

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від _____ № _____

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

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

4 липня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 26.05.2017 № Р/6-17 у складі головуючого – Перевезенцева О.Ю. та членів колегії – Шатової І.О., Жмурко О.В., Терехової Т.В., Салфетник Т.П., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я” про визнання знака для товарів і послуг “Еспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Рязанова Н.І.



Зображення знака:

Аргументація заявника

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я” просить визнати знак “Еспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим в Україні станом на 01.02.2015 відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): “ліки для людини; фармацевтичні препарати”.

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я” – є одноосібним засновником та власником ТОВ “Фармацевтична

компанія “Здоров’я”, яка входить до ТОП-5 провідних компаній-виробників лікарських препаратів, із досвідом роботи більше 100 років, має найбільше фіто-хімічне виробництво, що випускає препарати у різних лікарських формах. Компанія виробляє більш ніж 350 найменувань лікарських засобів усіх фармакотерапевтичних груп за власною рецептурою. Підприємство є третім за величиною виробником ампульних лікарських засобів та лідером за обсягами реалізації препаратів для країн СНД серед українських виробників.

Розробка та впровадження препарату “Еспузін-Здоров’є” розпочалися у 2010 році, а у 2012 році препарат було виведено на ринок. Препарат випускається у формі таблеток і крапель оральних та призначений для симптоматичного лікування всіх типів надмірного утворення і накопичення газу у травному тракті: аерофагія, метеоризм, у тому числі у післяопераційний період, при коліках у немовлят; як допоміжний засіб для діагностичних досліджень черевної порожнини, таких як рентгенологічні дослідження, ультразвукова діагностика та гастрофіброскопія; як піногасник при інтоксикаціях поверхнево-активними речовинами (пральними порошками або іншими мийними засобами).

Реалізація препарату, маркованого знаком “Еспузін-Здоров’є”, здійснюється через дистриб’юторів заявника та відомі аптечні мережі. Препарат представлений в аптечних закладах усіх областей України.

Заявник бере участь у національних та міжнародних виставках, медичних конференціях, симпозіумах з медичної тематики, на яких заявник та його продукція одержували високі звання та нагороди.

Через активне просування медичного препарату, маркованого знаком “Еспузін-Здоров’є”, він став відомим у відповідному секторі суспільства.

В якості доказів на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака “Еспузін-Здоров’є, зобр.” заявником надані такі документи:

1. Зображення знака “Еспузін-Здоров’є, зобр.”.
2. Копія наказу Товариства з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична компанія “Здоров’я” № 460/1 від 24.12.2010 про впровадження нового оригінального препарату “Еспузін-Здоров’я”.
3. Копії реєстраційних посвідчень МОЗ України № UA/12456/01/01 від 23.08.2012 на лікарський засіб “Еспузін-Здоров’я, краплі оральні”, № UA/12946/01/01 від 07.06.2013 на лікарський засіб “Еспузін-Здоров’я, таблетки, вкриті оболонкою”.
4. Методи контролю якості лікарських засобів “Еспузін-Здоров’я”, таблетки, вкриті оболонкою”, затверджені наказом МОЗ України № 658 від 23.08.2012, та “Еспузін-Здоров’я”, краплі оральні”, затверджені наказом МОЗ України № 480 від 07.06.2013.
5. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України №170776.
6. Роздруківки сторінок веб-сайтів: www.apteka.ua, www.zt.com.ua.
7. Копії сторінок статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична компанія “Здоров’я” від 15.01.2015.

8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ “ЗДОРОВ’Я” від 17.10.2001 № 495540.

9. Фотографії дипломів, сертифікатів, нагород, подяк, одержаних заявником.

10. Довідка заявника від 07.12.2016 щодо витрат на рекламу медичного препарату “ЕСПУЗІН”.

