

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
25.02.2019 № 320

**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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

09 січня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 06.08.2018 № Р/80-18 у складі головуючого Кулик О. С. та членів колегії Терехової Т. В., Запорожець Л. Г., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “ФАРМІОНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 14.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ВОРМІТЕЛ” за заявкою № m 2016 09750.

Представник апелянта – Боровик П. А.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Бодня Н. П.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/328-18 від 02.08.2018;
копії матеріалів заявки № m 2016 09750;
додаткові матеріали та клопотання до заперечення вх. № ВКО/414-18 від 21.09.2018 та № ВКО/572-18 від 17.12.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 14.05.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ВОРМІТЕЛ” за заявкою № m 2016 09750, на тій підставі, що заявлене словесне позначення для всіх товарів 05 класу:

1) є таким, що може ввести в оману щодо товару (належність його іншому виробнику).

“ВОРМІЛ – на протязі 10 років випускає компанія Mili Healthcare Ltd., що підтверджується відомостями з реєстру лікарських засобів України.

“Фармацевтическая компания Mili Healthcare Ltd. Great Britain представлена на украинском фармацевтическом рынке с 2002 года. Портфель препаратов Mili Healthcare Ltd., состоит из лекарственных средств, которые широко применяются в терапии, гастроэнтерологии, ЛОР–практике, гинекологии, педиатрии, хирургии, реаниматологии, онкологии, ревматологии, пульмонологии.”

Товари, марковані заявленим позначенням, будуть породжувати асоціації, пов’язані із згаданим товаром, виробленим компанією Mili Healthcare Ltd., що насправді не відповідає дійсності;

2) є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками:

– з словесним знаком “ВОРМІЛ” (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р., заявка № m 200804519 від 11.03.2008 р.),

– з словесним знаком “ВОРМІЛ–ФІТО” (свідоцтво № 227297 від 12.06.2017р., заявка № m 201519912 від 09.11.2015р.),

– з словесним знаком “ВОРМІЛ ФІТО” (свідоцтво № 227298 від 12.06.2017р., заявка № m 201519913 від 09.11.2015р.),

– з словесним знаком “vormil–fito” (свідоцтво № 227300 від 12.06.2017р., заявка № m 201519916 від 09.11.2015р.),

раніше зареєстрованими в Україні на ім’я МІЛІ ХЕЛСКЕРЕ ЛІМІТЕД, (GB), щодо споріднених товарів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон), Розд.ІІ, ст.6, п.3, Розд.ІІІ, ст.10, п.8.

Заперечення від 21.09.2017 проти заявки № m 2016 09750 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

<http://mili.ua/pro-kompaniiu>

<http://www.apteka.ua/article/33484>

<https://www.linkedin.com/company/mili-healthcare>

<http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=7925>

[http://mozdocs.kiev.ua/liko.php?name=%E2%EE%F0%EC%B3%EB&lang=1&manufacturer=&category=0&likform=0&pokaz=&atcode=&go=%CF%EE%F8%F3%EA&nav=1&hf=1&am=.](http://mozdocs.kiev.ua/liko.php?name=%E2%EE%F0%EC%B3%EB&lang=1&manufacturer=&category=0&likform=0&pokaz=&atcode=&go=%CF%EE%F8%F3%EA&nav=1&hf=1&am=)

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ВОРМІТЕЛ” за заявкою № m 2016 09750 та просить взяти до уваги наступні доводи.

Апелянт зазначає, що він провів порівняльний аналіз заявленого позначення “ВОРМІТЕЛ” і протиставлених знаків “ВОРМІЛ”, “ВОРМІЛ–ФІТО”, “ВОРМІЛ ФІТО” та “vormil–fito” та прийшов до висновку, що порівнювані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки відрізняються за фонетичною, візуальною та семантичною ознаками схожості.

За словами апелянта заявлене позначення – це штучно створене слово, а тому його значення або тлумачення не може бути надано. Разом з тим, апелянт зазначає, що назви лікарських засобів в основному складаються зі слів грецького та латинського походження, а також зі штучно створених термінів на основі грецьких і латинських словотвірних елементів. Через те, що такі елементи мають

фіксоване значення, вони дозволяють дати точне визначення нового поняття або назви, вказати на характерну особливість, ознаку речовини, явища тощо.

