

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
04.03.2020 № 408

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

28 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 27.08.2019 № Р/96-19 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Падучака Б.М., Шатової І.О., Горбик Ю.А., Бурмістрової Н.Г., розглянула заяву DANARNA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНІ) (253 Зунг Сі Тхань Тхе, Дананг сіті, В'єтнам) про визнання знака «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Жухевич О.В.



Зображення знака (додається).

Аргументація заявника

Заявник – DANARNA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНІ) (далі – компанія ДАНАФА) у заяві (вх. № ВКО/426-19 від 21.08.2019) просить визнати знак «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «бальзами лікувальні» станом на 31 грудня 2017 року.

Історія компанії ДАНАФА налічує більш ніж 50 років і бере свій початок із заснування у 1965 році Фармацевтичної Фабрики Середньо-Центрального Узбережжя (K25).

У 1975 році після звільнення Південного В'єтнаму фабрика K25 переїхала в місто Дананг.

У 1976 році відбулося злиття фабрики K25 з Куанг Нам Фармацевтичною фабрикою та Куанг Да Фармацевтичною фабрикою, в результаті чого було створено Куанг Нам – Фармацевтичний завод Да Нанг.

У 1982 році в результаті придбання фармацевтичної компанії Куанг Нам - Да Нан, Куанг Нам – Фармацевтичний завод Да Нанг став називатися Об'єднаною фармацевтичною фабрикою Куанг Нам - Да Нанг.

Відповідно до рішення від 30.10.1992 № 3018/QD-UB на базі Об'єднаної фармацевтичної фабрики Куанг Нам-Да Нанг було створено державне підприємство «Да Нанг Фармасютикал Ентерпрайз» (Da Nang Pharmaceutical Enterprise), іноземною назвою якого було визначено назву DANARNA.

Згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я В'єтнаму від 16.01.1997 № 44/ВҮТ-QD фармацевтичну фабрику Куанг Нам-Да Нанг було прийнято в члени Фармацевтичної корпорації В'єтнаму та перейменовано у Центральне фармацевтичне підприємство № 5 (Центральну фармацевтичну компанію № 5), яке також іменувалося Центральним фармацевтичним підприємством Да Нанг № 5 або Данангським Фармацевтичним підприємством № 5, де Да Нанг та Данангське вказує на фактичне місцезнаходження підприємства – в'єтнамське місто Дананг.

Рішенням Міністерства охорони здоров'я В'єтнаму від 06.07.2006 № 2402/QD-ВҮТ DSL було затверджено акціонування та перетворення Центрального фармацевтичного підприємства Да Нанг № 5 в Акціонерне товариство DANARNA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (ФАРМАЦЕВТИЧНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ ДАНАФА) зі скороченою назвою DANARNA (ДАНАФА), утворену шляхом поєднання скорочень «ДАНА» від «ДА НАНГ» та «ФА» від слова «ФАРМАЦЕВТИЧНА».

Найменування DANARNA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (ФАРМАЦЕВТИЧНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ ДАНАФА) (транслітерація літерами латиниці «ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНІ») заявник використовує до сьогоднішнього дня.

Цілі компанії ДАНАФА спрямовані на дослідження, розробку та виробництво ефективних лікарських засобів найвищої якості. Компанія зосереджує свою діяльність на застосуванні новітніх досліджень, технічних можливостей, сучасного обладнання у розробці та виробництві ліків.

Завдяки власній стратегії компанія має збалансований портфель фітопрепаратів, які є поєднанням дорогоцінних трав й інноваційних рецептур.

З метою впровадження високої якості продуктів з оптимальною ефективністю лікування в компанії вивчаються і застосовуються нанотехнології та біотехнології.

Компанія ДАНАФА має всю необхідну інфраструктуру для виробництва і досліджень, їй належать: фабрика лікарських засобів, фабрика фітотерапії, центр досліджень і розробок. Виробнича діяльність компанії відповідає міжнародним стандартам, яка підтверджена наступними сертифікатами: GMP відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (включаючи GLP і GSP); GMP відповідно до рекомендацій ВООЗ для виробництва препаратів рослинного походження; GMP-Україна з вимогами PIC/S; GMP-Казахстан; GMP відповідно до FDA стандарт (CFLA) і PIC/S-GMP; GMP Росія; 180 9001:2008.

