

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

18 грудня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 30.06.2012 № 59 у складі головуючого Дмитришина В.С. та членів колегії Жмурко О.В., Ткаченко Ю.В., Постоялкіної О.В., Теньової О.О., розглянула заяву компанії Бі.Пі.Сі.ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД про визнання знака "SORBEX СОРБЕКС" добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданні колегії Апеляційної палати 18.12.2012.

На засіданні присутній представник заявника – патентний повірений Сисоєнко І.В.

Зображення позначення: "SORBEX СОРБЕКС"

Аргументація заявника:

Заявник – Бі.Пі.Сі. ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД просить визнати словесне позначення "SORBEX СОРБЕКС" добре відомим в Україні щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) – фармацевтичні препарати; ліки для людини; лікарські засоби для лікування та профілактики різних захворювань; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні) та 29 класу МКТП – харчові добавки на основі протеїнів (альбумінів) з дієтичними властивостями, станом на 1 липня 2011 року.

Для підтвердження доброї відомості позначення "SORBEX СОРБЕКС" заявником надані такі документальні відомості:

1. Зображення позначення (додаток № 1);
2. Копія свідоцтва № 115767 на знак "SORBEX" (додаток № 2);
3. Копія свідоцтва № 95309 на знак "СОРБЕКС" (додаток № 3);
4. Копія свідоцтва № 118057 на знак "SORBEX, комб." (додаток № 4);

5. Копія договору № 1-ТМР від 01.06.2011 між Бі.Пі.Сі. ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД та Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" про передачу у власність виключних майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (додаток № 5);

6. Копія ліцензійного договору від 01.09.2008 між Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" про передачу права на використання знака для товарів і послуг "СОРБЕКС" за свідоцтвом № 95309 на території України (додаток № 7);

7. Копія ліцензійного договору від 01.04.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" про передачу права на використання знака для товарів і послуг "SORBEX" за свідоцтвом № 115767 на території України (додаток № 8);

8. Копія ліцензійного договору від 02.08.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" про передачу права на використання знака для товарів і послуг "СОРБЕКС" за свідоцтвом № 95309 на території України (додаток № 9);

9. Копія реєстраційного посвідчення № UA/10156/01/01 на лікарський засіб "СОРБЕКС", видане 06 листопада 2009 року (додаток № 10);

10. Копія інструкції для медичного застосування препарату "СОРБЕКС" (додаток № 11);

11. Копія вкладки до реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA10156/01/01, видана 08 жовтня 2010 року (додаток № 12);

12. Копія висновку Києво - Святошинської районної санітарно-епідеміологічної станції від 03.12.2010 №4458 про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (додаток № 13);

13. Копія сертифікату якості № 12 від 09 квітня 2008 року щодо дієтичної добавки на основі активованого вугілля "SORBEX" (додаток № 14);

14. Копія свідоцтва № 14442-36 від 02 грудня 2009 року про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GSI щодо дієтичної добавки на основі активованого вугілля "Сорбекс Ультра" (додаток № 15);

15. Копія висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України за 2008 – 2010, 2012 років (додатки № 16-22);

16. Копія статті "ПИРОЖКИ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ", яка опублікована в газеті "ВВС", № 54 (472), 2009 рік (додаток № 23);

17. Копія листа лауреата Державної премії СРСР, діючого члена Нью-Йоркської академії наук, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Ніколаєва В.Г. від 28.09.2009 "Сравнительное изучение поглотительной эффективности гранулированного активированного угля торговой марки Сорбекс, производства Украинского консорциума "Экосорб", Украина" (додаток № 24);

18. Копії сторінок мережі Інтернет, в яких наведена інформація щодо використання "SORBEX СОРБЕКС" при отруєннях (додатки № 25-30);

19. Довідка фармацевтичної компанії "Максима" від 23.04.2012 № 23/04-04, в якій зазначено про витрати коштів на рекламу продукції під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 31);

20. Копії договорів між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АКТИВ МЕДІА СЕРВІС" на виконання робіт/послуг стосовно реклами позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 32);

21. Копія договору від 15 квітня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сінемен" на виконання роботи з адаптації аудіовізуального твору з умовною назвою "Сорбекс Свято" (додаток № 33);

22. Копія договору № 12/2 від 12 травня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та ФОП Заболотним О.В. на виконання техніко-організаційних робіт по створенню аудіовізуального твору кінематографії (ролика), який містить знак "SORBEX" (додаток № 34);

23. Копія договору від 01 лютого 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЛК БРЕНДІНГ" про виконання робіт з розробки креативних та рекламних матеріалів, які містять знак "Сорбекс" (додаток № 35);

