

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

14 листопада 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 07.10.2011 № 95 у складі головуючого – Дмитришина В.С. та членів колегії – Добриніної Г.П., Ткаченко Ю.В., Горбик Ю.А. та Костенко І.А., розглянула заяву Открытого акціонерного общества «Ніжфарм» (Російська Федерація) про визнання знака «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданні колегії Апеляційної палати 14.11.2011.

На засіданні присутній представник заявника – патентний повірений України Кириченко І.А.

Зображення знака (Додаток № 1):

ХОНДРОКСИД

Аргументація заявника:

Заявник – Открытое акціонерное общество «Ніжфарм» (Російська Федерація) (далі – ОАО «Ніжфарм») просить визнати знак «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): «фармацевтичні препарати, а саме: (хондропротектори, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату)» станом на 1 січня 2007 року.

До заяви додані наступні документи:

Том I:

1. платіжне доручення № 65 від 14.03.2011р. про сплату збору за подання заяви про визнання знака добре відомим в Україні;
2. Довіреність на представництво інтересів компанії (копія);
3. Копія свідоцтва України № 22897 на знак для товарів і послуг «Хондроксид» (Додаток № 3);
4. Копії міжнародних реєстрацій № 778948 від 11.03.2002, № 813112 від 16.09.2003, № 1014129 від 18.08.2009 та № 1014470 від 18.09.2009 на знаки для товарів і послуг «HONDROXID» та «ХОНДРОКСИД» (Додатки №№ 4-5);
5. Копії свідоцтв про реєстрацію знака «ХОНДРОКСИД» за національною процедурою в таких країнах як, Азербайджан (№ 20010142), Вірменія (№ 5857), Грузія (№ М 13909), Казахстан (№ 12326), Киргизстан (№ 6063), Естонія (№ 34212), Латвія (№ М 47701), Литва (№ 42350), Молдова (№ 7876), Російська Федерація (№№ 276260, 172426, 219135, 284816) (Додатки №№ 6-16);
6. Довідка № 1 від 21.01.2011 Товариства з обмеженою відповідальністю «Проксима Рисерч» (за даними СИР «ФАРМСТАНДАРТ») (Додаток № 20);
7. Довідка агентства LLC IMS Health від 16.02.2011 (дослідження російського фармринку) (Додаток № 21);
8. Результати соціологічного опитування, проведеного ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (Додаток № 22);
9. Докази перемоги знака «ХОНДРОКСИД» у XI Всеросійському інтернет-конкурсі Золотий сайт у номінації Торговельна марка російської компанії (Додаток № 23);
10. Довідки про розміщення реклами знака «ХОНДРОКСИД» на стендах у профілактично-лікувальних установах разом із доказами того, що особи, які їх надали мають ліцензії на проведення підприємницької діяльності даного профілю (Додатки № 24-36);
11. Ефірна довідка про публікації рекламних матеріалів у провідних ділових, розважальних та науково-практичних засобах масової інформації (ЗМІ) (Додаток № 37);
12. Довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевт-практик» про виходи рекламних матеріалів препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД» (Додаток № 38);
13. Публікації в друкованих засобах та в мережі Інтернет (Додатки №№ 39 – 54);
14. Рекламні матеріали (брошури, листівки, CD-диск з рекламою та інш.) (Додатки №№ 55 – 59);

Том II та Том III:

15. Ефірні довідки рекламного агентства «АІТІ» про вихід рекламного матеріалу на телебаченні (в прайм-тайм найбільш рейтингових передач провідних українських телеканалів) за період з 2004 по 2010 роки.

Листом від 11.11.2011 вх. № 16082 на підтвердження відомості знака «ХОНДРОКСИД» заявник надав додаткові пояснення та додаткові матеріали до заяви, а саме:

- Копію свідоцтва про державну реєстрацію ОАО «Ніжфарм» (Додаток № 1 до листа від 11.11.2011);
- Копію статуту ОАО «Ніжфарм» (Додаток № 3 до листа від 11.11.2011);
- Копію виписки з державного реєстру юридичних осіб (Додаток № 4 до листа від 11.11.2011);
- Структуру холдингу STADA CIS, до якого входить заявник (Додаток № 5 до листа від 11.11.2011);
- Інформацію про діяльність холдингу STADA CIS (Додатки №№ 6 та 7 до листа від 11.11.2011);
- Копії публікацій в спеціалізованому Щотижневику «Аптека» за 2004 та 2005 роки (Додатки №№ 8 та 9 до листа від 11.11.2011);
- Копія патенту Російської Федерації № 2021811 (Додаток № 10 до листа від 11.11.2011);
- Витяг з Інтернет-ресурсу Національної бібліотеки України ім. Вернадського (Додатки №№ 12 та 13 до листа від 11.11.2011);
- «Рекорд с первого взгляда, а со второго – падение. Реклама на телевидении: октябрь 2005 г.» (Додаток № 15 до листа від 11.11.2011);
- Переклад сертифікатів та свідоцтв про реєстрацію знака «ХОНДРОКСИД» за національною процедурою в країнах СНД, наданих разом із заявою про визнання знака «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні (Додаток № 16 до листа від 11.11.2011);
- Інформація щодо одержання перемоги «Марка № 1 в Росії» (Додаток № 17 до листа від 11.11.2011);
- Довідка ОАО «Ніжфарм» про обсяги продажу препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД» в Україні (Додаток № 18 до листа від 11.11.2011);
- Довідки ТОВ «Морион» № 316 та № 317 від 11.11.2011 (Додатки №№ 19 та 20 до листа від 11.11.2011).