Компанія ДАНАФА входить у ТОП-10 фармацевтичних компаній В'єтнаму.

Компанія є виробником лікарських засобів широкого спектру терапевтичної дії, зокрема, лікарських засобів рослинного походження; знеболюючих, протизапальних препаратів; вітамінних комплексів; засобів для офтальмології та отоларингології; лікарських засобів для психоневрології.

Традиційний бальзам, який початково мав назву «Золота зірка», в різних фармакологічних комбінаціях існував на території В'єтнаму та Китаю з середини 20 століття.

Оригінальний склад лікарського засобу – бальзам «Золота зірка» був зареєстрований у В'єтнамі наприкінці 1969 року, його розробниками були вчені Фармацевтичної Фабрики Середньо-Центрального Узбережжя (K25). Цей склад застосовується при виробництві бальзаму «Золота зірка» компанією ДАНАФА і по сьогоднішній день.

У цей же час на баночці бальзаму з'явився відомий напис «CAO SAO VANG» (перекладі англійською мовою – «Golden Star balm», українською – «Бальзам Золота Зірка»).

За інформацією заявника, оптимальне співвідношення ефірних олій, а також того, що компоненти бальзаму «Золота Зірка» мають місцево-підразнюючу, відволікаючу і антисептичну дію, дозволяє використовувати цей бальзам (у подальшому з 2008 року під назвою «Зірка») як симптоматичний засіб у комплексній терапії респіраторних захворювань, грипу, головного болю, запаморочення, нежиті, укусів комах.

Перша реєстрація на території України лікувального бальзаму «Золота Зірка» (для зовнішнього застосування) відбулась у 2007 році. Власником реєстрації даного лікарського засобу (у трьох лікарських формах) була Центральна фармацевтична компанія № 5.

Відповідно до рішення про державну реєстрацію лікувального бальзаму «Золота Зірка» (у трьох лікарських формах), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2007 № 600, були зареєстровані: «Золота Зірка» (бальзам для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням від 02.10.2007 № UA/7031/01/01); «Золота Зірка» (бальзам в олівці для інгаляцій за реєстраційним посвідченням від 02.10.2007 № UA/7031/02/01); «Золота Зірка» (бальзам рідкий для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням від 02.10.2007 № UA/7031/03/01).

У 2008 році після остаточного перейменування Центральної фармацевтичної компанії № 5 у Фармацевтичну акціонерну компанію «ДАНАФА» (DANARHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY) до зазначених реєстраційних посвідчень були внесені зміни щодо компанії заявника та назви лікувального бальзаму, а саме назву бальзаму «Золота Зірка» змінено на «Зірка».

Лікувальний бальзам «Зірка» за зазначеними реєстраційними посвідченнями було перереєстровано на території України у 2013 році на п'ять років, у 2019 році – на необмежений термін.

У 2013 році компанія ДАНАФА отримала від Міністерства охорони здоров'я України сертифікат GMP-Україна, яким підтверджено відповідність компанії вимогам належної виробничої практики (PIC/S).

Отже, з 2008 року заявник виробляє та здійснює поставки в Україну лікувального бальзаму «Зірка» (у трьох лікарських формах) згідно з реєстраційними посвідченнями: № UA/7031/01/01, № UA/7031/02/01, № UA/7031/03/01.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака «Бальзам Зірка, зобр.» заявником були надані відомості, що підтверджуються наступними документами:

1. Аффідавіт з відомостями щодо компанії ДАНАФА, інформація з веб-сайта заявника <http://danarha.com/en> та їх переклад; презентація компанії ДАНАФА та її переклад українською мовою.

2. Реєстраційні посвідчення, видані Центральній фармацевтичній компанії № 5, про державну реєстрацію лікувального бальзаму «Золота зірка» (у трьох лікарських формах) № UA/7031/01/01, № UA/7031/02/01, № UA/7031/03/01, затверджені наказом МОЗ України від 28.09.2007 № 600 та вкладки до них, зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 04.07.2008 № 352.