24. Копія договору від 28 лютого 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та ФОП Березою О.А. про виконання робіт по розробці макетів для поліграфії, які містять знак "Sorbox" (додаток № 36);

25. Копія договору від 24 березня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та ФОП Березою О.А. про виконання робіт по розробці ідеї відеоролика, які містять знак "Sorbox" (додаток № 37);

26. Довідка Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" № 11/05-01 від 11.05.2012 про продаж товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС", в роздрібних аптечних точках України (додаток № 38);

27. Довідка Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" № 18/05-06 від 18.05.2012,

про асортиментний ряд продукції під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 39);

28. Копія договорів 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БадМ" про проведення рекламних акцій під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 41);

29. Копія договорів 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Спільним українсько-естонським підприємством в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм" про проведення рекламних акцій під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 42-43);

30. Копії договорів поставки продукції маркованої позначенням "SORBEX СОРБЕКС" за 2009-2012 роки (додаток № 44-56);

31. Копія договору № 9 від 1 червня 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "МАРСМЕДИА" про проведення рекламної компанії позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 57);

32. Копія договору № 5/10 від 7 жовтня 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Украинская рекламная группа" про виготовлення рекламної продукції, яка містить позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 58);

33. Копії договору № 12/10-01 від 12.10.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "НьюТон продакшн" про надання послуг щодо виготовлення поліграфічної продукції, яка містить позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 59);

34. Копії договору № 01-03/10-1 від 1 березня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" про надання послуг з рекламування та маркетингу продукції, маркованої позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток №60-61);

35. Копія договору від 8 квітня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Аргента Груп" щодо поставки товару, маркованого позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 62);

36. Копія договору № 15 від 16 червня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПОЛИРЕКС ЛТД" про виготовлення поліграфічної продукції, яка містить позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 63);

37. Копія договору № 208/к від 1 серпня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Морион" щодо публікації інформаційних і рекламних матеріалів відносно товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС", в довіднику "КОМПЕНДИУМ – лекарственные препараты" (додаток № 64);

38. Зображення макету ручки, маркованої знаком "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 65);

39. Копія договору про надання послуг № 1901 від 19 січня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтертехнологія Прінт" щодо виробництва поліграфічної продукції та рекламних матеріалів (додаток № 67);

40. Копія рахунку – фактури № СФ-0000578 від 15 грудня 2011 року щодо виготовлення настільного календаря (додаток № 68);

41. Копії рекламних матеріалів, які містять позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 69);

42. Копії сторінок журналу "Мистер Блистер" № 9'2008, № 1'2010 та газети "Комсомольська правда" від 28 травня 2009, які містять інформаційні матеріали щодо дії та використання сорбентів та рекламу позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 70-72);

43. Фотокопія зображення автомобіля, на якому міститься позначення "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 73);

44. Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи за 2008-2012 (додаток № 74);

45. Екземпляри упаковок товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 75);

46. Копія додатка до сертифікату-повідомлення Національного інституту з досліджень та розвитку продовольчих біоресурсів Серія АА/№ 3624/09.02.2010 товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 76);

47. Копія рішення Продовольчого центру продовольчо-ветеринарної служби Латвійської республіки № 89/09-UB від 13.10.2009 щодо реєстрації продукту "гранульований активований сорбент "SORBEX" (додаток № 77);

48. Копія листа Державного медичного інститут Чеської республіки стосовно висновку про нешкідливість для здоров'я препарату, маркованого позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 78);

49. Фотокопії нагород препарату, маркованого позначенням "SORBEX СОРБЕКС" (додаток № 79-81).

Колегія Апеляційної палати розглянула надані документи та заслухала пояснення представника заявника.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) охорона прав на добре відомий знак

здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість, обсяг та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі — Рекомендації), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання позначення "SORBEX СОРБЕКС" добре відомим в Україні з 1 липня 2011 року, та заслухала пояснення представника заявника.

За результатами дослідження та аналізу доказів і пояснень колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Використання знаків "SORBEX" за свідоцтвом України № 115767, "СОРБЕКС" за свідоцтвом № 95309 та "SORBEX" за свідоцтвом України № 118057, які належать компанії БІ.ПІ.СІ. ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД здійснюється ліцензіатом Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" на підставі Ліцензійного договору від 13.09.2011, відповідно до якого Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" з 2011 року одержало виключну ліцензію на використання цих знаків на території України.

При цьому заявник зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" до

12.09.2011 було власником зазначених знаків та надало невиключну ліцензію на використання знаків Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Максима".

