

**MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL**  
**PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION**

**Rule 17(1)**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.    | Office making the notification:<br><b>Ukrainian Institute of Industrial Property</b><br><b>1 Hlazunova str.</b><br><b>Kyiv-42, 01601</b><br><b>Ukraine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II.   | Number of the international registration: <b>822075</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III.  | Name of the holder:<br><b>Zentiva, a.s.</b><br>Nitrianska 100<br>SK-920 27 Hlohovec (SK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV.   | <input type="checkbox"/> Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination<br><input type="checkbox"/> Provisional refusal based on an opposition<br><input checked="" type="checkbox"/> Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V.    | <input checked="" type="checkbox"/> Provisional refusal for all the goods and/or services<br><input type="checkbox"/> Provisional refusal for the following goods and/or services:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VI.   | Grounds for refusal:<br>The sign shall not be registered as mark because it is misleadingly similar to marks that were earlier registered in Ukraine on behalf of another person for similar goods or services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VII.  | Information relating to an earlier mark:<br>Registration № 676 of 30.06.1993 on the name of Krewel Meuselbach GmbH; Krewelstraße 2 53783 Eitorf (DE)<br>Registration № 677 of 30.06.1993 on the name of Krewel Meuselbach GmbH; Krewelstraße 2 53783 Eitorf (DE)<br>International registration № 211157 of 10.07.1958 (subsequent designation 08.12.1994) on the name of Krewel Meuselbach GmbH; Krewelstraße 2 53783 Eitorf (DE)                                                                                                                                      |
| VIII. | Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII):<br>Article 6.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IX.   | Information relating to subsequent procedure:<br>(i) Time limit for requesting review or appeal:<br>3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period.<br>(ii) Indications concerning the appointment of a representative:<br><a href="http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html">http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html</a> |
| X.    | Date of the notification of provisional refusal: 05.07.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XI.   | Signature or official seal of the Office making the notification:<br><div style="text-align: center;"><br/>Head of the Department of<br/>International Trademark Registrations<br/><br/><b>Svitlana Sukhinova</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                             |

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

**SECTION II  
LEGAL PROTECTION OF MARKS**

**Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection**

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.

**Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection**

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:

State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.

The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.

2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:

1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;

2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;

3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;

4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;

5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;

6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.

The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.

3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:

1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another person for identical or similar goods and services;

2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;

4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;

5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

- 1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;
- 2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;
- 3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

- (100)

29995
- (111)

676
- (151)

30.06.1993
- (156)

11.01.2005
- (186)

22.02.2015
- (210)

40793/SU
- (220)

22.02.1965
- (450)

30.12.1993, Бюл. № 3
- (731)

Фарма ГмбХ Мойзельбах;  
ФРН (DE)
- (732)

Кревель Мойзельбах ГмбХ;  
Кревельштрассе 2 53783 Ейторф, Німеччина (DE)
- (740)

Пахаренко Антоніна Павлівна;  
вул. Пушкінська, 9, кв. 11, м. Київ, 01034 (UA)
- (750)

Пахаренко Антоніна Павлівна;  
252034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9, кв. 11 (UA)
- (510)

Кл.: 01, 05

01

1, 5-лечебные средства, химические продукты для медицинских и гигиенических целей, фармацевтическое сырье и препараты, пластыри, перевязочные средства, средства для уничтожения сельскохозяйственных вредителей и сорняков, дезинфекционные средства, средства для консервирования продуктов питания.

05

1, 5-лечебные средства, химические продукты для медицинских и гигиенических целей, фармацевтическое сырье и препараты, пластыри, перевязочные средства, средства для уничтожения сельскохозяйственных вредителей и сорняков, дезинфекционные средства, средства для консервирования продуктов питания.