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 зі 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 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.

Згідно з пунктом 2 статті 25 Закону для встановлення того, чи є знак добре відомим в Україні, зазначені фактори не є вичерпними.

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 р. (далі – Рекомендації ВОІВ), 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 знака «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

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

Заявник – Открытое акционерное общество «Нижфарм» засновано в 1919 році та входить у трійку провідних російських фармацевтичних виробників. Це сучасний комплекс, що знаходиться в Нижньому Новгороді майже на 11,5 тис. кв. метрів із цехами по виробництву мазей, кремів, суппозиторіїв, лініментів, таблеток, а також туб. Виробництво провадиться на сучасному устаткуванні з якісної сировини на основі сучасних технологій.

В січні 2005 року ОАО «Нижфарм» увійшло до структури міжнародної фармацевтичної компанії «STADA Arzneimittel AG» (штаб-квартира в Німеччині), про що свідчать надані заявником копії свідоцтва про реєстрацію, витяг з ЄДРПО РФ та Статуту (Додатки №№ 1, 3, 4, 5 до листа від 11.11.2011). Відповідно до структури компанії «STADA», ОАО «Нижфарм» спеціалізується на виробництві м'яких лікарняних форм, що включають понад 100 препаратів у формі мазей, кремів, суппозиторіїв, таблеток і желатинових капсул (Додатки №№ 6, 7).

При формуванні власного товарного портфелю ОАО «Нижфарм» приділяє пріоритетну увагу препаратам, що використовуються в гастроентерології, дерматології, гінекології, урології, ревматології й педіатрії. 50% препаратів ОАО «Нижфарм» — це брендові лікарські засоби, що мають власні торговельні назви, для просування яких компанія використовує весь спектр маркетингових інструментів. Науковий потенціал ОАО «Нижфарм» реалізується в Центрі наукових досліджень і розробок компанії, де активно ведеться пошук і розробка нових сучасних препаратів, затребуваних ринком, а також відбувається вдосконалення вже наявних продуктів.

Знак для товарів і послуг «ХОНДРОКСИД» - є торговою назвою лікарських препаратів проти болю у суглобах (хондропротекторів) на основі хондроїтину сульфату визначеного складу, що виробляються заявником. Препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» – займає значні позиції у сегменті препаратів-хондропротекторів, зареєстрований в Україні у формі гелю 5 % (туба 30 г), (реєстраційне посвідчення № UA/6334/02/01 від 22.07.2008 до 22.07.2013), та мазі 5 % (туба 30 г) (зареєстрований в Україні наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2002 № 259 та перереєстрований наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 квітня 2007 р. № 195, реєстраційне посвідчення № UA/6334/01/01 від 19.04.2007р. до 19.04.2012).

Історія знака «ХОНДРОКСИД» почалася з мазі для зовнішнього застосування, склад якої був розроблений і запатентований в 1992 році (заявником надано патент Російської Федерації № 2021811 на винихід «Средство для лечения болезней суставов, обладающее противовоспалительным и обезболивающим действием» (Додаток № 10 до листа від 11.11.2011).

На території України правова охорона знака «ХОНДРОКСИД» відносно товарів 5 класу МКТП згідно зі Свідоцтвом № 22897 від 15.01.2002 із пріоритетом від 22.05.2000, власником якого є ОАО «Ніжфарм» (Додаток № 3).

При цьому заявник звернув увагу на те, що оскільки на упаковках зазвичай поряд із торговою маркою на державній мові, вказується латинська або англійська її транслітерація, необхідно зауважити, що позначення «CHONDROXIDUM», «CHONDROXIDE», «HONDROXID» та «ХОНДРОКСИД» є латинською, англійською та російською транслітерацією одного і того ж позначення.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні станом на 01 січня 2007 року, та заслухала додаткові пояснення представника щодо наданих документів.

Для визначення того, чи є знак «ХОНДРОКСИД» 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 від 12 до 65 років, а саме фахівці (лікарі та фармацевти) та їх пацієнти (споживачі препаратів, що застосовуються для лікування та профілактики захворювань опорно-рухового апарату).

Основними джерелами інформації для зазначених категорій споживачів на думку заявника можна назвати, зокрема, рекомендації лікарів, рекомендації продавців-консультантів в спеціалізованих торгових точках (аптеках, аптечних кіосках, тощо), мережа Інтернет, реклама, документація, яка супроводжує товар, маркований знаком «ХОНДРОКСИД», практичні роботи у сфері охорони здоров'я, спеціалізовані видання, науково-освітні заходи (конференції, симпозіуми) тощо.