Товари, марковані позначенням "SORBEX СОРБЕКС", з 2008 року широко рекламувались та масштабно реалізовувались на території України як Товариством з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА", так і Товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Максима".

Для визначення того, чи є позначення "SORBEX СОРБЕКС" добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті, зокрема, такі фактори

1. Ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до § 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ доречними секторами суспільства для цього знака є: населення України – особи, які вживають ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки), розповсюджувачі (постачальники) цих препаратів, а також працівники аптек та лікарі відповідної спеціалізації.

На підтвердження високого ступеня відомості позначення "SORBEX СОРБЕКС" серед доречного кола споживачів заявник надав довідку № 11/05-01 від 11.05.2012 Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА", яка свідчить про зростання продажу продукції, маркованої позначенням "SORBEX СОРБЕКС" протягом 2008 по 2012 років з 16877,58 до 128755,67 тисяч гривень.

Про поширення продукції, маркованої позначенням "SORBEX СОРБЕКС", серед широкого кола споживачів свідчить її асортиментний ряд, який представлений низкою таких препаратів як "Сорбекс" добавка дієтична на основі активованого вугілля, капс. № 200; "Сорбекс" добавка дієтична на основі активованого вугілля, капс. № 2; лікарський засіб "Сорбекс", капс. 0,25 г блістер № 20; функціональний харчовий продукт "Сорбекс Малюк", саше № 10; добавка дієтична на основі активованого вугілля "Сорбекс Ультра" капс. № 12.

Обізнаність безпосереднього сектора споживачів таких товарів як лікарські засоби підтверджено широкою рекламною кампанією заявника, яка була реалізована, зокрема через розміщення на вертикальних поверхнях аптечних закладів 2929 одиниць рекламної продукції із зображенням позначення "SORBEX СОРБЕКС"; виготовлення рекламної продукції у 2010 році, а саме воблери у кількості 6000 одиниць, дисплеї у кількості 6000 одиниць, вказівники поличні (шелфтокери) у кількості 3500 одиниць, дисплей-банка пластикова у кількості 500 одиниць; виготовлення ручок у кількості 2300 одиниць, які роздавалися споживачам в аптечних та медичних закладах.

Заявник підтверджував добру відомість позначення "SORBEX СОРБЕКС" наданням документів, що свідчать про широку інформаційно-просвітницьку роботу заявника серед населення. Це фотокопії статті "ПИРОЖКИ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ", яка опублікована в газеті "BBC", № 54 (472), 2009 рік; роздруківками з різних електронних ресурсів всесвітньої мережі Інтернет, в яких наведена інформація щодо використання сорбентів, зокрема "SORBEX" і "СОРБЕКС" при отруєннях; статтями, які опубліковані у журналі "Мистер Блистер" № 9'2008, № 1'2010 та газеті "Комсомольська правда" від 28 травня 2009, які містять позначення "SORBEX СОРБЕКС" та інших.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що позначення "SORBEX СОРБЕКС" є широко відомим споживачам на території України. Також заявник довів, що товари 5 класу МКТП – фармацевтичні препарати; ліки для людини; лікарські засоби для лікування та профілактики різних захворювань; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні) та 29 класу МКТП – харчові добавки на основі протеїнів (альбумінів) з дієтичними властивостями, що маркуються позначенням "SORBEX СОРБЕКС", отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

2. Тривалість, обсяг та географічний район використання знака

Тривале активне та результативне використання позначення "SORBEX СОРБЕКС" на території України та за її межами розпочато з 2008 року.

Про використання позначення "SORBEX СОРБЕКС", яким маркуються лікарський засіб і дієтична добавка, свідчить активна діяльність заявника пов'язана з уведенням в господарський оборот відповідних лікарських засобів.

Вказані відомості підтверджені копіями реєстраційного посвідчення № UA/10156/01/01 на лікарський засіб "СОРБЕКС", видане 6 листопада 2009 року; інструкцією для медичного застосування препарату "СОРБЕКС"; копією вкладки до реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA10156/01/01, видана 8 жовтня 2010 року; висновком Києво-Святошинської районної санітарно-епідеміологічної станції про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; сертифікатом якості № 12 від 9 квітня 2008 року щодо дієтичної добавки на основі активованого вугілля "SORBEX"; свідоцтвом № 14442-36 від 2 грудня 2009 року про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GSI щодо дієтичної добавки на основі активованого вугілля "Сорбекс Ультра"; висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України за 2008 – 2010 та 2012 рік.

