС» («PARAMAX»).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо скороченого переліку товарів 03 класу МКТП: «кондиціонери для догляду за волоссям, крім лікувальних; лосьйони для волосся, крім лікувальних; шампуні, крім лікувальних».

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАН ФАРМ» задовольнити.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 02.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ПАРАМАКС» за заявкою № т 2016 09683 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «ПАРАМАКС» за заявкою № т 2016 09683 відносно товарів 03 класу МКТП: «кондиціонери для догляду за волоссям, крім лікувальних; лосьйони для волосся, крім лікувальних; шампуні, крім лікувальних».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

Г. П. Добриніна

О. Д. Левічева