В період з березня по грудень 2010 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (представник світового лідера в сфері маркетингових досліджень «на замовлення» - компанії TNS) було проведено дослідження споживачів засобів проти болю в м'язах, суглобах, ревматизмі. При цьому генеральна сукупність: міське населення України у віці від 12 до 65 років, географія: міста 50 000+ (у виборці представлено 73 міста), метод: анкета самозаповнення (товарні групи), особисте інтерв'ю (медіа частина), періодичність отримання даних: 4 рази на рік (весна - 1 етап, літо - 2 етап, осінь - 3 етап, зима - 4 етап). Дані представлені заявником у вигляді таблиці:

	wTotal			
	Total	Хондроксид		
		Знание марок средств от мышечной, суставной боли, ревматизма	Потребление марок средств от мышечной, суставной боли, ревматизма за полгода	Предпочтение марок средств от мышечной, суставной боли, ревматизма за полгода
ММІ'2005/2 - Украина	4,657.05	281.67	76.15	31.32
ММІ'2005/3 - Украина	4,588.32	311.37	142.24	75.40
ММІ'2005/4 - Украина	4,758.93	476.79	129.49	67.25
ММІ'2006/1 - Украина	5,119.65	502.60	163.21	92.28
ММІ'2006/2 - Украина	5,074.75	505.40	198.59	81.54
ММІ'2006/3 - Украина	4,934.50	504.42	262.85	159.87
ММІ'2006/4 - Украина	5,161.00	460.94	195.15	88.69
ММІ'2007/1 - Украина	4,772.65	590.02	238.60	112.35
ММІ'2007/2 - Украина	4,412.38	523.70	200.82	99.00
ММІ'2007/3 - Украина	4,361.67	435.11	192.45	105.16
ММІ'2007/4 - Украина	4,801.37	657.42	249.55	140.46
ММІ'2008/1 - Украина	4,606.46	791.25	369.03	172.30
ММІ'2008/2 - Украина	4,413.41	614.59	288.19	123.02
ММІ'2008/3 - Украина	4,279.36	712.46	287.77	108.77
ММІ'2008/4 - Украина	4,695.12	882.69	394.36	172.91
ММІ'2009/1 - Украина	4,655.01	861.88	383.55	198.11
ММІ'2009/2 - Украина	4,404.66	878.12	421.44	185.20
ММІ'2009/3 - Украина	4,345.52	836.68	358.20	201.32
ММІ'2009/4 - Украина	4,445.35	1042.29	520.68	223.69
ММІ'2010/1 - Украина	4,633.83	1078.48	417.78	194.49
ММІ'2010/2 - Украина	4,453.12	951.98	407.65	190.71
ММІ'2010/3 - Украина	4,012.94	806.69	353.18	168.59

За результатами даного дослідження, кількість чол. (в тис.), що знають марку «ХОНДРОКСИД» (з підказкою, серед споживачів засобів проти болю в м'язах, суглобах, ревматизмі) в 2005 році за сукупністю (весна, літо, осінь)

складала: – 1 069.83; в 2006 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 1 973.36; в 2007 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 2 206.25; в 2008 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 3 001.26; в 2009 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 3 618.97; в 2010 році за сукупністю (весна, літо, осінь) – 2 837.15.

Кількість чол. (в тис.), що споживали марку «ХОНДРОКСИД» хоча б один раз за пів року (з підказкою, серед споживачів засобів проти болю у м'язах, суглобах, ревматизмі) в 2005 році за сукупністю (весна, літо, осінь) складала: – 347.88; в 2006 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 624.65; в 2007 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 881.42; в 2008 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 1 339.35; в 2009 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 1 683.87; в 2010 році за сукупністю (весна, літо, осінь) – 1 178.61.

Кількість чол. (в тис.), що надають перевагу «ХОНДРОКСИД» (використовують найчастіше) (з підказкою, серед споживачів засобів проти болю в м'язах, суглобах, ревматизмі) в 2005 році за сукупністю (весна, літо, осінь) складала: – 173.97; в 2006 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 422.38; в 2007 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 456.97; в 2008 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 577.00; в 2009 році за сукупністю (весна, літо, осінь, зима) – 808.32; в 2010 році за сукупністю (весна, літо, осінь) – 553.79.

За результатами даного дослідження препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» стабільно користується попитом серед населення України (Додаток № 22).

Завдяки своїм терапевтичним властивостям препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» зарекомендував себе як надійний і зручний у застосуванні хондропротектор, що сповільнює прогресування остеоартроза й остеохондрозу. Аналітичне агентство «Gfk RUS» на початку 2007 року в результаті опитування лікарів різних спеціальностей одержала дані, що свідчать про затребуваність препарату та відомість торговельної марки «ХОНДРОКСИД». Так, вивчення призначень неврологами показало, що 63% лікарів призначають своїм пацієнтам препарат, маркований саме знаком «ХОНДРОКСИД» (Додатки №№ 40-54).