11. Копії сторінок журналів: “Мама и я” № 3 за 2014 рік, “Добрые советы” за липень 2014 року та квітень 2016 року, “Мой ребенок” № 3 за 2015 рік, “Первый год”, № 1 за 2015 рік та № 2 за 2016 рік.

12. Копії документів та фотографій щодо участі заявника у заході “Сімейна медицина – фундамент охорони здоров’я України” та конференції “XVII Національна школа гастроентерологів, гепатологів України”.

13. Примірники інформаційних проспектів з рекламою препарату “Эспузин-Здоровье, зобр.”.

14. Роздруківки сторінок веб-сайту заявника www.zt.ua та веб-сайтів www.pr-cy.ru та www.similarweb.com з інформацією про відвідуваність веб-сайту заявника www.zt.com.ua.

15. Інформація про компанію «Український Соціологічний Стандарт» та Аналітичний звіт соціологічного дослідження, проведеного цією компанією за темою “Сприйняття вітчизняними споживачами торгівельної марки “Еспузін”, 1-31 серпня 2016 року.

16. Довідка про контрагентів заявника щодо продажу медичного препарату “Еспузін-Здоров'я” від 07.12.2016.

17. Роздруківки сторінок веб-сайтів за результатами пошуку ліків “Эспузин-Здоровье” в аптеках м. Києва та м. Харкова.

18. Роздруківки сторінок веб-сайтів з відгуками споживачів про препарат “Эспузин-Здоровье”.

19. Лист ТОВ “Проксіма Рісерч” від 26.10.2016 № 426 з довідками щодо реалізації препарату “Еспузін-Здоров'я” за період з жовтня 2012 року по вересень 2016 року.

06.02.2017 вх. № 2087 заявником подана заява з переліком документів, інформація в яких визначена конфіденційною.

27.02.2017 вх. № 3294 заявник надав лист з доводами на користь визнання знака “Эспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим в Україні та уточнив перелік товарів 05 класу МКТП до наступних: “ліки для людей; фармацевтичний препарат для нормалізації роботи кишківника; препарат для лікування метеоризму; продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин”. До листа додано такі документи:

1. Копії договорів про надання рекламних послуг № 01/10/12-1 від 01.10.2012, № 01/11/12-2 від 01.11.2012, № 01/14-1 від 13.01.2014, № 01/02/15-1 від 13.01.2015, № 01/15-1 від 13.01.2015, № 01/02/16-1 від 11.01.2016, № 01/16-1 від 11.01.2016.

2. Лист Буковинського державного медичного університету від 21.12.2016 стосовно участі заявника у конференції “Превентивна медицина – реалії та перспектива” від 22-23.10.2015.

3. Лист Державної установи “Інститут гастроентерології НАМН України” від 23.01.2017 № 01-02/48 стосовно участі заявника у конференціях “VIII Український гастроентерологічний тиждень, 24-25 вересня 2015 року”, “Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології, 16-17 червня 2016 року”, “Коморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря”, 09-10 листопада 2016 року.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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 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 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), 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. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.

На підтвердження ступеня відомості чи визнання знака “Еспузін-Здоровье, зобр.” у відповідному секторі суспільства заявником надано Аналітичний звіт соціологічного дослідження за темою “Сприйняття вітчизняними споживачами торгівельної марки “Еспузін”, 1-31 серпня 2016 року, підготовлений компанією “Український Соціологічний Стандарт”¹.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені матеріали та зазначає наступне.

Наданий заявником аналітичний звіт свідчить про те, що опитування цільової аудиторії проводилося стосовно знака “Еспузін”, а не знака “Еспузін-Здоровье, зобр.”, який заявник просить визнати добре відомим в Україні.

За матеріалами справи, знак “Еспузін-Здоровье, зобр.” призначений для маркування фармацевтичних препаратів. Таким чином, доречне коло споживачів цієї продукції – потенційні споживачі гастроентерологічних препаратів різного віку, та фахівці, які належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл, діяльність яких пов’язана з цим видом товару, зокрема, лікарі та фармацевти.