3. Реєстраційні посвідчення, видані на ім'я заявника, про державну перереєстрацію лікувального бальзаму «Зірка» (у трьох лікарських формах) № UA/7031/01/01, № UA/7031/02/01 та № UA/7031/03/01, затверджені наказом МОЗ України від 23.12.2013 № 1123.

4. Роздруківка з Державного реєстру лікарських засобів України з відомостями щодо продовження терміну дії лікувального бальзаму «Зірка» (у трьох лікарських формах) за реєстраційними посвідченнями № UA/7031/01/01, № UA/7031/02/01, № UA/7031/03/01 на необмежений термін.

5. Зразки упаковок лікувального бальзаму «Зірка» згідно з реєстраційним посвідченням № UA/7031/01/01.

6. Звіт соціологічного опитування «Дослідження рівня обізнаності щодо торговельної марки «Бальзам Зірка, зобр.» від 21.05.2019, проведеного компанією «Міжнародна Маркетингова Група Київ».

7. Міжнародні договори поставок товарів під знаком «Бальзам Зірка, зобр.»: № 76/08DNP-DS від 25.06.2008; № 02/DNP-FARES від 02.01.2010; № 78 від 20.10.2014; № 05DNP-НАХ від 01.07.2016, № 01DNP-DS від 02.01.2018, № 01DP/FR від 01.11.2017 та митні декларації, транспортні накладні до них за 2011, 2014, 2015-2017 роки.

8. Договір № 2017/09/08 від 08.09.2017 про надання рекламних послуг в ефірі телеканалів з додатковими угодами та актами до нього.

9. Звіт за результатами телевізійного розміщення рекламних роликів знака «Зірка, зобр.» в ефірі телеканалів у період з 25.11.2017 по 22.12.2017.

10. Диск CD-R з рекламними відеороликами продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.».

19.11.2019 (вх. № ВКО/614-19) заявник уточнив перелік заявлених товарів, просив визнати знак «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: лікувальні бальзами, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин» та надав додаткові матеріали:

1. Рішення Народного комітету Провінції КУ АНГ НАМ ДА НАНГ від 30.10.1992 № 3018/QD-UB щодо створення ДП «Да Нанг Фармасютікал Ентерпрайз» (Da Nang Pharmaceutical Enterprise), іноземною назвою якого затверджено назву DANARNA.

2. Рішення Міністерства охорони здоров'я В'єтнаму № 44/ВУТ-QD від 16.01.1997 про прийняття фармацевтичної фабрики Куанг Нам-Да Нанг до членів Фармацевтичної корпорації В'єтнаму та перейменування у Центральну фармацевтичну компанію № 5.

3. Рішення Міністерства охорони здоров'я В'єтнаму № 2402/QD-ВУТ від 06.07.2006 про затвердження Плану та трансформації Центральної фармацевтичної компанії № 5 в Акціонерне товариство.

4. Оригінал Аффідавіту компанії ДЖЕНЕРАЛ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІДУ В'ЄТНАМ (членом якої є компанія ДАНАФА) від 11.11.2019, в якому компанія ДЖЕНЕРАЛ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІДУ В'ЄТНАМ підтверджує та погоджується з визнанням добре відомими в Україні для товарів 05 класу МКТП на ім'я компанії ДАНАФА знаків «Бальзам Зірка, зобр.» (українською мовою) або «Balm Star» (англійською мовою) у будь-якому графічному дизайні та будь-якою мовою.

5. Копії реєстраційних посвідчень на лікувальний бальзам «Золотая Звезда» № ПН011814/01-2000, виданих Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації за 2000, 2005, 2006 роки (з інструкцією по медичному застосуванню, рекомендаціями МОЗ, макетами паперового пакування).

6. Копії реєстраційних посвідчень на лікувальний бальзам «Золотая Звезда», Республіки Таджикистан (у трьох лікарських формах) (серія ЛС 1223 № 002888, серія ЛС 1224 № 002889, серія ЛС 1225 № 002890 від 04.05.2007),

Республіки Узбекистан (Б-250-95 № 14207 від 13.04.2007), Республіки Беларусь (№ 6060/03 від 24.01.2003).