Про визнання препарату, маркованого торговельною маркою «ХОНДРОКСИД» серед фахівців медичної справи як на території України, так і на території інших країн СНД станом на 1 січня 2007 року свідчать також (Додатки № 43 – 54, додатки №№ 12, 13 до листа від 11.11.2011):

- В.В. Бадюкин, д.м.н., професор РМАПО, Інститут ревматологии, Москва «Терапия остеоартроза симптом-модифицирующими препаратами для местного применения» журнал «Медицинский совет» № 5-6 (2010);

- А.М. Гребенюк, Д.О. Івашутін, А.А. Белозеров «Эффективность 5% мази «ХОДНДОКСИД» та 5% мази ибупрофена у больных с гонартрозом» Наш досвід застосування препарату «ХОНДРОКСИД» в лікуванні пацієнтів з деформуючими артрозами колінних суглобів», НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Донецьк, Україна // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можасєва;

- І.В. Гужевський, С.І. Герасименко, А.А. Магомедов, Л.М. Панченко, Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна «К вопросу о локальном лечении некоторых типов нервичного гонартроза у взрослых»;

- А.М. Магомедов, С.И. Герасименко, И.В. Гужевський, О.А. Костогриз, Н.П. Козак, Вісник ортопедії, травматології та протезування «Влияние мази «ХОНДРОКСИД» на обмен основных компонентов органической основы хрящевой ткани у больных остеоартрозом III стадии»;

- Гребенюк А.М., Ивашутин Д.А., Волкова А.М. НИИТО Донецкого государственного медицинского университета «Ранняя диагностика и лечение гонартроза в условиях поликлиники»;

- Н.М. Грицай, Н.В. Литвиненко, Г.Я. Силенко, В.А. Пінчук, Т.Й. Пурденко, О.Э. Вищий навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Полтава, Україна «Застосування препарату «ХОНДРОКСИД» при вертеброгенному больовому синдромі» //Український журнал клінічної та лабораторної медицини;

- В.Н. Сороцкая, Е.В. Кузнецова, Т.С. Сальникова, М.Ю. Серегина, К.Б. Таран, Г.В. Петряева, О.В. Богданович, А.В. Малитина, Я.В. Белоконь, Д.В. Серегин, Л.Г. Холодова, ГУЗ ТО «Тульская областная больница», Тульский Государственный университет «Опыт применения магнитофореза мази «ХОНДРОКСИД» у пациентов с остеоартрозом крупных суставов»// Научно-практическая ревматология;

- О.Н. Щепетова, А.В. Новиков, Нижегородский научно-клинический Центр реабилитации НИИ травматологии и ортопедии МЗ РФ «Об эффективности фонофореза мази «ХОНДРОКСИД» при лечении больных остеоартрозом // Научно-практическая ревматология;

- Писковацкий П.М., Шкварок Н.Б., Волков А.М., Сафронова О.А., Кравченко Ю.Н., Лахтионов А.П., Ковальская Л.Ю., Одесский государственный медицинский университет «Украина», мед. Центр «Оптикор» г. Одесса «Возможности использования препарата «ХОНДРОКСИД» в комплексном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата» // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта».

- В.В. Родионова, С.В. Харьковская, Р.А. Ветрова, В.Г. Кошечева, Т.М. Лакомова, Днепропетровская государственная медицинская академия, Областная клиническая больница им. И.И. Мечникова «Лечение остеоартроза у пациентов, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов» УДК 616.72-002:613.644]-08;

- Рушай А.К., Бодаченко К.А., Шадько А.А., Шпаченко Н.Н., Богданова Л.В. Отдел политравмы и костно-гнойной инфекции НИИ травматологии и ортопедии Донецкого ГМУ им. М. Горького «ХОНДРОКСИД» 5% мазь в восстановительном лечении пострадавших с гнойными поражениями дистальных отделов нижних конечностей» УДК 616.71-001.514-002.3;

- В.М. Жебель, Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова «Можливості вторинної профілактики прогресування

остеоартрозу за допомогою аплікаційних методів лікування» УДК 616.72-002.2:615.276:615.324:616-08-031.81:616-035.1.

При цьому УДК – Універсальна десяткова класифікація, міжнародна бібліотечно-бібліографічна класифікація, розроблена Міжнародним бібліографічним інститутом у 1895-1905 рр. на основі «Десяткової класифікації» американського бібліотекаря Дьюї. Це міжнародна система класифікації документів, що охоплює усі сфери людських знань та використовується для організації довідково-інформаційних баз даних. Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.). В 2000 році Книжкова палата України видала україномовну версію УДК (Додаток № 12 до листа від 11.11.2011).