В той же час, дослідження щодо рівня відомості знака “Еспузін-Здоровье, зобр.” проводилося виключно серед споживачів гастроентерологічних препаратів.

За результатами дослідження, кількість споживачів, які мають досвід купівлі препарату “Еспузін-Здоровье” у 2016 році або чули про нього, виявилась невеликою, порівняно із кількістю людей, які ніколи не купували зазначений препарат та взагалі про нього не чули. При цьому, лише п’ята частина всіх опитаних людей, які знають препарат, вперше почули про нього у 2015 році.

Крім того, під час опитування відомість знака серед споживачів оцінювалася на серпень 2016 року, тобто у наступному році після дати 01.02.2015, на яку заявник просить визнати знак добре відомим.

Проаналізувавши наданий заявником звіт, колегія Апеляційної палати вважає, що він не доводить факт того, що знак “Еспузін-Здоровье, зобр.” є відомим споживачам на території України відносно товарів 05 класу МКТП, зазначених у заяві та уточнених заявником у додаткових матеріалах.

Пізнаваність знака “Еспузін-Здоровье, зобр.” у колі фахівців заявник також доводив документами щодо участі заявника у медичних виставках та конференціях, зокрема, у конференції “XVII Національна школа гастроентерологів, гепатологів України”, “Результати доказової медицини в клінічну практику”.

Проте, як вказано у листі Громадської організації “Київське товариство гастроентерології” та на фото звітах з конференції, зазначена конференція проходила у квітні 2015 року.

¹ Результати опитування не оприлюднюються, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником документи не підтверджують, що знак “Еспузін-Здоров’є, зобр.” отримав визнання у відповідному секторі суспільства станом на 01.02.2015.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь якого використання знака.

На підтвердження тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака “Еспузін-Здоров’є, зобр.” заявник надав документи щодо розробки, впровадження, методів контролю якості лікарських засобів, маркованих цим знаком, реєстраційні посвідчення на ці лікарські засоби, документи про реалізацію в Україні препаратів, маркованих знаком “Еспузін-Здоров’є, зобр.” та про контрагентів заявника.

Як зазначив заявник, знак “Еспузін-Здоров’є, зобр.” використовується на території України з 2012 року, як гастроентерологічний лікарський засіб. З метою виробництва продукції заявником отримано необхідні дозвільні документи на препарати, марковані знаком “Еспузін-Здоров’є, зобр.”, які випускаються у формі крапель та таблеток.

Реалізація препаратів, маркованих знаком “Еспузін-Здоров’є, зобр.”, здійснюється через контрагентів заявника. Реалізація продукції заявника здійснюється в усіх областях України з жовтня 2012 року, причому обсяги роздрібних продажів продукції та кошти, отримані від реалізації цієї продукції, з кожним роком зростають.

Інформація, що міститься в документах на підтвердження використання знака не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, надані заявником, та зазначає наступне.

Зображення знака містить у своєму складі посилання на діючу речовину – симетикон, яка відноситься до засобів, що застосовуються у разі функціональних розладів з боку травного тракту.

У заяві Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я” просить визнати знак “Еспузін-Здоров’є, зобр.” добре відомим в Україні станом на 01.02.2015 відносно товарів 05 класу МКТП: “ліки для людини; фармацевтичні препарати”.

В додаткових матеріалах від 27.02.2017 заявник уточнив перелік товарів 05 класу МКТП та просив визнати знак добре відомим для таких товарів: “ліки для людей; фармацевтичний препарат для нормалізації роботи кишківника; препарат для лікування метеоризму; продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин”.

Надані заявником документи містять інформацію про використання знака “Еспузін-Здоров’є, зобр.” тільки для гастроентерологічних лікарських засобів, які випускаються у формі таблеток і крапель оральних.