7. Копія сертифікату відповідності вимогам належної виробничої практики (Certificate of GMP Compliance) від 05.09.2013, виданий заявнику Державною службою України з лікарських засобів з додатком до Переліку лікарських засобів, зареєстрованих або запланованих до реєстрації в Україні.

8. Копія листа від генерального директора компанії ДАНАФА від 01.11.2019 щодо підтвердження використання назви «Зірка» замість «Золота Зірка» на лікувальних бальзамах заявника відповідно до реєстраційних посвідчень № UA/7031/01/01, № UA/7031/02/01, № UA/7031/03/01, з переліком дистриб'юторів та постачальників заявника, кількості виробленої продукції для ринку України за 2015-2017 роки.

9. Роздруківки з веб-сайтів МОЗ України (<https://modocs.kiev.ua>) та з Державного реєстру лікарських засобів України інструкцій для медичного застосування лікувальних бальзамів «Бальзам Зірка» (у трьох лікарських формах) до реєстраційних посвідчень № UA/7031/01/01, № UA/7031/02/01, № UA/7031/03/01, затверджених наказами МОЗ України № 352 від 04.07.2008, № 992 від 26.04.2019, № 858 від 16.04.2019, № 1134 від 17.05.2019.

10. Бібліографічні дані патентів № 19252 від 22.05.2008 та № 19253 від 27.07.2009 на промислові зразки «Емблема «Зірка» та «Пакування «Зірка», свідоцтв № 96974 від 25.09.2008 на знак для товарів і послуг «ЗІРКА ZIRKA», № 102141 від 26.01.2009 на знак для товарів і послуг «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA», № 108319 від 25.06.2009 на знак для товарів і послуг «GOLDEN STAR», власником яких є заявник.

11. Оригінал моніторингового звіту, складений ТОВ «Медіатека» за матеріалами центральної/регіональної преси, телеканалів, радіостанцій, інтернет-видань, інформгентств та соціальних мереж, в яких згадуються лікувальні бальзами під знаком «Бальзам Зірка, зобр.», з січня 2015 року по липень 2019 року.

12. Роздруківки з мережі Інтернет, зокрема, з веб-сайту «Компендіум-лікарські засоби» та веб-сторінок Інтернет-аптек (<https://apteka-ds.com.ua>, www.apteka24.ua/balzam-zvezda; <https://apteka vitamin.com>); інтернет-довідника (<https://liku.org/drug/zirka-danafa-balz-5>), щодо продукції заявника під знаком «Бальзам Зірка, зобр.».

13. Копії листів від СП «Оптіма-Фарм ЛТД» та ТОВ «ВЕНТА ЛТД» (дистриб'юторів) щодо обсягів реалізованої продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» через мережу аптек України за 2015-2017 роки.

14. Оригінал довідки ТОВ «Фармат ЛТД» щодо обсягів реалізованої через мережу аптек України продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» та витрат на рекламу продукції заявника під цим знаком за 2015-2017 роки.

15. Копії рахунків до контрактів поставки на територію України товарів під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» за 2010-2014 роки, з перекладом українською мову.

16. Копія контракту № DS/028-UA від 05.06.2018 щодо поставки та реалізації товарів під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» на території України за 2010-2014 роки, з додатками, товарними накладними до нього.

17. Копія договору № СА-19 від 01.06.2015 про надання послуг з популяризації знака «Бальзам Зірка, зобр.» на телеканалах України з додатками до нього та актів прийому-передачі наданих послуг.

18. Копії звітів за результатами розміщення рекламного ролику продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» на телеканалах України з вересня по грудень 2017 року.

19. Оригінали ефірних довідок щодо проведення рекламних заходів продукції «Бальзам Зірка, зобр.» за 2015-2017 роки.

28.11.2019 (вх. № ВКО/634-19) заявник надав додаткові пояснення до заяви на підтвердження доброї відомості знака «Бальзам Зірка, зобр.» в Україні.