Крім того про рейтинг популярності препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД» свідчить надана заявником довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Проксіма Рісерч» з даними щодо рейтингу бренда «ХОНДРОКСИД» за період 2003 – 2010 рр. на ринку України. Так, відповідно до довідки доля торговельної марки «ХОНДРОКСИД» на ринку препаратів групи «М» АТС-класифікації (засоби, що впливають на опорно-руховий апарат) для зовнішнього застосування (гелі, креми, мазі, відповідно до NFC-класифікації), що містять в якості діючої речовини Хондроїтин сульфату, в 2003 році становила – 100%, за рейтингом в зазначеній групі препаратів – 1 місце; в 2004 році – 100% відповідно, за рейтингом - 1 місце; в 2005 році – 80,72%, за рейтингом – 1 місце; в 2006 році – 79,75%, за рейтингом – 1 місце; в 2007 році – 81,39%, за рейтингом – 1 місце; в 2008 році – 74,60%, за рейтингом – 1 місце; в 2009 році – 75,52%, за рейтингом – 1 місце; в 2010 році – 73,02%, за рейтингом – 1 місце (Додаток № 20).

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак «ХОНДРОКСИД» є широко відомим споживачам на території України. Також заявник довів, що товар «Фармацевтичні препарати, а саме: хондропротектори, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату», що виробляються заявником та маркуються знаком «ХОНДРОКСИД» отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

2. Тривалість, обсяг та географічний район використання знака

Знак «ХОНДРОКСИД» інтенсивно використовується в Україні з 2002 р. і до цього часу.

На підтвердження тривалого активного та результативного використання на території України знака «ХОНДРОКСИД» заявник надав наступні матеріали:

1 Копію свідоцтва України № 22897 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг «ХОНДРОКСИД» з пріоритетом від 22.05.2000 (Додаток № 3);

2. Копії свідоцтв про реєстрацію знака «ХОНДРОКСИД» за національними процедурами в країнах СНГ починаючи з 1999 року (Додатки №№ 6 – 16).

3. Зразки упаковок препарату та Інструкцій по використанню (Додатки №№ 57, 58);

4. Наукові статті, надруковані та розповсюджені на території України та Російської Федерації, про які йшлося раніше у зазначеному рішенні (Додатки № 43 – 54, Додатки №№ 12, 13 до листа від 11.11.2011).

5. Довідку ТОВ «МОРИОН» про те, що інформація про препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» з 2004 року до сьогоднішнього дня представлена в спеціалізованому Щотижневику «Аптека» (Додаток № 20 до листа від 11.11.2011).

6. Довідку ТОВ «Морион» про те, що інформація про препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» з 2003 року до сьогоднішнього дня представлена в книжковому виданні «КОМПЕНДИУМ. Лекарственные препараты» (Додаток № 19 до листа від 11.11.2011).

7. Копії статей з газет та журналів (Додатки №№ 39 – 54 та додатки №№ 8, 9 до листа від 11.11.2011), серед яких:

- «ХОНДРОКСИД® позаботится о ваших суставах» в журналі «Провизор» (Інтернет-ресурс

http://www.provisor.com.ua/archive/2004/N12/art_44.htm;

- «ХОНДРОКСИД®: жизнь без боли в суставах» в Щотижневику «Аптека», № 510 (39) від 10.10.2005р.;

- «ХОНДРОКСИД: здоровье – суставам, прибыль аптекам» в Щотижневику «Аптека» № 456 (35) від 13.09.2004;

- «ХОНДРОКСИД: подарите себе свободу движения» в Щотижневику «Аптека» № 473 (2) від 17.01.2005.

ОАО «Нижфарм» має розвинену мережу представництв у країнах СНД (Україні, Казахстані, Узбекистані і країнах Балтії), завдяки чому препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» представлено на ринку як України, та інших країн СНД. Серед них <http://stada.ru/about/holding/> :

- *«ШТАДА Украина: Дочернее предприятие «Нижфарм-Украина» и Представительство НИЖФАРМ в Украине;*
- *Дочернее предприятие «STADA-Нижфарм-Балтия» в Литве;*
- *Представительство НИЖФАРМ в Латвии;*
- *ШТАДА Центральная Азия: ТОО «Дочерняя организация Нижфарм-Казахстан», Представительство НИЖФАРМ в Казахстане, Представительство НИЖФАРМ в Узбекистане;*
- *Представительство НИЖФАРМ в Армении;*
- *Представительство НИЖФАРМ в Азербайджане;*
- *Представительство НИЖФАРМ в Белоруссии.»*

За даними обсягів роздрібного продажу препарату, маркованого торговельною маркою «ХОНДРОКСИД» за період 2003 – 2010 рр., наданими ТОВ «Проксіма Рісерч» в 2003 році заявником на території України було реалізовано 53 тис. 139 упаковок на суму 1 млн. 073 тис. грн., в 2004 році – 135 тис. 464 упаковки на суму 2 млн. 934 тис. грн., в 2005 році – 285 тис. 507 упаковок на суму 6 млн. 980 тис. грн.; в 2006 році – 385 тис. 112 упаковок на

суму 9 млн. 972 тис. грн.; в 2007 році – 515 тис. 821 упаковка на суму 14 млн. 380 тис. грн.; в 2008 році – 581 тис. 712 упаковок на суму 18 млн. 414 тис. грн.; в 2009 році – 407 тис. 678 упаковок на суму 18 млн. 896 тис. грн.; в 2010 році – 407 тис. 589 упаковок на суму 23 млн. 180 тис. грн. (Додаток № 20).

