

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
08.10.2020 № 1982

**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

**РІШЕННЯ**

11 вересня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 08.07.2020 № Р/59-20 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Падучака Б.М., Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., Горбик Ю.А., розглянула заяву акціонерного товариства «ФАРМАК» (UA) (вул. Кирилівська, буд. 63, м. Київ, 04080), про визнання торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» добре відомою в Україні.

Представник заявника – Картушин Д.М.



Зображення торговельної марки  (додається).

Аргументація заявника

Заявник – акціонерне товариство «ФАРМАК» (далі – АТ «ФАРМАК», заявник) у заяві від 01 липня 2020 року (вх. № ВКО/296-20) просить визнати торговельну марку «ДІАЗОЛІН, зобр.» добре відомою в Україні для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме, «фармацевтичні препарати» станом на 01 січня 2014 року.

Історія діяльності заявника розпочалася у 1925 році, коли почав роботу Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В. Ломоносова. Це був перший в Україні завод з виробництва синтетичних лікарських засобів.

Перша партія антигістамінного засобу «Диазолин» вийшла у продаж в 1966

році. До виробництва препарату були залучені працівники і хіміки Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова.

У 1991 році акціонерне товариство «ФАРМАК» стало правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова (Копії статутів АТ «Фармак» за 1991 р., 2019 р., ВАТ «Фармак» за 1994 р. та ПАТ «Фармак» за 2012 р.).


Портфель препаратів АТ «ФАРМАК» налічує понад 200 фармацевтичних препаратів різних терапевтичних напрямків та форм випуску. Щороку заявник виводить на ринок приблизно 20 нових препаратів.

Виробництво заявника відповідає національним та міжнародним правилам належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice – GMP) (національні та європейські сертифікати відповідності GMP).

В компанії створена, впроваджена та постійно вдосконалюється фармацевтична система якості. Відповідність системи якості установленим стандартам підтверджено національними та європейськими регуляторними актами: ліцензії на здійснення підприємницької діяльності та виробництво лікарських засобів; ліцензія на імпорт лікарських засобів; ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами; національні сертифікати відповідності GMP на 16 виробничих дільниць; європейські сертифікати відповідності GMP ЄС на 4 виробничих дільницях: Німеччина - 1 дільниця, Польща - 3 дільниці; сертифікати відповідності ISO 9001, ISO 13485; свідоцтво про атестацію лабораторії контролю якості на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів; свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань показників об'єктів відповідно до галузі атестації.



ДІАЗОЛІН

Торговельна марка «» є комбінованою та складається зі словесної та зображувальної частин. Словесна частина «ДІАЗОЛІН» виконана стандартним шрифтом літерами кирилиці. Зображувальні елементи представлено двома паралельно розташованими лініями, що підкреслюють по всій довжині словесний елемент «ДІАЗОЛІН» та кульок, які нагадують драже лікарського препарату, що хаотично розміщені в правому верхньому куті позначення та всередині літери «О».

Словесна частина торговельної марки «ДІАЗОЛІН» є фантазійною («Ді – сіль двуосновної кислоти; азо – від азоту; лін – від карболіну; діазоліnum»), що вигадана заявником для маркування фармацевтичного препарату власного виробництва.

Торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» використовувалася заявником у формах, що відрізнялися лише окремими елементами, що в цілому не змінювало її відмітності (словесна частина «ДІАЗОЛІН» представлялась різними абетками: кирилиця – «Диазолин», латиниця – «Diazolinum», «Diazoline», «Diazolins»). Фонетично вказані форми використання співпадають.

Крім того, торговельна марка «ДІАЗОЛІН» використовується у такій формі, що не відрізняється від заявленої торговельної марки в період з 2000 по 2008 та з

2012 по 2020 рр. (відповідно до зміни дизайну зовнішнього вигляду упаковок та макетів оформлення етикеток фармацевтичного препарату «ДІАЗОЛІН»).

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» стосовно товару для якого він використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність його використання, представлені у наданих заявником документах:

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно АТ «Фармак».