- (100)

42413
- (111)

677
- (151)

30.06.1993
- (156)

29.12.2010
- (186)

22.12.2020
- (210)

57663/SU
- (220)

22.12.1970
- (450)

30.12.1993, Бюл. № 3
- (731)

Фарма ГмбХ Мойзельбах;  
ФРН (DE)
- (732)

Кревель Мойзельбах ГмбХ;  
Кревельштрассе 2 53783 Ейторф, Німеччина (DE)
- (740)

Пахаренко Антоніна Павлівна;  
вул. Пушкінська, 9, кв. 11, м. Київ, 01034 (UA)
- (750)

Пахаренко Антоніна Павлівна;  
252034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9, кв. 11 (UA)
- (510)

Кл.: 05
- 05

5-лекарства, химические продукты для медицинских и гигиенических целей.

валокордин

ВАЛОКОРДИН

27.05.02

28.05.00

211157

Valocordin

(151) 10.07.1958

(180) 10.07.2018

(270) French

(732) **Krewel Meuselbach GmbH**

Krewelstraße 2  
53783 Eitorf; DE

(811) DD

(770) **PHARMA GMBH MEUSELBACH**

59-65, Hauptstrasse,  
MEUSELBACH; DE

(821) DD, 02.02.1934

(822) DD, 05.04.1934, 464 795

(822) DD, 02.02.1954, 4758

(834) Ukraine is designated under the Madrid Protocol by virtue of Article 9sexies

(511) **Cl.: 01, 05**

01 Food preserving products.

Produits pour conserver les aliments.

05 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.

Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

#### Subsequent designation

(450) 1994/12 LMi, 20.02.1995

(831) BY - KZ - RU - **UA** - UZ

(580) 06.01.1995

(891) Date of subsequent designation (Rule 24{6} of the Common Regulations)

**08.12.1994**

#### Renewal

(450) 1998/13 Gaz, 13.08.1998

(831) AM - AT - BA - BY - CZ - EG - HR - HU - KP - KZ - MA - MD - MK - RO - RU - SI - SK - **UA** - UZ - YU

#### Renewal

(450) 2008/46 Gaz, 18.12.2008

(831) AM - AT - AZ - BA - BY - CZ - EG - HR - HU - KG - KP - KZ - MA - MD - ME - MK - RS - RU - SI - SK - **UA**

(832) EE - GE - TM - UZ

Data as of 12.06.2012

Valocordin

# ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ

## Патентно-правова фірма

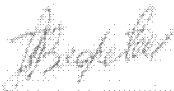
Україна, 03150 м. Київ, П/С 78

Тел: +380 (44) 451 83 40 Факс: +380 (44) 451 40 48

E-mail: [pakharenko@pakharenko.kiev.ua](mailto:pakharenko@pakharenko.kiev.ua)  
[pakharenko@pakharenko.com](mailto:pakharenko@pakharenko.com)

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

27 ГРУ 2011



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДП «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ  
ВЛАСНОСТІ»

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ  
ЗНАКІВ

26 грудня 2011 року

Стосовно: Заперечення проти надання правової охорони на території України знаку «VASOCARDIN» за міжнародною реєстрацією № 822075 на ім'я Зентіва А.С. (Zentiva, a.s.) (SK).

Діючи відповідно до інструкцій та за довіреністю нашого клієнта (Додаток 1) та згідно п. 8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), направляємо на розгляд експертизи мотивоване заперечення проти надання правової охорони на території України знаку «VASOCARDIN» за міжнародною реєстрацією № 822075 (далі – міжнародний знак «VASOCARDIN») на ім'я Зентіва А.С. (Zentiva, a.s.) (SK).

1. Підставою для подання заперечення є те, що міжнародний знак «VASOCARDIN» є:

- схожим настільки, що його можна сплутати із міжнародним знаком «Valocordin» (№ 211157), та знаком «VALOCORDIN» за свідоцтвом України №676 раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених товарів 05 класу МКТП (ч. 3 ст. 6 Закону).

2. На доказ зазначеного твердження наводимо наступну аргументацію.

Згідно бібліографічних даних міжнародної реєстрації № 822075 від 05.02.2004 р. (територіальне розширення на Україну – 19.08.2011) надання правової охорони на території України вимагається для знака «VASOCARDIN» відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «ліки, фармацевтичні препарати для людини».