На засіданні колегії Апеляційної палати 28.11.2019 представник заявника уточнив перелік товарів та просив визнати знак «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні» станом на 31 грудня 2017 року.

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.

Згідно з статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій 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, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Для визначення того, чи є знак «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ, фактичними та потенційними споживачами лікарського засобу «Бальзам Зірка, зобр.», на думку заявника, є широке коло споживачів (від 18 років), а також фармацевти та провізори.

Відомість та визнання знака «Бальзам Зірка, зобр.» у відповідному секторі суспільства підтверджується результатами дослідження рівня обізнаності щодо торговельної марки «Бальзам зірка, зобр.», проведеного компанією «Міжнародна Маркетингова Група Київ» у травні 2019 року методом онлайн інтерв'ю серед 1700 респондентів (в тому числі 1550 респондентів віком від 35 до 70 років, які купували лікувальні бальзами, мазі, креми в аптеках протягом останнього року, та 150 фармацевтів та провізорів з досвідом роботи більше трьох років) у шести містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Запоріжжі.

Результати дослідження показали наступне:

Знак «Бальзам Зірка, зобр.» є відомим для 100% респондентів; 99,3% респондентів вважає, що під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» виробляється лікувальний бальзам; 34,8% респондентів уперше дізналися про знак «Бальзам Зірка, зобр.» більше 6 років тому, 31,5% респондентів – 5-6 років тому, 22,0% респондентів – 3-4 роки тому; 51,2% купували продукцію під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» хоча б один раз; 20,0% – два рази; 12,8% – три рази; 10,6% – більше трьох разів; загальна середня оцінка ставлення до продукції серед респондентів склала – 4,6 бали (63% респондентів ставляться до лікувального бальзаму «Бальзам Зірка, зобр.» позитивно); основними джерелами інформування про знак «Бальзам Зірка, зобр.» стали: працівники аптек – 28,3%, друзі – 17,9%, місця продажу бальзаму – 15%, колеги – 13,9% та реклама на телебаченні – 9,7%; на думку 87,5% респондентів країною, де виробляється продукція під знаком «Бальзам Зірка, зобр.», є В'єтнам, а компанією-виробником для 86,3% опитаних респондентів є «Данафа Фармасьютикал Джойнт Сток Компані».

Обізнаності споживачів щодо лікувальних бальзамів під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» сприяли матеріали центральної/регіональної преси, телеканалів, радіостанцій, інтернет-видань, інформагенств та соціальних мереж, що підтверджуються, зокрема, Моніторинговим звітом, складеним 24.07.2019 ТОВ «Медіатека».

Так, за даними зазначеного Звіту матеріали та статті, в яких згадується знак «Бальзам Зірка, зобр.» публікувались у таких періодичних виданнях: газетах «Весті» № 73 від 22.04.2015 (тираж 350 000 примірників) та «Николаевские новости» від 13.05.2015 (тираж 17 000 примірників), у мережі Інтернет: на веб-сайті Компедіум-лікарські засоби; роздруківках за запитом «Зірка бальзам купити» за 2014-2019 роки, веб-сторінках Інтернет-аптек (<https://apteka-ds.com.ua>, www.apteka24.ua/balzam-zvezda; <https://aptekavitamin.com>); роздруківках інтернет-довідника (<https://liku.org/drug/zirka-danafa-balz-5>), а також у спеціалізованих періодичних друкованих виданнях, які поширюються серед лікарів, фармацевтів та провізорів: Компедіум-лікарські засоби за 2016, 2017 роки, видавництва ТОВ «Моріон» у кількості 1500 примірників.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «Бальзам Зірка, зобр.», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на вказану в заяві дату отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «Бальзам Зірка, зобр.» з 2008 року використовується під час імпорту в Україну, продажу та пропонування для продажу товару на території України шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій міститься такий товар, а також зокрема, в інструкціях, листівках, описах, в діловій документації, в рекламних матеріалах тощо.

Так, лікувальний бальзам, маркований знаком «Бальзам Зірка, зобр.», реалізовується в мережі аптек по всій території України через дистриб'юторів заявника та їх дилерів на підставі міжнародних договорів, контрактів, дилерських договорів купівлі-продажу.