2. Копії статутів АТ «Фармак» від 1991 р., ВАТ «Фармак» від 1994 р., ПАТ «Фармак» від 2012 р., АТ «ФАРМАК» від 2019 р.

3. Роздруківка з веб-сайту заявника <https://farmak.ua/ru/drugs/> щодо асортименту товарів.

4. Копії національного та європейських сертифікатів відповідності GMP.

5. Копії ліцензій на здійснення підприємницької діяльності та виробництва лікарських засобів № 7304-юр від 14.04.1994, № 1149 серія ВРМ від 14.02.1997, № 419603 серія АВ від 17.12.2008, № 501334 серія АВ від 09.12.2010, № 598026 серія АВ від 19.04.2012, № 598082 серія АВ від 30.04.2014, № 598090 серія АВ від 27.06.2014, № 599514 серія АВ від 29.08.2012, № 192328 серія АЕ від 01.03.2013, № 637430 серія АЕ від 23.04.2015 з додатками.

6. Копії свідоцтв про атестацію лабораторії контролю якості на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів № ПТ-065/06 від 09.03.2006, № ПТ-60/11 від 04.03.2011, № 390 від 22.01.2019, № 159 від 03.10.2012, № 003/2 від 17.04.2006.

7. Копії ДСТУ, сертифікатів ISO 9001, ISO 13485.

8. Копії макетів упаковок та етикеток на пляшки (флакони) фармацевтичного препарату «ДІАЗОЛІН» в Україні та інших країнах, а також фотографії упаковок та пляшок з нанесеною на них торговельною маркою «ДІАЗОЛІН, комб.».

9. Копії договорів поставки № 16/01 від 08.11.2016 та № 01/01-20 від 11.12.2019 з додатками, а також макети упаковок для України, Вірменії, Російської Федерації, Білорусії та Казахстану.

10. Промисловий регламент № 10 на виробництво препарату «Діазолін» (1975 р.) з відомостями про внесення змін та регламент виробництва препарату «ДИАЗОЛИН» (1960 р.).

11. Копії звітів Київського хімфармзавода ім. М.В. Ломоносова за 1966-1987 рр.

12. Копії пускових регламентів (1967, 1997, 1998 рр.), регламенту на виробництво (1968, 1969 рр.), промислових регламентів (1988, 1998 рр.), технологічного регламенту з виробництва «Діазолину» (2003, 2012 рр.) зі змінами.

13. Копії фармакопейних статей за 1987, 1992, 1997, 1998 рр. зі змінами.

14. Копії реєстраційних посвідчень Міністерства охорони здоров'я України про реєстрацію та перереєстрацію засобу «ДІАЗОЛІН» у різних формах та об'ємах за 1998, 2003, 2007, 2012, 2013, 2017, 2018 рр.

15. Копії реєстраційних посвідчень про реєстрацію препарату «Діазолін» у різних формах та об'ємах за 2013-2016 рр. в Узбекистані, Туркменістані,

Таджикистані, Російській Федерації, Молдові, Киргизстані, Казахстані, Грузії, Білорусі, Азербайджані, Вірменії.

16. Архівні упаковки та фотографії упаковки і пляшки з використанням торговельної марки «Диазолин Diazolinum» та «Диазолин» за 1998 та 2004 рр.

17. Копії витягів з газет, каталогів, довідників із згадуванням про фармацевтичний препарат «ДІАЗОЛІН» за 1997, 2000, 2001, 2004 рр.

18. Бухгалтерські довідки АТ «ФАРМАК» № 17-9/28 від 27.04.2020 про загальний обсяг продажу продукції «ДІАЗОЛІН» та № 17-9/32 від 27.05.2020 про загальний обсяг виробництва продукції «ДІАЗОЛІН» з додатками до них.

19. Копії договорів поставки лікарського препарату «ДІАЗОЛІН» на території України зі специфікаціями.

20. Копії договорів поставки лікарського препарату «ДІАЗОЛІН» за кордон.