Крім цього про широке використання позначення "SORBEX СОРБЕКС" свідчить, зокрема, договір поставки дієтичної добавки за 2009 рік

на загальну суму 1000 000 доларів США та інші договори купівлі-продажу та поставки товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС", з такими контрагентами як Український консорціум "Екосорб", ТОВ "Універсальне агентство "Про-Фарма", Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм", ТОВ "БадМ", ТОВ "Аптека № 1 Трансфарм, Акціонерне товариство "Гріндекс" (Латвія)", ПАТ "Альба Україна" та інші.

Також заявником надані відомості про використання позначення "SORBEX СОРБЕКС" за межами території України. Це підтверджено рішенням Продовольчого центру продовольчо-ветеринарної служби Латвійської республіки № 89/09-UB від 13.10.2009 щодо реєстрації продукту "гранульований активований сорбент "SORBEX" та листом Державного медичного інститут Чеської республіки стосовно висновку про нешкідливість для здоров'я препарату, маркованого позначенням "SORBEX СОРБЕКС".

Заявником наведено перелік крупних та популярних аптек України, в яких реалізуються товари, марковані позначенням "SORBEX СОРБЕКС" з 2008 року, а саме: "Фарм стор", "Медсервіс інвест", "Фалбі", "Аптека 24", "Аптекарь", "Даша", "Наша аптека", "Віта люкс", "Аптека ТАС" та інші. Заявник зазначив, що кількість аптечних-торгівельних точок, у яких реалізується продукція під позначенням "SORBEX СОРБЕКС", перевищує 5 тисяч.

На підтвердження цього факту заявником також надано довідку про обсяги реалізації продукції, яка містить перелік контрагентів у розрізі національних аптечних мереж, починаючи з 2008 по 2012 роки.

На підтвердження факту реалізації продукції під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" заявником надана довідка Товариства з обмеженою відповідальністю "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" № 11/05-01 від 11.05.2012, в якій зазначено, що з травня 2008 по квітень 2012 року на території України продано більш ніж 5 мільйонів одиниць товару на загальну суму 128 мільйонів гривень.

За результатом розгляду наданих документів, колегія Апеляційної палати констатує, що факт тривалого, безперервного використання позначення "SORBEX СОРБЕКС" відносно товарів 5 класу МКТП – фармацевтичні препарати; ліки для людини; лікарські засоби для лікування та профілактики різних захворювань; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні) та 29 класу МКТП – харчові добавки на основі протеїнів (альбумінів) з дієтичними властивостями, в Україні та за її межами, а також значні обсяги використання та реалізації знака підтверджені заявником документально.

Наведені відомості свідчать про те, що станом на 1 липня 2011 року товари, марковані позначенням "SORBEX СОРБЕКС", в достатній кількості представлено по всій території України і споживачі мали змогу ознайомитись з ним.

3. Тривалість, обсяг та географічний район просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках, виставках товарів, щодо яких знак застосовується

На підтвердження цього фактору заявником зазначено, що з початку появи препарату, маркованого позначенням "SORBEX СОРБЕКС", на території України заявник проводив масштабну інформаційно-рекламну кампанію, до якої входять як безпосередньо рекламні дії, спрямовані на просування цього товару, так і публікації у засобах масової інформації, виданнях для спеціалістів, укладання договорів з надання маркетингових послуг, інформаційних послуг, послуг по вивченню суспільної думки щодо продукції, дизайну упаковки та інше.

На підтвердження цього фактора заявником надано довідку фармацевтичної компанії "Максима" від 23.04.2012 № 23/04-04, в якій зазначено, що затрати на рекламу продукції під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" протягом 2008-2011 років становили: у 2008 році – 10929593 грн., у 2009 році – 11546884, у 2010 році – 8181297, у 2011 році - 7074312 грн.

Активно та широко здійснювалась реклама товарів під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" на українських телеканалах, а саме: 1+1, Інтер, Новий канал, СТБ, ICTV, ТЕТ, М1, ОРТ, ТРК України, К1 та інших, а також проводились різні рекламні акції, які привертали увагу споживачів, а саме: протягом червня – липня 2009 року в великих містах України (Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Сімферополь) було розповсюджено 904 одиниці рекламної продукції, яка містила позначення "SORBEX СОРБЕКС".

Підтвердженням факту активного рекламування свідчить також створення відеоролику, який містить позначення "SORBEX СОРБЕКС", а також розміщення рекламних матеріалів у торговельних мережах аптек. Тільки за період з 1 червня 2008 по 31 серпня 2008 року в містах України (Ялта, Євпаторія, Феодосія, Керч, Хмельницький, Рівне, Дніпропетровськ, Львів, Луганськ, Івано-Франківськ, Ужгород, Вінниця, Кривий Ріг) розповсюджено 2025 одиниць рекламної продукції.