На думку апелянта, слово “ворм”, яке є спільною складовою частиною заявленого і протиставлених позначень, притаманне медичній термінології і пов’язане з призначенням лікарських засобів, а тому використання цієї частини у назві медичного препарату іншими виробниками ліків не може вважатися запозиченням. Апелянт вважає, що “ворм”, як і “фіто”, є загальноновживаними термінами відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) і неохороноздатними елементами у складі позначень. У зв’язку з цим, вони не повинні братись до уваги при встановленні схожості позначень.

Апелянт вважає, що при порівнянні товарів 05 класу МКТП необхідно брати до уваги терапевтичне призначення лікарських засобів, їх склад та властивості, чи є вони взаємозамінними або доповнюють один одного, чи відносяться до безрецептурних лікарських засобів або відпускаються лише за рецептом лікаря. Надання правової охорони для широкого поняття “фармацевтичні препарати” 05 класу МКТП, як стверджує апелянт, не означає, що одна назва може застосовуватись для будь-яких лікарських засобів різного призначення та застосування.

Апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло додаткової розрізняльної здатності внаслідок його використання. В якості доказів фактичного використання заявленого позначення апелянтом надано роздруківки з інформацією про заявника та його продукцію з мережі Інтернет із посиланням на власну веб-сторінку, а саме: <http://pbsvd.com/preparati/>, інформацію щодо результатів пошуку дієтичної добавки “ВОРМІТЕЛ” в системі Google, копії рекламних матеріалів дієтичної добавки, лист від виробника добавки “ВОРМІТЕЛ” про те, що вона виробляється на замовлення апелянта, а також довідку про реалізацію у 2017 році дієтичної добавки “ВОРМІТЕЛ”. Апелянтом отримано Протокол випробувань харчової продукції “Добавка дієтична “Вормітел” сироп” № 8/3836 від 30.12.2016.

Ураховуючи наведене вище, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 14.05.2018 та зареєструвати позначення “ВОРМІТЕЛ” відносно таких товарів 05 класу МКТП: “поживні (харчові) добавки; харчові добавки”.

У клопотанні від 14.12.2018 за вх. № ВКО/572-18 від 17.12.2018 апелянт скоротив перелік заявлених товарів до товарів 05 класу МКТП: “поживні (харчові) добавки”.

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

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.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на 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 в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення “ВОРМИТЕЛ” виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, всі літери – заголовні, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак “ВОРМИЛ” виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, всі літери – заголовні, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак “ВОРМИЛ-ФІТО” виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, всі літери – заголовні, складається з двох слів через дефіс в один рядок, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак “ВОРМИЛ ФІТО” виконаний стандартним шрифтом літерами кирилиці, всі літери – заголовні, складається з двох слів в один рядок, без зазначення кольору.

Протиставлений словесний знак “vormil-fito” виконаний стандартним шрифтом літерами латиниці, всі літери – рядкові, складається з двох слів через дефіс в один рядок, без зазначення кольору.

При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнюваних слів фонетичною транскрипцією та сприймання на слух їх звукових особливостей.

Порівняння заявленого позначення “ВОРМИТЕЛ” з протиставленими словесними знаками “ВОРМИЛ”, “ВОРМИЛ-ФІТО”, “ВОРМИЛ ФІТО”, “vormil-fito” вказує на їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю тотожних звуків, із співпадаючими голосними і приголосними звуками, близькістю складу голосних звуків, наявністю аналогічно розташованих близьких звуків, співпадаючими частинами. Зокрема, фонетична схожість порівнюваних словесних позначень обумовлюються тотожністю звучання початкових частин (спільного кореня) “ВОРМ” (“vorm”) та закінченням на літеру “л” (“l”).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення “ВОРМИТЕЛ” та протиставлені знаки “ВОРМИЛ”, “ВОРМИЛ-ФІТО”, “ВОРМИЛ ФІТО”, схожі між собою видом шрифту (стандартний) та графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні).

Позначення “ВОРМИТЕЛ” та протиставлений знак “vormil-fito” схожі між собою видом шрифту (стандартний) та відрізняються графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні та рядкові).

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

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставлених знаків за семантичною ознакою колегія Апеляційної палати звернулася до тлумачення початкової словесної частини “ВОРМ”, яка є спільною для всіх порівнюваних позначень.