21. Бухгалтерська довідка № 17-9/29 від 24.04.2020 щодо розповсюдження продукції на території України та за її межами.

22. Копія довідки ТОВ «Бізнес-кредит» № 20 від 20.09.2016 щодо обсягів продажу фармацевтичного препарату «Діазолін» на території України.

23. Копія довідки ТОВ «Ай Ем Ес Хелс Технолоджи Солюшнс Україна» № 20/09/16-1 від 20.09.2016 щодо обсягів продажу за межами України.

24. Постанова Кабінету Міністрів України № 1071 від 05.09.1996 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету» та наказ Міністерства охорони здоров'я України № 185 від 23.06.1997.

25. Роздруківки з періодичного видання «Провізор» за 2000, 2001 та 2008 рр.

([http://www.provisor.com.ua/archive/2000/N20/tacis.php?part\\_code=45&art\\_code=2271](http://www.provisor.com.ua/archive/2000/N20/tacis.php?part_code=45&art_code=2271),

[http://www.provisor.com.ua/archive/2001/N7/art\\_05.php?part\\_code=11&art\\_code=2493?](http://www.provisor.com.ua/archive/2001/N7/art_05.php?part_code=11&art_code=2493?)

[http://www.provisor.com.ua/archive/2008/N08/gorlova\\_88.php?part\\_code=125&art\\_code=653](http://www.provisor.com.ua/archive/2008/N08/gorlova_88.php?part_code=125&art_code=653)).

26. Роздруківка з веб-сайту «Контакти.УА» (<http://archive.kontrakty.ua/gc/2007/26/1-vazhnee-nichego-ne-sluchilos.html>).

27. Роздруківка з веб-сайту «Аптека.УА» (<http://www.apteka.ua/article/121101>, <http://www.apteka.ua/article/321246>).

28. Звіт про результати соціологічного опитування «Визначення рівня відомості серед споживачів в Україні торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.», проведеного ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс» в період з 4 по 12 серпня 2018 року.

29. Роздруківки з веб-сайтів «otzovik.com» та «Відгук.Укр» з відгуками споживачів за 2013 – 2019, 2010 – 2019 та 2015 рр. відповідно.

30. Інформація про антигістамінні засоби на [uk.wikipedia.org](http://uk.wikipedia.org) ([https://uk.wikipedia.org/wiki/Антигістамінні\\_препарати](https://uk.wikipedia.org/wiki/Антигістамінні_препарати)).

31. Інформація про препарат «ДІАЗОЛІН» із веб-сайту <http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=6223>.

32. Копії інструкцій медичного застосування препарату «ДІАЗОЛІН».

33. Міжнародна реєстрація та свідоцтва Литви, Латвії, Киргизстану та Грузії на торговельну марку «Діазолін *Diazolinum*».

У доповненнях до заяви (вх. № ВКО/389-20 від 14.08.2020, вх. № ВКО/427-20 від 08.09.2020 та вх. № ВКО/437-20 від 11.09.2020) заявником надано уточнення до заяви а саме: визнати знак «ДІАЗОЛІН, зобр.» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: антигістамінні засоби» станом на 01 січня 2014 року відносно заявника та надано додаткові матеріали:

1. Оригінал звіту за результатами соціологічного опитування: «Визначення рівня відомості серед споживачів в Україні торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.».

2. Результати інтернет-голосування в рамках конкурсу «Фаворити Успіху» за 2008 -2016, 2018, 2019 рр.

3. Копії договорів поставки № 29/05-12 від 29.05.2012, № 25/11-2013 від 25.11.2013, № 05/11-14 від 05.11.2014 між ПАТ «Фармак» та ТОВ «Система-Інвест» на поставку пачок з картонного паперу та комбінованих матеріалів з додатками.

4. Роздруківка з «WHOIS» з інформацією про доменне ім'я «farmak.ua».

5. Роздруківка з веб-сайту «farmak.ua» «Безрецептурний лікарський препарат «Діазолін»» (10 таблетки по 0,1 г) (<https://farmak.ua/drugs/diazolin-tabletky/>).