Хочемо звернути увагу закладу експертизи на те, що раніше на території України було надано правову охорону міжнародному знаку «Valocordin» (№ 211157, дата територіального розширення на Україну - 08.12.1994) відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «ліки, хімічні продукти на медичні та санітарні потреби, фармацевтичні засоби та препарати, пластирі, перев'язувальні матеріали, пестициди та гербіциди, дезінфікувальні засоби». Власником знаку є Кревель Мойзельбах ГмбХ (Krewel Meuselbach GmbH) (DE).

Також Кревель Мойзельбах ГмбХ є власником свідоцтва України №676 від 30.06.1993 р. на знак «VALOCORDIN», який зареєстровано для наступних товарів 05 класу: «лікарські засоби; хімічні продукти на медичні та гігієнічні потреби; фармацевтична сировина та препарати; пластирі; перев'язувальні засоби; засоби для знищення сільськогосподарських шкідників та бур'янів; дезінфікувальні засоби; засоби для консервування продуктів харчування».

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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 п. 4.3.2.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна».

Згідно п. 4.3.2.4 Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Міжнародний знак «VASOCARDIN» є словесним позначенням, що складається із одного слова, виконаного стандартним шрифтом у чорному кольорі, літерами латинської абетки.

Більш ранній міжнародний знак «Valocordin» та знак «VALOCORDIN» за свідоцтвом №676 також є словесними позначеннями, які складаються із одного слова, виконаного стандартним шрифтом у чорному кольорі, літерами латинської абетки.

Для зручності надалі буде здійснюватись порівняння знаків «VASOCARDIN» та «VALOCORDIN».

Згідно із п. 4.3.2.6. та п. 4.3.2.8. Правил, визначення схожості словесних позначень здійснюється наступним чином:

«Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

#### **Визначення семантичної схожості**

Смислова (семантична) схожість має визначатися на підставі наступних ознак:

- подібність закладених у позначеннях понять (ідей);
- протилежність закладених у позначеннях понять (ідей);
- збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос, який має самостійне значення.

Порівнювані знаки «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» є вигаданими словами для позначення лікарських засобів, що певною мірою вказують на їх призначення.

Так, частка «cor» походить від латинського cor, cordis – серце.

На основі цього латинського кореня утворені назви багатьох препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, у т.ч. і назва «VALOCORDIN».

Слово «VASOCARDIN» імовірно за все утворено від давньогрецького слова «ΚΑΡΔΙΑ», що також означає серце.

Слід зазначити, що фактично існуючі лікарські засоби, для яких використовуються обидва порівнювані знаки, призначені для лікування серцево-судинних захворювань.

Таким чином, знаки «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» мають семантичну схожість, оскільки вказують на спільне призначення лікарських засобів – лікування серцево-судинних захворювань.

#### Визначення фонетичної схожості

Звукова (фонетична) схожість позначень визначається на підставі наступних ознак:

- наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших;
- наявність співпадаючих складів і їх розташування;
- кількість складів у позначеннях;
- місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадаючих частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.

Обидва знаки «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» складаються із десяти літер, містять однакову кількість голосних та приголосних, співпадають за наголосом.

Також порівнювані об'єкти починаються з однакового складу «VA».

Необхідно відмітити, що частини «CORDIN» знаку «VALOCORDIN» та «CARDIN» знаку «VASOCARDIN» відрізняються літерами «O» та «A» у першому складі. При цьому, при вимовлянні обох слів, зважаючи на те, що наголос в обох об'єктах припадає на закінчення «IN», частини «CORDIN» та «CARDIN» вимовляються однаково – [kardin].

Відмінність у словах «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» забезпечується лише завдяки одній літері «S» у другому складі слова «VASOCARDIN».

Отже, при вимові порівнювані об'єкти відрізняються однією літерою, що є недостатнім для забезпечення їх фонетичної відмінності.

За загальними правилами порівняння словесних позначень схожими настільки, що їх можна сплутати за звучанням визнаються позначення, в яких присутні ідентичність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання середніх частин, що має місце при порівнянні позначень «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN».