Лист ТОВ “Проксіма Рісерч” від 26.10.2016 № 426 та довідка про контрагентів заявника підтверджують реалізацію препарату “Еспузін-Здоров'я”, як лікарського засобу конкретної дії.

Представлені заявником роздруківки сторінок веб-сайтів також демонструють результати пошуку препарату “Эспузин-Здоровье” в аптеках м.Києва та м.Харкова та відгуки споживачів щодо препарату “Эспузин-Здоровье” для симптоматичного лікування всіх типів надмірного утворення і накопичення газу у травному тракті.

Крім того, колегія зазначає, що представлений в документах обсяг виробництва продукції заявника не доводить інтенсивності використання знака.

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати констатує, що надані заявником документи не доводять факт тривалого та інтенсивного використання знака “Эспузин-Здоровье, зобр.” в Україні станом на 01.02.2015 відносно товарів 05 класу МКТП, зазначених у заяві та уточнених заявником у додаткових матеріалах.

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

Заявник стверджує, що просування знака для товарів і послуг “Эспузин-Здоровье, зобр.” в Україні здійснювалось шляхом розміщення зовнішньої реклами, розповсюдження рекламної поліграфії, реклами на радіо, в друкованих виданнях, мережі Інтернет, а також на спеціалізованих заходах.

Як зазначив заявник, щорічно компанія витрачає значні кошти на рекламу, що підтверджується копією довідки заявника від 07.12.2016 щодо витрат на рекламу медичного препарату “ЕСПУЗИН”².

Просування знака через будь-яке оприлюднення інформації про нього може здійснюватися через різноманітні публікації в друкованих виданнях. Для підтвердження того, що знак є добре відомим, завдяки таким публікаціям заявник надав перелік та копії публікацій з рекламою препаратів, маркованих знаком “Эспузин-Здоровье, зобр.”, призначених для лікування функціональних розладів з боку травного тракту: журнали “Мама и я” № 3, 2014; “Добрые советы” за липень 2014 р. та квітень 2016 р.; “Первый год” № 1, 2015 та № 2, 2016; “Мой ребенок ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ” № 3, 2015; “Мой ребенок” за жовтень 2015р.

В той же час, документи, що підтверджують обсяг продажу друкованих видань та кількість споживачів відсутні. При цьому, заявником надано незначну кількість публікацій в СМІ для висновку щодо визнання знака “Эспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим станом на 01.02.2015.

Заявником надано договори за 2012, 2014 – 2016 роки на проведення рекламних кампаній щодо розміщення інформації про лікарський засіб “Эспузин-

² Розмір коштів не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

Здоровье, зобр.” в друкованих виданнях, на радіо, шляхом проведення промоакцій для медичних працівників та/або споживачів.

При цьому, договори № 01/10/12-1 від 01.10.2012, № 01/14-1 від 13.01.2014 не містять інформації про їх виконання.

Договори № 01/02/15-1 від 13.01.2015 та № 01/02/16-1 від 11.01.2016 щодо публікації лікарського засобу “Эспузин-Здоровье, зобр.” в журналах “Хумана” та “Лиза” за вересень 2015, 2016 років не можуть свідчити на користь просування знака до 01.02.2015.

Заявник зазначав, що лікарські засоби під знаком “Эспузин-Здоровье, зобр.” були представлені на спеціалізованих виставках, медичних конференціях та симпозіумах.

Заявником надано документи, що підтверджують його участь у таких заходах, як: XVII з'їзд Національної школи гастроентерологів, гепатологів України “Результати доказової медицини в клінічну практику”, 16 квітня 2015 р.; науково-практичних конференціях “VIII Український гастроентерологічний тиждень”, 24-25 вересня 2015р.; “Превентивна медицина – реалії та перспектива”, 22-23 жовтня 2015р.; “Коморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря”, 09-10 листопада 2016р.; виставка “Сімейна медицина – фундамент охорони здоров'я України”, 22-23 жовтня 2015р.; IV наукова сесія “Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології”, 16-17 червня 2016р.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що зазначені заходи відбулися після дати, на яку заявник просить визнати знак “Эспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим. Крім того, в окремих листах від їх організаторів зазначено про відсутність інформації щодо рекламних матеріалів, доповідей або публікацій, в яких був би представлений медичний препарат “Эспузин-Здоровье”.