6. Роздруківка з веб-сайту «farmak.ua» «Безрецептурний лікарський препарат «Діазолін»» (20 драже по 0,1 г) (<https://farmak.ua/ru/drugs/diazolin-drazhe-01-g/>).

7. Роздруківка з веб-сайту «farmak.ua» «Безрецептурний лікарський препарат «Діазолін»» (20 драже по 0,05 г) (<https://farmak.ua/ru/drugs/diazolin/>).

8. Копія договору № 73-8/12 від 01.01.2012 між ТОВ «Дизайн-Бутік Студіо7» та ВАТ «Фармак» про надання технічної підтримки.

9. Службова записка від 06.06.2012 стосовно розміщення оновленої інформації про лікарські засоби «Антраль», «Діазолін», «Барбовал» на веб-сайті ПАТ «Фармак»: <https://farmak.ua/>.

10. Статистика відвідування веб-сайту <https://farmak.ua/>, за даними веб-сайту <http://pr-cy.ru/site-statistics/>.

11. Роздруківки з мережі інтернет зі статтями про фармацевтичний препарат «ДІАЗОЛІН», розміщених до 01.01.2014.

12. Переклади українською мовою: міжнародної реєстрації № 661785 від **Діазолін** 30.09.1996 на торговельну марку «**Diazolinum**» (Грузія, Молдова, Польща, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Латвія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан); свідоцтва Литви № 41298 від 06.05.2001 на торговельну марку **Діазолін** «**Diazolinum**»; свідоцтва Киргизстану № 7475 від 30.11.2005 на торговельну марку «ДІАЗОЛІН DIAZOLINUM»; свідоцтва Грузії № 15890 від 15.03.2005 на торговельну марку «ДІАЗОЛІН»; свідоцтва Литви № 44406 від 13.05.2002 на торговельну марку «DIAZOLIN»; свідоцтва Латвії № 49289 від 20.04.2002 на торговельну марку «Diazolīns».

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» є добре відомою в Україні та заслухала пояснення представника.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

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

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

- цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Згідно зі 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 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 ними.

Для визначення того, чи є торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» добре відомою в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

### **1. Ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства**

Положеннями параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ щодо визначення доречного сектора суспільства, в якому знак є добре відомим, встановлено, що такими секторами можуть бути: фактичні та/або потенційні споживачі того виду

товарів і/або послуг, для яких використовується знак; особи, які беруть участь у забезпеченні каналів поширення того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; ділові кола, які займаються тим видом товарів і/або послуг, для яких використовується знак.

Найбільш доречним сектором суспільства для торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» є населення України віком від 3 років, яке страждає на алергічний риніт, поліноз, кропив'янку, харчову та медикаментозну алергію, дерматози, що супроводжуються свербіжем шкіри (екзема, нейродерміт); лікарі, фармацевти, працівники медичної та фармацевтичної галузей.

Доводи щодо високого ступеню відомості торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на результатах соціологічного опитування «Визначення рівня відомості серед споживачів в Україні торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.», проведеного товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» у період з 03 по 20 липня 2020 року.

Об'єктом дослідження були визначені: мешканці міст України з населенням понад 500 тис. осіб: особи у віці від 18 до 65 років, які хоча б один раз протягом семи років перед датою опитування купували які-небудь антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби або мають намір найближчим часом придбати такий товар.