За інформацією з листа генерального директора компанії ДАНАФА від 01.11.2019, заявник реалізовує продукцію бальзам «Зірка» у трьох лікарських формах: бальзам для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/01/01 від 02.10.2007; бальзам в олівці для інгаляцій за реєстраційним посвідченням №UA/7031/02/01 від 02.10.2007; бальзам рідкий для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/03/01 від 02.10.2007) постачальниками: Баннерман Ворлд Мірний Клас Фарм Україна, Альба Україна, Вента ЛТД, БадМ, Оптіма Фарм, ФРА-М, Фалбі ЛТД, ТОВ «Фармат ЛТД», ТОВ «Форс-Фарма Дистриб'юшн» як безпосередньо, так і через своїх дистриб'юторів: Домінанта Сервіс, Фарес Менеджмент Лімітед Компані, Дансон ЛЛП та Дансон-БГ ООД, які імпортували зазначені препарати в Україну для подальшого продажу в місцевих аптеках.

За інформацією, наведеною в листі, для українського ринку лікувальних бальзамів, маркованих знаком «Бальзам Зірка, зобр.», було вироблено: у 2015 році – 497 264 од., у 2016 році – 1 279 712 од., у 2017 році – 594 544 од.

Відповідно до листів (довідок) дистриб'юторів, протягом 2015-2017 років було придбано та реалізовано в аптечних мережах України лікувальних бальзамів під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» (у трьох лікарських формах) в таких обсягах:

спільне українсько-естонське підприємство у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» придбало у ТОВ «Фармат ЛТД» та реалізувало бальзамів для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/01/01 у кількості 757 934 од.; бальзамів в олівці для інгаляцій за реєстраційним посвідченням № UA/7031/02/01 107 169 од.; бальзамів рідких для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/03/01 – 6 211 од.;

ТОВ «Вента ЛТД» придбало у ТОВ «Фармат ЛТД» та реалізувало бальзамів для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/01/01 – 113 769 од.; бальзамів в олівці для інгаляцій за реєстраційним посвідченням № UA/7031/02/01 – 10 780 од.;

ТОВ «Фармат ЛТД» було завезено на територію України бальзамів для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/01/01 – 2 013 234 од.; бальзамів в олівці для інгаляцій за реєстраційним посвідченням № UA/7031/02/01 – 305 725 од.; бальзамів рідких для зовнішнього застосування за реєстраційним посвідченням № UA/7031/03/01 – 9 003 од. та в подальшому продано наступним дистриб'юторам: ТОВ «БАДМ» у кількості 1 175 433 од.; ТОВ «Вента ЛТД» – 124 549 од.; спільному українсько-естонському підприємству у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» – 871 354 од.; ТОВ «Фармпланета» – 140564 од.

На підтвердження зазначеної інформації щодо обсягів використання лікувальних бальзамів, маркованих знаком «Бальзам Зірка, зобр.», наведеної у листах та довідках дистриб'юторів, заявником надані копії рахунків до контрактів поставки товарів за 2010-2014 роки.

Таким чином, на 31 грудня 2017 року заявником налагоджено ефективну систему дистриб'юції продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» до мереж аптек по всій території України.

Лікувальний бальзам «Зірка» (у трьох лікарських формах) з 2008 року експортувався до Болгарії, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови, Туркменістану, Казахстану, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану, Російської Федерації.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та відповідні документи свідчать про безперервне та інтенсивне використання знака «Бальзам Зірка, зобр.» на території України протягом тривалого періоду часу відносно заявлених товарів 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні».

Надані заявником документи також свідчать про інтенсивне використання знака «Бальзам Зірка, зобр.» по сьогоднішній день.

3. 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

Добра відомість знака «Бальзам Зірка, зобр.» досягнута завдяки активному і тривалому його просуванню, яке забезпечувалось різноманітними інформаційними акціями, що здійснювалися заявником у спеціальних друкованих виданнях, мережі Інтернет, на радіо, телебаченні та у місцях продажів.