Таким чином, знаки «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» фонетично є схожими до ступеню змішування.

#### Визначення графічної (візуальної) схожості

Незважаючи на те, що ознака графічної схожості не є вирішальною при визначенні схожості до ступеня змішування словесних позначень, у даному випадку є доцільним навести, що і за цією ознакою порівнювані об'єкти є схожими до ступеня змішування.

Графічна (візуальна) схожість визначається на підставі наступних ознак:

- загальне зорове враження;
- вид шрифту;
- графічне написання з урахуванням характеру літер (друковані чи письмові, заголовні чи рядкові, тощо);
- розташування букв по відношенню одна до одної;
- алфавіт, буквами якого написане слово;
- колір чи кольорове сполучення.

Обидва порівнювані знаки «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» є словесними позначенням, що складаються із одного слова, виконані стандартним шрифтом у чорному кольорі, великими літерами латинської абетки.

Основною візуальною відмінністю між знаками «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» можна вважати відмінність у третій літері «L» та «S» порівнюваних об'єктів відповідно.

Проте, незважаючи на вказану різницю, а також на заміну літери «O» літерою «A» у частці «CARDIN», співпадіння початкових літер та майже повне співпадіння літер у частинах «OCORDIN» та «OCARDIN», використання однакового алфавіту та стандартного шрифту візуально робить знаки «VALOCORDIN» та «VASOCARDIN» схожими до ступеня змішування.

#### Визначення однорідності товарів і послуг

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил «... При встановленні однорідності 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 однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів».

Як зазначалось вище, для міжнародного знаку «VASOCARDIN» на території України надання правової охорони вимагається відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «ліки, фармацевтичні препарати для людини».

Більш ранньому міжнародному знаку «Valocordin» на території України було надано правову охорону відносно наступних товарів 05 класу МКТП: «ліки, хімічні продукти на медичні та санітарні потреби, фармацевтичні засоби та препарати, пластирі, перев'язувальні матеріали, пестициди та гербіциди, дезінфікувальні засоби».

Майже такий самий перелік товарів 05 класу зазначено і в свідоцтві №676 на знак «VALOCORDIN», а саме: «лікарські засоби; хімічні продукти на медичні та гігієнічні потреби; фармацевтична сировина та препарати; пластирі; перев'язувальні засоби; засоби для знищення сільськогосподарських шкідників та бур'янів; дезінфікувальні засоби; засоби для консервування продуктів харчування».

Отже, товари 05 класу міжнародного знака «Valocordin» та знаку «VALOCORDIN» за свідоцтвом №676 повністю охоплюють товари 05 класу, для яких на території України вимагається надання охорони міжнародному знаку «VASOCARDIN».

На підставі проведеного семантичного, фонетичного та графічного аналізу та встановленої однорідності товарів і послуг вважаємо, що знак «VASOCARDIN» є схожим настільки, що його можна сплутати із більш ранніми знаками «Valocordin» та «VALOCORDIN».

Зважаючи на те, що порівнювані об'єкти призначені для використання на лікарських засобах, схожість цих знаків може завдати шкоди не лише комерційним інтересам власника прав на знаки «Valocordin» та «VALOCORDIN», але і завдати шкоди споживачам.

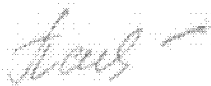
Слід відмітити, що багатьма країнами, у яких надано правову охорону знакам «Valocordin», було відмовлено у наданні охорони знаку «VASOCARDIN» на підставі їх схожості до ступеня змішування. Серед таких країн, зокрема, Вірменія, Німеччина, Грузія.

3. Враховуючи викладене вище

Просимо:

Відмовити у наданні правової охорони на території України міжнародному знаку «VASOCARDIN» за міжнародною реєстрацією № 822075 відносно усього переліку заявлених товарів.

З повагою,  
патентний повірений



А.П. Пахаренко

Додатки: 1. Копія довіреності на 1 арк.

2. Платіжне доручення № 5927 від 23.12.2011 р. на 1 арк.