За результатами проведеного дослідження, торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» відома переважній більшості представників досліджуваної цільової аудиторії, а саме:

91,1% від загальної кількості опитаних представників досліджуваної цільової аудиторії відповіли, що їм відома торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.»;

95,8% респондентів, яким відома торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.», відповіли, що під цією торговельною маркою їм відомі антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби;

85,3% респондентів, яким відома торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» і яким під цією торговельною маркою відомі антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби, купували коли-небудь антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби під такою назвою;

58,4% респондентів з числа тих, хто визначився зі своєю відповіддю на запитання стосовно того, хто є власником торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.», відповіли, що, на їхню думку, власником цієї торговельної марки є АТ «Фармак»;

81,8% респондентів, яким відома торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» і яким під цією торговельною маркою відомі антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби, взнали про неї до 01 січня 2014 року;

33,1% респондентів, яким відома торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.», які вважають її власником АТ «Фармак» і які взнали про цю торговельну марку до 01 січня 2014 року, вперше дізналися про неї внаслідок призначення лікаря, 32,1% - від друзів, родичів, знайомих (чули від них), а 23,8% - в результаті поради фармацевта.

Про добру репутацію та ступінь відомості торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» свідчать інтернет-публікації з позитивними відгуками споживачів, які

характеризують продукцію заявника як одну із найкращих у даній категорії. Про це свідчать роздруківки з сайтів «otzovik.com» за 2013 - 2019 рр., «irecommend.ru» за 2010 - 2019 рр., «Відгук.Укр» за 2015 рік.

Про високий ступінь відомості торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» свідчать входження даної торговельної марки до лідерів загальноукраїнського рейтингу «Фаворити Успіху» в категорії «Безрецептурні лікарські засоби/Протиалергічний препарат». Так, зокрема:

з 2008 по 2010 рр. торговельна марка «ДІАЗОЛІН» зайняла третє місце в категорії «Безрецептурні лікарські засоби/Протиалергічний препарат»;

в 2011, 2016, 2018 рр. торговельна марка «ДІАЗОЛІН» зайняла шосте місце в категорії «Безрецептурні лікарські засоби/Протиалергічний препарат»;

в 2012 та 2013 рр. торговельна марка «ДІАЗОЛІН» займала четверте місце в категорії «Безрецептурні лікарські засоби/Протиалергічний препарат»;

в 2014, 2015, 2019 рр. торговельна марка «ДІАЗОЛІН» займала п'яте місце в категорії «Безрецептурні лікарські засоби/Протиалергічний препарат».

За статистичними даними періодичного видання «Провізор»: заявник посів третє місце за рейтингом «Крупные производители фармацевтической продукции в Украине по объемам продаж 1998 года», за рейтингом «Рейтинг производителей лекарственных препаратов в порядке убывания объемов продаж (рейтинг 1) и количества проданных упаковок (рейтинг 2) в 2000 году на фармацевтическом рынке Украины (розничний сегмент)» заявник посів 7 місце в 1999 році і 5 місце в 2000 році (рейтинг 1) та 3 місце в 1999 і 2000 році (рейтинг 2). За підсумками 2007 року АТ «ФАРМАК» посів 6 сходинку за «рейтингом компаний производителей по итогам 2007 года в объединенном рынке лекарственных средств (розничний и оптовый)».

За рейтингом «ТОП-10 фармпроизводителей (аптечный сегмент)» заявник посів 8 місце в 2003 році, 7 місце в 2004 та 2005 рр. та 6 місце в 2006 році (згідно даних періодичного видання «Контракты»).

Згідно статистичних даних періодичного видання «Аптека» АТ «ФАРМАК» очолив (1 місце) за рейтингами:

«Топ-лист маркетизирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных препаратов в денежном выражении по итогам 2011 года с указанием рейтинга за 2009 и 2010 гг.».

«Рейтинг маркетизирующих организаций по объемам аптечных продаж лекарственных препаратов в денежном выражении за 2014 год с указанием их позиции в рейтинге за 2012-2013 гг.».

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості торговельної марки «ДІАЗОЛІН, комб.», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що ця торговельна марка на вказану в заяві дату отримала визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи та матеріали свідчать також про те, що популярність торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» підтримується заявником й до теперішнього часу.



## **2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки**

Торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» використовується з 2000 року шляхом нанесення на упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, в газетах та журналах, каталогах, в діловій документації та в мережі Інтернет.