“ВОРМ” є транслітерацією літерами українського алфавіту слова англійської мови “worm”. Worm [wɜ : m] (англ.) – 1. зоол. хробак, глист, гельмінт, гусінь, личинка, шнек.¹

Колегія Апеляційної палати зауважує, при сприйнятті словесного позначення зазвичай увага споживача найбільше акцентується на його початковій частині, оскільки з неї починається огляд позначення. Отже початкова частина словесного позначення найбільше запам'ятовується і має значний вплив на загальне враження, яке позначення справляє на споживача.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається в першу чергу на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

Спільна частина порівнюваних слів “ВОРМ”, яка є коренем і носієм їх лексичного значення, розміщена на початку порівнювальних позначень, на неї падає логічний наголос і саме вона визначає фонетичну і семантичну схожість позначень.

Колегія Апеляційної палати не погоджується з твердженням апелянта, що оскільки спільна частина “ворм” має семантичне значення то вона є загальноживим терміном для товарів 05 класу МКТП. Протиставлені словесні знаки, зокрема: “ВОРМІЛ”, “ВОРМІЛ-ФІТО”, “ВОРМІЛ ФІТО”, виконані кирилицею, сприймаються як фантазійні слова, незважаючи на те, що їх частина “ворм” має переклад на англійську мову.

Також, колегія Апеляційної палати перевірила практику використання елемента “ворм” на фармацевтичному ринку України. Виходячи з інформації Державного реєстру лікарських засобів України за результатами пошуку по коду АТС Р02 (Анатомо-терапевтично-хімічна класифікація) - (Р02) “Протигельмінтні препарати” використання елемента “ворм” в назві лікарських препаратів для цих товарів не є розповсюдженою практикою (1 препарат з 25).² Антигельмінтні препарати та/або дієтичні добавки, що пропонуються споживачам в аптечних закладах України, не містять в назві елемента “ворм”.^{3,4}

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене словесне позначення схоже з протиставленими словесними знаками, оскільки відмінності у виконанні є несуттєвими і заявлене позначення асоціюється з протиставленими знаками 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 товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх

¹ <https://www.lingvolive.com>

² <http://www.drlz.com.ua/>

³ <https://www.apteka24.ua/medikamenty/protivoparazitarnye-sredstva-1/preparaty-ot-glistov/>

⁴ <https://tabletki.ua/uk/category/867/>

одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Заявлене позначення “ВОРМИТЕЛ” подано на реєстрацію відносно товарів 05 класу МКТП. У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік заявлених товарів 05 класу МКТП до таких: “поживні (харчові) добавки”.

Протиставлений знак “ВОРМИЛ” за свідоцтвом № 95313 від 11.08.2008 р., зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП: “Фармацевтичні препарати; ліки для людини”.

Протиставлені знаки “ВОРМИЛ–ФІТО” за свідоцтвом № 227297, “ВОРМИЛ ФІТО” за свідоцтвом № 227298, “vormil–fito” за свідоцтвом № 227300 зареєстровані відносно товарів 05 класу МКТП: “Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; ліки для людини; бактерійні препарати, бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; противірусні препарати лікарські (медичні); культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дезінфікувальні засоби; дієтичні продукти і речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластири, перев'язувальні матеріали”.

Згідно зі статтею 2 Закону України “Про лікарські засоби” лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.⁵

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 1 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” дієтична добавка – харчовий продукт, що споживається у невеликих визначених кількостях додатково до звичайного харчового раціону, який є концентрованим джерелом поживних речовин, у тому числі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин (цей перелік не є виключним), і виготовлений у вигляді таблеток, капсул, драже, порошків, рідин або інших формах.⁶

Проаналізувавши переліки товарів, колегія Апеляційної палати встановила, що враховуючи призначення, умови та канали збуту товарів, а також коло споживачів, заявлені товари 05 класу МКТП “поживні (харчові) добавки” є спорідненими з товарами 05 класу, відносно яких зареєстровано протиставлені знаки за свідоцтвами України № 95313, № 227297, № 227298, № 227300.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4 – 4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № m 2016 09750 та протиставлені знаки за свідоцтвами України № 95313, № 227297, № 227298, № 227300 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

⁵ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80>

⁶ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#n174>

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 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.

Відповідно до пункту 10.7.3 та 10.7.4 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9) та затверджених наказом Державного підприємства “Український інститут промислової власності” від 07.04.2014 № 91, 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 властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

“Омана, и, жін. – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний”.⁷

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати зазначає, що оманливі позначення або такі, що можуть ввести в оману, – це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів, походження товарів.

Для з'ясування того чи є заявлене позначення “ВОРМІТЕЛ” таким, що може вводити в оману при його використанні для заявлених товарів 05 класу МКТП колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі Інтернет.