З метою рекламування, просування продукції, маркованої знаком «Бальзам Зірка, зобр.», та популяризації своєї діяльності, починаючи з 2015 року заявником було укладено ряд договорів про надання послуг на проведення рекламних кампаній.

Відповідно до договорів № СА-109 від 01.06.2015 та № 2017/09/08 від 08.09.2017 (з додатковими угодами, додатками, актами надання послуг до них) про надання послуг у сфері реклами, укладеними між ТОВ «Фармат ЛТД» (ексклюзивним дистриб'ютором товару під знаком «Бальзам Зірка, зобр.») та ТОВ «Стар Ап», ТОВ «Сігма УА», було знято рекламні відеоролики знака «Бальзам Зірка, зобр.».

Відеоролики транслювалися на таких телеканалах: Інтер, ICTV, СТБ, Україна, 5 канал, 24 канал, Мега, НЛЮ ТВ, Ентер-фільм, Піксель, НТН, UBR, ZOOM, Сонце, Індіго TV, Піксель, М1, М2, К1, К2, ОСЕ (QTV).

Заявником надано звіти, підготовлені ТОВ «Сігма УА» та StarLight/Sales (на підставі даних, отриманих від Nielsen, 2016) за результатами розміщення рекламних відеороликів на телеканалах у 2016 та 2017 роках.

За даними звітів, за період проведення рекламних кампаній на зазначених телеканалах реклама продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» серед брендів підкатегорії «засоби від застуди та грипу»:

займала лідируючу позицію (зріст продажу на 12%) з SOV 4 %;

увійшла в ТОП-10 серед брендів своєї підкатегорії (зріст продажу на 87%) з SOV 6 %;

була на 4-му місці (зріст продажу на 20%) з SOV 6 %;

увійшла в ТОП-10 (зріст продажу біля 200%) з SOV 65 %;

увійшла в ТОП-10 (зріст продажу у 4 рази) з SOV 16 %.

При цьому, *SOV (share of voice) – доля голосу – показник рекламної активності бренду або окремого товару, що означає долю рекламного повідомлення бренду у потоці рекламних сповіщень всього ринку/сегменту за період, що аналізується. Вимірюється у % та у розрізі кожного медіа каналу (ТВ, преса, інтернет та інш.).

Заявником надано копії ефірних довідок за 2015-2017 роки, які підтверджують, що рекламні відеоролики продукції під знаком «Бальзам Зірка, зобр.» транслювалися на телеканалах України 7 435 разів.

Відповідно до актів прийому-передачі наданих послуг загальні витрати на рекламування продукції, маркованої знаком «Бальзам Зірка, зобр.», (у трьох лікарських формах) 2015-2017 роки склали 12 229 101, 31 грн.

Зазначена інформація та надані докази свідчать про активну масштабну популяризацію заявником знака «Бальзам Зірка, зобр.» та маркованої ним продукції на території України.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу значних заходів з рекламування та іншого просування знака «Бальзам Зірка, зобр.», завдяки чому на заявлену дату знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

Компанія ДАНАФА є власником свідоцтв України на знаки:

ЗІРКА

ZIRKA за свідоцтвом № 96974 від 25.09.2008 (05, 35 класи МКТП);

ЗВЕЗДОЧКА

ZVEZDOCHKA за свідоцтвом № 102141 від 26.01.2009 (05, 35 класи МКТП);

GOLDEN

STAR за свідоцтвом № 108319 від 25.06.2009 (05 клас МКТП)

тощо.

Також, заявник є власником:

патенту № 19252 від 27.07.2009 на промисловий зразок «Емблема «Зірка»;

патенту № 19253 від 27.07.2009 на промисловий зразок «Пакування «Зірка».

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи, пов'язані із забезпеченням правової охорони і захистом прав на знак «Бальзам Зірка, зобр.» на території України.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні для товару 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні» станом на 31 грудня 2017 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі 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 «Бальзам Зірка, зобр.» добре відомим в Україні відносно DANARNA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНІ) для товару 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні» станом на 31 грудня 2017 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Б. М. Падучак

І. О. Шатова

Ю. А. Горбик

Н. Г. Бурмістрова

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 28.11.2019

Зображення знака