З самого початку використання торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» для маркування фармацевтичних препаратів, заявник супроводжує відповідні товари торговельними марками: кирилицею – «Диазолин», латиницею – «Diazolinum», «Diazoline», «Diazolins», що є транслітерацією торговельної марки заявника «Діазолін», який виконаний кирилицею. Фонетично усі вказані знаки повністю співпадають.

Так, з самого початку використання заявленої торговельної марки заявник здійснив реєстрацію та в подальшому забезпечував перереєстрацію лікарського засобу «ДІАЗОЛІН» в Україні та інших країнах, що підтверджується: реєстраційними посвідченнями Міністерства охорони здоров'я України про реєстрацію та перереєстрацію препарату «ДІАЗОЛІН» у різних формах та об'ємах за 1998, 2003, 2007, 2012, 2013, 2017, 2018 рр.; реєстраційними посвідченнями за 2013 та 2015 рр. в Узбекистані, за 2013 та 2014 рр. у Туркменістані, за 2014 рік у Таджикистані, за 2014 та 2015 рр. у Російській Федерації, за 2013 та 2014 рр. у республіці Молдова, за 2013 та 2014 рр. у Киргизстані, за 2013 та 2014 рр. у Казахстані, за 2013 рік у Грузії, за 2015 рік у Білорусі, за 2015 рік в Азербайджані, за 2014 рік у Таджикистані, за 2016 рік у Вірменії.

На кожному пакуванні наносилось позначення «ДІАЗОЛІН» у різних варіантах (транслітерації) його написання (Диазолин, Diazolinum, Diazolini, Diazoline) про що свідчать: макети упаковок та етикеток на пляшки (флакони), драже і таблетки; макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки; упаковки та пляшки, затверджені для використання в Україні та за кордоном за 1998-2010рр.

Торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» використовується шляхом нанесення на упаковки лікарського засобу у формі драже та таблеток.

Продукція, маркована торговельною маркою «ДІАЗОЛІН, зобр.», виробляється та реалізовується в Україні та за її межами в значних обсягах.

Відповідно до бухгалтерської довідки № 17-9/32 від 27.05.2020 та додатку № 1 до неї, обсяги виробництва фармацевтичного препарату, маркованого торговельною маркою «ДІАЗОЛІН, зобр.», з 2012 року по березень 2020 року склали 85 млн. 414 тис. 037 упаковок на загальну суму 561 млн. 121 тис. 72 грн.

Відповідно до бухгалтерської довідки № 17-9/28 від 27.04.2020 та додатку № 1 до неї, обсяг реалізації продукції, маркованої торговельною маркою «ДІАЗОЛІН, зобр.» в асортименті за період 2012 – березень 2020 рр., склав 82 млн. 939 тис. 246 одиниць на загальну суму 561 млн. 078 тис. 87 грн. При цьому, обсяг продажу на території України (24 області та АР Крим) склав 58 млн. 016 тис. 085 одиниць на загальну суму 390 млн. 662 тис. 86 грн., а обсяг реалізації за межі території України (експортні контракти) склав 24 млн. 923 тис. 161 одиницю на загальну суму 170 млн. 416 тис. 1 грн. (бухгалтерська довідка № 17-9/29 від 24.04.2020).

АТ «ФАРМАК» здійснює постачання фармацевтичного препарату

«ДІАЗОЛІН» у різні країни світу, зокрема: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, ОАЕ, США, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан та інші.

На підтвердження значних обсягів реалізації продукції, маркованої торговельною маркою «ДІАЗОЛІН, зобр.» на території України та за її межами, заявником надано копії договорів поставки за 2006-2019 рр., укладених заявником з українськими та іноземними контрагентами зі специфікаціями та додатками до них.

З метою збору даних щодо обсягів реалізації препарату «ДІАЗОЛІН» (упаковки, драже, таблетки) кінцевим споживачам в період 1999-2016 рр., на замовлення заявника компанією ТОВ «Бізнес-кредит» проведено незалежне дослідження згідно якого за даний період було реалізовано 79 201,08 тис. уп.