“Вормітел™ - рослинний комплекс, який безпечно і ефективно позбавляє від гельмінтів і усуває наслідки гельмінтозу. Володіє прямою антигельмінтною дією, суттєво знижує інтоксикацію організму і алергічні реакції, викликані гельмінтами. Прискорює виведення гельмінтів, нормалізує функції шлунково-кишкового тракту, покращує апетит, травлення, сприяючи загальному зміцненню організму”.⁸

⁷ <http://ukrlit.org/slovyk/%D0%BE%D0%B>

⁸ <http://foodsup.com.ua/vormitel-sirop>

“Препарат Vormitel - предназначен для выведения гельминтов и токсичных веществ, улучшению функционирования органов пищеварения, общему укреплению организма, имеет дезинтоксикационные свойства”.⁹

“Препарат Vormitel - диетическая добавка к рациону питания - источник биологически активных веществ, способствует дегельминтизации, выведению токсичных веществ, улучшению функционирования органов пищеварения, общему укреплению организма, имеет дезинтоксикационные свойства”.¹⁰

Протиставленим знаком “ВОРМІЛ” (свідоцтво № 95313 від 11.08.2008 р., заявка № m 200804519 від 11.03.2008 р.) маркується лікарський засіб “Ворміл” з наступними показаннями для застосування: “Кишкові форми гельмінтозів та шкірний синдром Larva Migrans (короткострокове лікування малими дозами): ентеробіоз, анкілостомоз та некатороз, гіменолепідоз, теніоз, стронгілоїдоз, аскаридоз, трихоцефальоз, клонорхоз, опісторхоз, лямбліоз у дітей”.¹¹

“Вормил – антигельминтное (противоглистное) лекарство, обладающее также активностью против болезнетворных простейших. Действует на тканевые, кишечные формы взрослых гельминтов, их яйца, личинки. Противоглистное действие лекарства обусловлено способностью угнетать полимеризацию белка тубулина, что нарушает метаболизм гельминта с последующей гибелью”.¹²

“Лікарський засіб “Ворміл” протягом 10 років випускає компанія Mili Healthcare Ltd., що підтверджується відомостями з реєстру лікарських засобів України”.¹³

“Mili Healthcare Ltd. - міжнародна медико-фармацевтична компанія. Компанія Mili Healthcare (UK) здійснює централізоване управління виробництвом і дистрибуцією продуктів для системи охорони здоров'я, включаючи лікарські засоби та препарати для дієтичного харчування, виробу медичного призначення, медичне обладнання, засоби гігієни та інше.”¹⁴

Інформація про препарат “Ворміл” міститься у статті, датованій ще 2011 роком: “Глисты: они уходят по-английски”¹⁵.

Як вбачається з джерел, зазначений препарат набув в Україні широкої популярності та заслужив високу репутацію: “Вормил нашел широкую поддержку не только среди специалистов здравоохранения, но и среди потребителей. Так, с 2003 по 2015 год, согласно данным розничного аудита системы исследования рынка PharmXplorer компании Proxima Research, именно Вормил является самым назначаемым и рекомендуемым специалистами здравоохранения противогельминтным препаратом для детей и взрослых в Украине.” (Бодня Е.И. Вормил — комплексное решение проблемы гельминтозов и их последствий / Е.И. Бодня // Новости медицины и фармации. - 2016. - № 5 (574). — С. 8—10.)¹⁶

⁹ <https://www.apteka24.ua/vormitel-sirop-100ml/>

¹⁰ <https://www.medcentre.com.ua/medikamenty/vormitel.html>

¹¹ <https://tabletki.ua/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB/>

¹² <https://www.obozrevatel.com/health/lekarstva/vormil.htm>

¹³ <http://mozdocs.kiev.ua/liki/view.php?id=7925>

¹⁴ <http://mili.ua/pro-kompaniiu>

¹⁵ <https://www.apteka.ua/article/87608>

¹⁶ <http://www.mif-ua.com/archive/article/42727>

“В настоящее время для эффективной реализации 1-го этапа дегельминтизации препаратом № 1 в Украине является Vormil® (Mili Healthcare Ltd). По данным информационно-аналитической базы Система исследования фармацевтического рынка “PharmXplorer” (январь – апрель 2018), 34,21 % — доля рынка Vormil в Украине среди противогельминтных препаратов. Vormil® рекомендуется специалистами здравоохранения как противогельминтный препарат, обеспечивающий надежную эрадикацию паразитов и профилактику гельминтозов у детей и взрослых.” (Чистик Т. Vormil - бренд № 1 в Украине. Препараты Vormil® и Vormil Фито® в терапии и профилактике гельминтозов/ Т. Чистик // Новости медицины и фармации. - 2018, № 7 (657). - С.15.)¹⁷