Заявник зазначав, що просування знака “Эспузин-Здоровье, зобр.” здійснювалось у мережі Інтернет шляхом розміщення інформації на сайті компанії www.zt.com.ua. Заявником надано роздруківки сторінок веб-сайтів www.pr-cy.ru/site-statistics та www.similarweb.com з інформацією про відвідуваність веб-сайту заявника.

Колегія Апеляційної палати дослідила зазначені документи та зазначає, що вони не містять даних щодо періоду здійснення дослідження відвідуваності сайту www.zt.com.ua. До того ж, дані щодо відвідуваності сайту заявника, представлені у заяві, не відповідають зазначеним на сайті статистики www.similarweb.com та у додатку №17.

Заявник зазначав, що просування знака для товарів і послуг “Эспузин-Здоровье, зобр.” здійснювалось шляхом розміщення зовнішньої реклами в містах України, а також у друкованих засобах масової інформації. На підтвердження зазначеного заявник надав копії договорів на проведення рекламних кампаній у 2012, 2015, 2016 роках та фотозвіти, складені на виконання вимог цих договорів щодо розміщення реклами у містах Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, Одеса.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що копії зазначених договорів на проведення рекламних кампаній не містять програм з розповсюдження реклами,

обов'язкова наявність яких передбачена положеннями договорів. Зокрема, не вказані назви засобів масової інформації, їх тираж, адреси розміщення зовнішньої реклами, територіальне охоплення, час та умови проведення рекламних кампаній.

Також відсутня інформація, що підтверджує факт розміщення рекламних оголошень та прогнозовану кількість потенційних споживачів, які мали змогу ознайомитись із рекламою. Представлені заявником фотозвіти за окремими кампаніями не містять зазначення дати проведення зйомки.

Отже, такі докази не можуть слугувати підтвердженням відомості знака, оскільки не доводять ступінь відомості знака, набутої завдяки маркетинговим зусиллям заявника із просування знака.

Крім того, надані заявником договори на проведення рекламних кампаній № 01/02/15-1 від 13.01.2015, № 01/02/16-1 від 11.01.2016 не можуть свідчити на користь набуття знаком відомості на дату 01.02.2015.

За результатами дослідження наданих заявником документів, колегія Апеляційної палати констатує, що заявником не було надано достатніх доказів, які підтверджують активне та тривале просування знака “Еспузин-Здоровье, зобр.” станом на 01.02.2015 відносно товарів 05 класу МКТП, зазначених у заяві та уточнених заявником у додаткових матеріалах.

4. Тривалість та географічний район будь яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака.

На підтвердження факту реєстрацій знака “Еспузин-Здоровье, зобр.” заявник надав інформацію щодо свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і



послуг, який зареєстровано для товарів 05 класу МКТП: “ліки для людини; фармацевтичні препарати”.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вони не доводять наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака “Еспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим в Україні відносно товарів 05 класу МКТП, зазначених у заяві: “ліки для людини; фармацевтичні препарати” та уточнених заявником у додаткових матеріалах товарів 05 класу МКТП: “ліки для людей; фармацевтичний препарат для нормалізації роботи кишківника; препарат для лікування метеоризму; продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин” станом на 01.02.2015.

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:

відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я” у задоволенні заяви про визнання знака “Эспузин-Здоровье, зобр.” добре відомим в Україні відносно товарів 05 класу МКТП станом на 01.02.2015.

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

Головуючий колегії

О.Ю.Перевезенцев

Члени колегії

І.О.Шатова

О.В.Жмурко

Т.В.Терехова

Т.П.Салфетник