Аналогічні показники містить і довідка агентства LLC IMS Health від 16.02.2011р. для російського фармринку (Додаток № 21).

Динаміку обсягів реалізації препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД» схематично показано в таблиці, опублікованій у виданні «Щотижневик Аптека» № 606 (35) 10.09.2007, згідно якої реалізація препарату з 2003 року по січень 2007 року у грошовому еквіваленті з кожним роком збільшувалась майже вдвічі.

Довідка заявника про обсяги продажу препарату в період з 2007 року по сьогоднішній день свідчать про стабільну їх частку на ринку України та утримання досить високих позицій серед препаратів такої групи (Додаток № 18 до листа від 11.11.2011).

За результатом розгляду наданих документів, колегія Апеляційної палати констатує, що факт тривалого, безперервного використання знака «ХОНДРОКСИД» відносно товару 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: (хондропротектори, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату» в Україні та за її межами, а також значні обсяги використання знака підтверджені заявником документально.

Також колегія погоджується з твердженням заявника про те, що, оскільки цей знак використовується тільки для такого товару 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: (хондропротектори, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату», то відомості про обсяги виробництва та реалізації, свідчать про те, що станом на 01 січня 2007 року цей товар в достатній кількості було представлено на 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

Починаючи з 2002 року ОАО «Ніжфарм» проводить масштабну інформаційну та рекламну компанію препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД», до якої входять як безпосередньо рекламні дії, спрямовані на просування цього знака, так і публікації у засобах масової інформації (у тому числі – спеціалізованих), участь у різноманітних заходах та конкурсах з метою інформування громадськості стосовно наявності товару, маркованого таким знаком, його властивостей на території України та його виробника.

На підтвердження цього фактора заявником надані наступні відомості.

Заявник зареєстрував та підтримує в мережі Інтернет свій офіційний веб-сайт (російською мовою): <http://www.nizhpharm.ru>, на якому міститься інформація про компанію та фармацевтичні препарати, що нею виробляються, а також інформація для споживачів (розділ «Потребителям») спеціалістів

(розділ «Врачам») та реалізаторів (розділ «Дистриб'юторам»). Також на сайті можна ознайомитись з результатами досліджень препаратів, що випускаються заявником, зокрема, з дослідженнями препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД».

Крім цього, інформацію про заявника – ОАО «Нижфарм» та препарат маркований знаком «ХОНДРОКСИД» можна отримати шляхом пошуку ключового слова *знак Хондроксид* та *Нижфарм* на пошукових сайтах www.google.com.ua та www.yandex.ua мережі Інтернет (Результати: приблизно 9 830 (0,23 сек.) та 367 000 (0,07 сек.) відповідно).

Вихід на ринок торговельної марки «ХОНДРОКСИД» супроводжувався широкомасштабною рекламною кампанією. Рекламна активність торговельної марки «ХОНДРОКСИД» припадає на 2004 – 2006 роки, про що свідчать надані заявником ефірні довідки виходу рекламних матеріалів знака «ХОНДРОКСИД» на телебаченні за період 2004 – 2010 рр. (Додаток № 16 Том II та III).

Так, на провідних телеканалах України: Тоніс, 1+1, Інтер, ENTER FILM, RTR PLANET, CHANNEL 1 Rus, CHANNEL Ukraine, 5 CHANNEL, FIRST NATIONAL STB, NTV MIR, ERA, ICTV, К 1, НТН за період 2004 - 2006 років рекламні ролики з використанням знака «ХОНДРОКСИД» були розміщені в таких популярних програмах, як: «Шанс», «Галопом по Європам», «Моя правда», «Караоке на майдане», «Аншлаг», «Самый умный», «Золотой граммофон», «Ключевой момент», «Доброе утро, Украина», «Доброе утро», «Утро на 5 канале», «Вокруг света с Михаилом Кожуховым», «Смак», «Народный суд», «Утро с Интером» та інш.; телесеріалах: «Солдаты», «Улицы разбитых фонарей», «Господа офицеры», «След», «Возвращение Мухтара», «Волчица», «Марш Турецкого», «Ундина», «Убойная сила», «На углу у Патриарших» та багатьох документальних фільмах та розважальних програмах. Загальний обсяг рекламної кампанії (рекламні ролики довжиною 10, 15, 20 та 30 секунд) на всіх телеканалах за 2004 рік склав приблизно 3 тис. 810 сек. За 2005 рік приблизно – 10 тис. 800 сек.; в 2006 році приблизно – 20 тис. 200 сек. За даними наданих ефірних довідок рекламна активність торговельної марки «ХОНДРОКСИД» спостерігається й до сьогодні.