На підтвердження активного рекламування товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС" заявником надано низьку договорів:

1. Договори між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АКТИВ МЕДІА СЕРВІС" на виконання робіт/послуг стосовно реклами позначення "SORBEX СОРБЕКС";

2. Договір від 15 квітня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сінемен" на виконання роботи з адаптації аудіовізуального твору з умовною назвою "Сорбекс Свято";

3. Договір № 12/2 від 12 травня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та підприємцем Заболотним О.В. на виконання техніко-

організаційних робіт по створенню аудіовізуального твору кінематографії (ролика), який містить знак "SORBEX";

4. Договір від 1 лютого 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЛК БРЕНДІНГ" про виконання робіт з розробки креативних та рекламних матеріалів, які містять знак "Сорбекс"

5. Договір від 28 лютого 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та підприємцем Березою О.А. про виконання робіт по розробці макетів для поліграфії, які містять знак "Sorbex";

6. Договір від 24 березня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та підприємцем Березою О.А. про виконання робіт по розробці ідеї відеоролика, які містять знак "Sorbex";

7. Договори 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БадМ" про проведення рекламних акцій під позначенням "SORBEX СОРБЕКС";

8. Договори 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "МАКСИМА" та Спільним українсько-естонським підприємством в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм" про проведення рекламних акцій під позначенням "SORBEX СОРБЕКС" .

До того ж, рекламування товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС", здійснювалося за такими напрямками:

- виготовлення карток із штрих-кодами у кількості 299900 одиниць;
- публікація інформаційних і рекламних матеріалів відносно товарів, маркованих позначенням "SORBEX СОРБЕКС", в довіднику "КОМПЕНДИУМ – лекарственные препараты" і розміщення на сайті;
- виготовлення календарів настільних у кількості 1000 одиниць ;
- виготовлення рекламних листівок;
- розміщення реклами у друкованих ЗМІ ;
- спонсорство у автоперегонах тощо.

Заявником також надано зразки рекламних матеріалів, які містять позначення "SORBEX СОРБЕКС", зображення макету ручки, маркованої знаком "SORBEX СОРБЕКС"; а також фотокопія зображення автомобіля, на якому міститься позначення "SORBEX СОРБЕКС".

Товари, марковані позначенням "SORBEX СОРБЕКС", неодноразово відзначались високими винагородами на міжнародних виставках. Свідченням високої якості та довіра споживачів до цих товарів підтверджується одержаними на національних конкурсах та виставках відзнаками. Товари, марковані позначенням "SORBEX СОРБЕКС", є переможцями/лауреатами конкурсу "Фаворити Успіху" у 2009 та 2010 роках у номінації "Препарат від

харчового отруєння", щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України "Панацея" у номінації "Сорбент нового покоління".

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування товару, що виробляється компанією Бі.Пі.Сі.ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД та маркується позначенням "SORBEX СОРБЕКС" в значних обсягах та на всій території України.

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Заявник є власником знаків "SORBEX" за свідоцтвом України № 115767, "СОРБЕКС" за свідоцтвом України № 95309, "SORBEX, комб." за свідоцтвом України № 118057.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Надані заявником документи та матеріали свідчать про популярність та високий рівень довіри споживачів до товарів, що реалізуються із використанням позначення "SORBEX СОРБЕКС".

Колегія Апеляційної палати погоджується з доводами заявника, що позначення "SORBEX СОРБЕКС" набуло цінність серед споживачів та позитивну суспільну репутацію, зокрема, через позитивні властивості лікарських засобів і дієтичних добавок, що маркуються заявленим позначенням, що підтверджено висновками фахівців та відповідних компетентних органів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання позначення "SORBEX СОРБЕКС" в якості добре відомого знака в Україні для заявлених товарів та послуг.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак "SORBEX СОРБЕКС" добре відомим в Україні станом на 1 липня 2011 року відносно компанії Бі.Пі.Сі. ПРОФАРМА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД для товарів 5 класу МКТП – фармацевтичні препарати; ліки для людини; лікарські засоби для лікування та профілактики різних захворювань; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні), що виявляють ентеросорбентну дію та товарів 29 класу МКТП – харчові добавки на основі протеїнів (альбумінів) з дієтичними властивостями, що виявляють ентеросорбентну дію.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

В.С.Дмитришин

Члени колегії

О.В.Жмурко

Ю.В.Ткаченко

О.В.Постоялкіна

О.О.Теньова