Заявник має розгалужену мережу представництв в Узбекистані, Білорусії, Киргизстані та Російській Федерації, про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Щодо обсягів роздрібного продажу (аптеки) медичного препарату «Діазолін/Diazolin/Diazolinum» на території країн СНД у період з 2004 по 2015 рр. свідчать дані дослідження, проведеного ТОВ «АЙ ЕМ ЕС ХЕЛС ТЕХНОЛОДЖИ СОЛЮШНС Україна». Так, зокрема на території Російської Федерації за згаданий період було реалізовано 29 млн. 031 тис. 974 упаковок, на території Узбекистану – 26 млн. 616 тис. 685 уп., на території Казахстану – 6 млн. 929 тис. 214 уп., на території Білорусії – 6 млн. 347 тис. 693 уп., на території Молдови – 842 тис. 855 уп., на території Киргизстану – 2 млн. 050 тис. 329 уп.

За результатами розгляду наведених документів колегія Апеляційної палати встановила, що торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» протягом тривалого періоду активно використовується як в Україні, так і за її межами.

Значні обсяги виробництва та реалізації продукції під торговельною маркою «ДІАЗОЛІН, зобр.» дозволили заявнику зайняти лідируючі позиції на ринку таких товарів в Україні та країнах СНД, і, як наслідок, зростання відомості цієї торговельної марки серед відповідного кола споживачів.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та документи доводять факт тривалого, безперервного використання торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» відносно заявлених товарів 05 класу МКТП.

### **3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується**

Просування торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» відбувалось шляхом оприлюднення інформації та публікації наукових та періодичних статей.

На підтвердження надані копії витягів з газет, каталогів, довідників:  
стаття в газеті «Демократична Україна» за 1997 рік, в якій містяться відомості про продаж медичного препарату «ДІАЗОЛІН»;

стаття в газеті «Метро» за 2000 рік про алергію та медичний препарат «ДІАЗОЛІН», як ефективний засіб проти алергічних станів;

каталоги фармацевтичних препаратів АТ «ФАРМАК» за 2001 та 2004 рр.; довідники АТ «ФАРМАК» за 2001 рік, в яких містяться перелік медичних препаратів, які виробляє заявник, в тому числі і «ДІАЗОЛІН».

З метою просування та популяризації товарів, в тому числі маркованих позначенням «ДІАЗОЛІН, зобр.» було створено офіційний сайт <https://farmak.ua/>, на якому з 2003 року по сьогодні регулярно розміщуються останні новини, а споживачі мають змогу ознайомитися з пропозиціями, акціями та з асортиментом, зокрема (надано витяги з офіційного веб-сайту):

безрецептурний лікарський препарат «Діазолін» (10 таблеток по 0,1 г) (<https://farmak.ua/drugs/diazolin-tabletky/>);

безрецептурний лікарський препарат «Діазолін» (20 драже по 0,1 г) (<https://farmak.ua/ru/drugs/diazolin-drazhe-01-g/>);

безрецептурний лікарський препарат «Діазолін» (20 драже по 0,05 г) (<https://farmak.ua/ru/drugs/diazolin/>).

В червні 2012 року на офіційному сайті <https://farmak.ua/> було оновлено інформацію про фармацевтичний препарат «ДІАЗОЛІН» на підставі договору № 73-8/12 від 01.01.2012 про надання технічної підтримки, укладеного між ТОВ «Дизайн-Бутік Студіо7» та заявником.

За статистикою відвідування сайту <https://farmak.ua/> (<http://pr-cy.ru/site-statistics/>) кількість переглядів та кількість відвідувачів на день становила 14 600 та 11 200 відповідно, за місяць – 450 000 та 345 000 відповідно, за рік – 5 400 000 та 4 140 000 відповідно.