Що стосується дієтичної добавки Vormil фіто: “Препарат “Ворміл фіто - це оздоровчий рослинний комплекс, який застосовується з метою підтримки нормальної функції організму та органів травлення, що веде до зниження інтоксикації організму при глистній інвазії та загальному зміцненню організму.”¹⁸

“В комплексной терапии гельминтозов Vormil Фито способствует нормализации общего самочувствия: у зараженных гельминтами наблюдается не только значительное улучшение объективной и субъективной симптоматики, но и коррекция нарушений, вызванных приемом антигельминтных препаратов. Применение фитокомплекса Vormil Фито в комплексном лечении аскаридоза и энтеробиоза является обоснованным и вместе с препаратом Vormil обеспечивает 100% антигельминтную терапевтическую эффективность (раннюю, позднюю и отдаленную).”¹⁹

Зважаючи на викладене, варто зазначити, що протиставлений знак “ВОРМІЛ” компанії Mili Healthcare набув високої розрізняльної здатності ідентифікувати товари відповідного виробника (дистинктивності) внаслідок тривалого використання його власником на ринку. Протиставлені знаки, що містять частину “фіто” є похідними від материнського знаку “Ворміл”. Вони зареєстровані для товарів однорідних з товарами, для яких заявляється “Вормітел”. В силу цього, існує принципова ймовірність того, що споживач сприймає знак “Вормітел” як продовження серії знаків “Ворміл”, “Ворміл фіто”, які належать компанії Mili Healthcare, що не відповідає дійсності.

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності “обозначение является дистинктивным для товаров, на которых оно должно применяться, когда это обозначение признано в качестве идентификатора товаров из конкретного коммерческого источника либо способно быть признано таковым лицами, которым оно адресовано” (ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом “Ин Юре”, 1999).

Згідно з пунктом 9.165 цього ж джерела “товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров”.

¹⁷ <http://www.mif-ua.com/archive/article/46109>

¹⁸ <http://vormil-fito.com/vormil/instruction-capsulitis>

¹⁹ <http://www.mif-ua.com/archive/article/44989>

При оцінці ймовірності введення в оману споживача, колегією Апеляційної палати не може бути враховано те, що зазвичай хворі придбавають препарати не за рекомендаціями лікарів (за рецептами, що пред'являються продавцям). Так, за результатами дослідження, проведеного в рамках проекту USAID “(Без)коштовна медицина” та БФ “Пацієнти України”, 69% хворих в Україні займаються самолікуванням, 52% вживають ліки за рекомендаціями знайомих чи Інтернет.²⁰

Виходячи з аналізу усього вище зазначеного, та обставина, що знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати, та зареєстровані відносно споріднених товарів, безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно походження товарів, які реалізуються з використанням знаків, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, насправді різних виробників, походять від одного виробника.

Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що при використанні щодо товарів 05 класу МКТП “поживні (харчові) добавки” заявлене позначення “ВОРМИТЕЛ” може викликати у споживача помилкове враження щодо походження товару, тобто може ввести в оману щодо належності товару, маркованого таким позначенням, іншому виробнику (компанії Mili Healthcare Ltd.), який випускає споріднений товар – лікарський засіб під схожим знаком “ВОРМИЛ”, а також дієтичну добавку “Ворміл фіто”.

У запереченні апелянт стверджував, що використовує заявлене позначення, та про те, що воно набуло розрізняльної здатності. Колегія Апеляційної палати проаналізувавши надані матеріали встановила, що вони не підтверджують здійснення апелянтом значних заходів (з реалізації, рекламування) з використання заявленого позначення та не свідчать про набуття розрізняльної здатності позначення стосовно апелянта до дати подання заявки.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, про те що підстави для відмови в наданні правової охорони за заявкою № т 2016 09750, зазначені в пунктах 2, 3 статті 6 Закону, були застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно в рішенні Мінекономрозвитку правомірно і вмотивовано, а також про відсутність підстав для задоволення заперечення, у зв'язку з тим, що заявлене позначення не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 05 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

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, колегія Апеляційної палати

²⁰ <http://moz.gov.ua/article/statistic/rezultati-doslidzhennja-bezkoshtovna-medicina>

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “ФАРМЮНІОН БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ” у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономрозвитку від 14.05.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “ВОРМІТЕЛ” за заявкою № m 2016 09750 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Т. В. Терехова

Л. Г. Запорожець