До заяви про визнання знака «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні додано CD диск (Додаток № 14) з рекламними роликами, що розповсюджувались в ефірі телеканалів на території України.

Відповідно до Топ-25 торгових найменувань препаратів за обсягами рекламних бюджетів на телебаченні в жовтні 2003, 2004 та 2005 років, торговельна марка «ХОНДРОКСИД» займала 20 сходинку, а загальний обсяг витрат на рекламу становив 2,9 млн. грн. (Додаток № 15 до листа від 11.11.2011). З березня 2006 року по 2007 рік торговельна марка «ХОНДРОКСИД» займала вже 9 сходинку, а загальний обсяг витрат на рекламу становив 4,7 млн. грн.

Відповідно до ефірних довідок, довідок про публікації рекламних матеріалів у провідних ділових, розважальних та науково-практичних друкованих засобах масової інформації за період 2004 – 2010 рр., наданих ТОВ

«Рекламне агентство «АІТІ» на підставі даних моніторингу України (Додаток № 37), витрати на рекламу препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД» в таких друкованих виданнях, як «Комсомольская правда в Украине» та «Високий Замок» за 2004 році склали – 22 тис. 912 грн.; в 2005 році в таких друкованих виданнях як «Аргументи и факти. Украина», «Вечерняя Одесса», «Теленеделя (Крым)», «Теленеделя (Днепропетровск)», «Теленеделя (Луганск)», «Теленеделя (Харьков)», «Сегодня», «Метро» та інших, такі витрати склали – 83 тис. 195 грн., в 2006 році в таких друкованих виданнях як «Вечерняя Одесса», «Днепр Вечерний», «Вечерний харьков», «Вечерний Донецк», «Аргументи и факти. Украина» та інших, такі витрати склали – 152 тис. 739 грн. За даними ефірної довідки рекламна активність торговельної марки «ХОНДРОКСИД» в друкованих засобах видання спостерігається й до сьогодні.

При просуванні продукції, маркованої знаком «ХОНДРОКСИД» заявник використовує практично всі види реклами, на підтвердження чого заявником надано:

1. Довідки про розміщення реклами знака «ХОНДРОКСИД» на стендах у профілактично-лікувальних установах разом із доказами того, що особи, які їх надали мають ліцензії на проведення підприємницької діяльності даного профілю (Додатки № 24-36).

2. Довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевт-практик» про виходи рекламних матеріалів препарату, маркованого знаком «ХОНДРОКСИД» за період 2006-2007 рр. та 2010 в таких спеціалізованих медичних виданнях як: «Фармацевт практик» та «Здорово!», Щотижневику «Аптека» (Додаток № 38). При цьому, згідно з відомостями, розміщеними на офіційному сайті Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» за адресою в мережі Інтернет: http://www.ukrbook.net/DZMI_obl/m_Kiev/Kiev_D-Z.htm загальна кількість видання «Щотижневик АПТЕКА» складає 10 000 примірників – що вказує на значну кількість осіб, які потенційно могли бути ознайомлені з рекламою.

3. Рекламні публікації у друкованих засобах масової інформації та в мережі Інтернет (Додатки №№ 39 – 54).

4. Друковані рекламні матеріали (брошури, листівки, поліграфічна рекламна продукція) (Додатки №№ 55 – 59, додаток № 15 до листа від 11.11.2011).

Іншим рекламним заходом заявника є позиціонування знака для спеціалістів та пацієнтів у мережі Інтернет – на сайті: <http://hondroxid.ru/>, що став переможцем XI Всеросійського інтернет-конкурсу Золотий сайт у номінації Торговельна марка російської компанії (Додаток № 23).

Як зазначив заявник, основним «секретом» перемоги знака «ХОНДРОКСИД» у XI Всеросійському інтернет-конкурсі «Золотий сайт» у номінації «Торговельна марка російської компанії» стало те, що розміщена на сайті презентація препарату дозволяє як фахівцям так і пересічним споживачам – пацієнтам у дуже наочній, доступній та ігровій формі ознайомитися з

основними проблемами опорно-рухового апарату людини та навичками правильного застосування мазі та гелю для їх вирішення. Окремі приклади цієї презентації у формі скріншотів додані заявником.

Крім того препарат, маркований знаком «ХОНДРОКСИД» став переможцем премії «Марка № 1 в Росії» в категорії «Обезболивающий крем и средство для лечения суставов». Названия марок-победителей были объявлены 17 октября 2011 года в рамках пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре РБК. Мероприятие прошло в формате круглого стола и транслировалось на сайте РИА РБК,» (Додаток № 17 до листа від 11.11.2011).

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування товару, що виробляється ОАО «Ніжфарм» та маркується знаком «ХОНДРОКСИД» в значних обсягах та на всій території України.

4. Тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію знака

За інформацією наданою заявником (Додатки №№ 15 - 18), вперше знак «ХОНДРОКСИД» було зареєстровано Открытым акционерным обществом «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» в Російській Федерації в 1999 році для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтический препарат» з пріоритетом від 21.05.1997 (свідоцтво № 172426). В 2000 році знак «ХОНДРОКСИД» за свідоцтвом № 172426 було передано ОАО «Ніжфарм». В подальшому ОАО «Ніжфарм» в Російській Федерації відносно товарів 05 та послуг 35 класів МКТП було зареєстровано:

- знак «ХОНДРОКСИД» (свідоцтво № 276260 від 07.10.2004 з пріоритетом від 17.03.2004);
- знак «HONDROXID» (свідоцтво № 284816 від 23.03.2005 з пріоритетом від 21.09.2004).

Крім того ОАО «Ніжфарм» є власником патенту Російської Федерації № 2021811 від 1992 року на винахід «Средство для лечения болезней суставов, обладающее противовоспалительным и обезболивающим действием» (Додаток № 10 до листа від 11.11.2011).

В Україні знак «ХОНДРОКСИД» було зареєстровано в травні 2000 року відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати; дієтичні речовини на лікарські потреби; дитяче харчування; пластирі; перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезинфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди; гербіциди» (Додаток № 3).

Географічне поширення реєстрацій знака «ХОНДРОКСИД» відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати» охоплює майже всі країни

Європи. Так, заявник є власником таких міжнародних реєстрацій (Додатки №№ 4, 5):

- № 778948 від 11.03.2002 на знак «ХОНДРОКСИД»;
- № 813112 від 16.09.2003 на знак «HONDROXID», дія яких поширюється на такі країни як: Болгарія, Югославія, Албанія, Боснія й Герцеговина, Чеська Республіка, Німеччина, Хорватія, Угорщина, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина. При цьому, для обох знаків встановлено конвенційний пріоритет за Паризькою конвенцією про міжнародну реєстрацію знаків від 26.06.2006 - за датою подання базової заявки, тобто станом на 11.03.2002 та 16.09.2003 відповідно;

- № 1014129 на знак «ХОНДРОКСИД» та № 1014470 на знак «HONDROXID» з пріоритетом від 18.08.2009, дія яких поширюється також на Таджикистан та Туркменістан (Додатки №№ 4-5).

Крім того, знак має національні реєстрації за національною процедурою майже в усіх країнах СНД та Балтії (Додатки №№ 6 - 18). Інформація представлена заявником у вигляді таблиці:

	Назва країни	Знак	№ свідоцтва	Дата пріоритету
1	Азербайджан	Chondroxidum	№ 20010142	22.05.2000
2	Вірменія	Chondroxidum	№ 5857	22.05.2000
3	Грузія	Chondroxidum	№ М 13909	25.05.2000 (зареєстрований 29.05.2001)
4	Казахстан	Chondroxidum	№ 12326	18.05.2000
5	Киргизстан	Chondroxidum	№ 6063	18.07.2000
6	Молдова	Chondroxidum	№ 7876	25.05.2000
7	Російська Федерація	Хондроксид	№ 276260	17.03.2004
		Хондроксид	172426	21.05.1997
		Hondroxid	219135	12.02.2002
		Hondroxid	284816	21.09.2004
8	Естонія	Chondroxidum	№ 34212	19.05.2000
9	Латвія	Chondroxidum	№ М 47701	22.05.2000
10	Литва	Chondroxidum	№ 42350	23.05.2000

Географічне розміщення названих країн – Центральна та Східна Європа, країни Балтії та СНД (територія колишнього СРСР) свідчить про те, що заявник прикладає достатньо зусиль для забезпечення охорони знака: в

латиниці – в країнах Європи та СНД, у кирилиці - як в Україні, так і в країнах СНД та регіонах, територіально наближених до України, що мають спільну мову спілкування – російську.

На підставі наведених вище доказів щодо здійснених реєстрацій знака «ХОНДРОКСИД» (в кирилиці та латиниці), колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всіх необхідних заходів для набуття правової охорони цього знака як в Україні, так і в інших країнах світу.

Беручи до уваги документи, надані заявником, колегія Апеляційної палати вважає факт інтенсивного використання цього позначення відносно товарів 5 класу МКТП «Фармацевтичні препарати, а саме: хондропротектори, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату» доведеним.

Колегія Апеляційної палати вважає, що документи та інші матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність факторів, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак став добре відомим в Україні станом на 1 січня 2007 року.

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 «ХОНДРОКСИД» добре відомим в Україні, власником якого є Открытое акционерное общество «Нижфарм» щодо товарів 5 класу МКТП «Фармацевтичні препарати, а саме: хондропротектори, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату» на 1 січня 2007 року.

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

Головуючий колегії

В.С. Дмитришин

Члени колегії

Г.П. Добриніна

Ю.В. Ткаченко

Ю.А. Горбик

І.А. Костенко