Просування препарату здійснювалось шляхом розміщення статей та інформації про препарат в мережі Інтернет:

на веб-сайті «delo.ua», стаття за 07.05.2012 «На какие лекарства киевляне смогут получить 30%-ную скидку» (<https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/na-kakie-lekarstva-kievljane-smogut-poluchit-30-nuju-skidku-177375/>);

на веб-сайті «zn.ua», стаття за 25.01.2013 «Филя Жебровская: «Наша деятельность направлена на улучшение качества жизни, реализацию права людей на эффективные качественные лекарства» (<https://zn.ua/HEALTH/filya-zhebrovskaya-nasha-deyatelnost-napravlena-na-uluchshenie-kachestva-zhizni-realizaciyu-prava-lyudey-na-effektivnye-kachestvennye-lekarstva.html>);

на веб-сайті «Аптека Мед-Сервіс», стаття за 25.03.2013 «Диазолин-Фармак драже 100 мг № 10 купить по низким ценам. Инструкция по применению» (<https://online-apteka.com.ua/catalog/antigistaminnye-sredstva-dlya-sistemnogo-primeneniya/diazolin-farmak-drazhe-100mg-10/>);

на веб-сайті «Аптека-parys», стаття за 23.04.2013 «Противоаллергические, купить, цена, наличие» (<https://www.apteka-parys.com.ua/search.php?cat=1>);

на веб-сайті «apteka.net.ua», стаття за 25.03.2013 «Діазолін 0,05 № 10 др. Ціна, інструкція, застосування» (<https://apteka.net.ua/ua/search/medicines/diazolin-005-no10-dr>);

на веб-сайті аптеки «Зеленка», стаття за 04.08.2011 «Диазолин 0,1 № 20 драже

([http://www.zelenkapharm.com/index.php?option=com\\_virtuemart&view=productdetails&virtuemart\\_product\\_id=776&virtuemart\\_category\\_id=9](http://www.zelenkapharm.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=776&virtuemart_category_id=9));

на веб-сайті «Apteka-Kiev.com», стаття за 22.08.2004 «Диазолин др. 0.1 № 10\*: Инструкция: Описание препарата» ([https://www.apteka-kiev.com/diazolin\\_dr\\_01\\_N10\\_view\\_12601/](https://www.apteka-kiev.com/diazolin_dr_01_N10_view_12601/)) тощо.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про вжиття всіх заходів для постійного та активного просування торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.», завдяки чому торговельна марка стала добре відомою широкому колу споживачів.

#### **4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки**

Як доказ тривалості та географічного району використання торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» надано відомості щодо зареєстрованих на ім'я заявника торговельних марок для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», зокрема:

міжнародна реєстрація № 661785 від 30.09.1996 року на торговельну марку **Диазолин** «**Diazolinum**» (Грузія, Молдова, Польща, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Латвія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан);

свідоцтво Литви № 41298 від 06.05.2001 року на торговельну марку «**Диазолин** **Diazolinum**»;

свідоцтво Киргизстану № 7475 від 30.11.2005 року на торговельну марку «**ДІАЗОЛІН DIAZOLINUM**»;

свідоцтво Грузії № 15890 від 15.03.2005 року на торговельну марку «**ДІАЗОЛІН**»;

свідоцтво Литви № 44406 від 13.05.2002 року на торговельну марку «**ДІАЗОЛІН**»;

свідоцтво Латвії № 49289 від 20.04.2002 року на торговельну марку «**Diazolīns**».

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що торговельна марка «ДІАЗОЛІН, зобр.» відома широкому колу споживачів, а добра репутація торговельної марки постійно підтримується заявником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведені фактори, що можуть впливати на визнання торговельної марки добре відомою. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання торговельної марки «ДІАЗОЛІН, зобр.» добре відомою в Україні для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: антигістамінні засоби» станом на 01 січня 2014 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 торговельну марку «ДІАЗОЛІН, зобр.» добре відомою в Україні відносно акціонерного товариства «ФАРМАК» (UA) для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: антигістамінні засоби» станом на 01 січня 2014 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

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Б. М. Падучак

О. В. Саламов

Ю. В. Ткаченко

Ю. А. Горбик

Додаток до рішення  
Апеляційної палати від 11.09.2020

Зображення знака

