

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.11.2017 № 1593

**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

06 липня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 31.05.2017 № Р/58-17 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Козелецької Н.О., Запорожець Л.Г., Костенко І.А., Цибенко Л.А., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я” про визнання знака для товарів і послуг “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, 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 “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” добре відомим в Україні станом на 01.09.2016 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 тривалим досвідом роботи, 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.

Впровадження препарату “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” розпочалося у 2012 році з формування досьє, розробки плану заходів для різних відділень компанії, а у 2014 році препарат було виведено на ринок. Препарат призначений для місцевого лікування грибкових інфекцій, спричинених чутливими до нафтифіну патогенами, таких як: грибкові інфекції шкіри та шкірних складок, міжпальцеві мікози, грибкові інфекції нігтів (оніхомікози), шкірні кандидози, висівкоподібний лишай, запальні дерматомікози, що супроводжуються або не супроводжуються свербіжем, та випускається у трьох формах: крем 10 мг/г; розчин нашкірний 40 мг/мл; спрей нашкірний 10 мг/мл.

Реалізація препарату, маркованого знаком “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”, 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 “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”, він став відомим у відповідному секторі суспільства.

У якості доказів на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” заявником надані такі документи:

1. Зображення знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm”.
2. Копія наказу ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” № 459/1 від 24.12.2012 про впровадження нового оригінального препарату “Екзо-Дерм”.
3. Копії реєстраційних посвідчень Міністерства охорони здоров’я України на лікарський засіб “Екзо-Дерм” № UA/13915/02/01 від 17.04.2015, № UA/13758/01/01 від 29.07.2014, № UA/13915/01/01 від 01.10.2014, виданих на ім’я ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”.
4. Методи контролю якості лікарських засобів, маркованих знаком “Екзо-Дерм”, ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, затверджених наказами Міністерства охорони здоров’я України № 222 від 16.04.2015, № 665 від 24.09.2014, № 528 від 29.07.2014.
5. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України № № 203287, 203290, 203291, власником яких є ТОВ “Фармацевтична група “Здоров’я”.
6. Роздруківки з сайту Укрпатенту щодо бібліографічних даних та чинності патентів України на корисні моделі №№ 106472, 106471, 106473

станом на 19.01.2017, власником яких є ТОВ “Фармацевтична група “Здоров’я”.

7. Копія статуту ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я” від 23.12.2014.

8. Роздруківки з веб-сайту www.zt.com.ua щодо показників обсягів виробництва заявника.

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

10. Довідка про контрагентів ТОВ “Фармацевтична група “Здоров’я” щодо продажу медичного препарату “Екзо-Дерм” від 07.12.2016.

11. Роздруківки сторінок з веб-сайтів пошуку ліків в аптеках міст Києва, Харкова, Одеси, Дніпро станом на грудень 2016 року.

12. Лист ТОВ “Проксіма Рісерч” від 26.10.2016 № 427 з довідками щодо роздрібної реалізації препарату, маркованого знаком “Екзо-Дерм”, за період з грудня 2014 року по вересень 2016 року, виданих на ім’я ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”.

13. Довідка від 07.12.2016 ТОВ “Фармацевтична група “Здоров’я” щодо витрат на рекламу медичного препарату “Екзо-Дерм”.

14. Копії сторінок журналів “Теленеделя”, “Отдохни”, “КАРАВАН”, “PANORAMA”, “Единственная” з рекламою медичного препарату “Екзо-Дерм”.

15. Копії документів та фотографій щодо участі заявника у конференціях “Спадкові чинники в дерматовенерології” 29-30 березня 2016 року, “Міжнародна інтеграція та наукові здобутки української дерматовенерології” 20-21 лютого 2015 року, “Сучасні аспекти удосконалення надання спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги населенню за вимогами імплементації Міжнародних медико-санітарних правил” 26 березня 2015 року, “Шляхи оптимізації надання дерматовенерологічної допомоги населенню в сучасних умовах реформування охорони здоров’я” 26.04.2016 та у з’їзді дерматологів – Українська асоціація дерматологів 25.09.2015.

16. Копії статей “Противогрибковая активность нафтифина гидрохлорида в борьбе с дерматофитами” в медичній газеті “Здоров’я”, “Красиві шкіра та нігті: як впоритися з грибком раз і назавжди?” з газети “Еженедельник” з рекламуванням медичного препарату “Екзо-Дерм”.

17. Примірники інформаційних проспектів з рекламою препарату “Екзо-Дерм”.

18. Роздруківки з веб-сайту заявника <https://www.zt.com.ua> щодо препарату “Екзо-Дерм” та з веб-сайту <https://www.pr-cy.ru> з інформацією про відвідуваність веб-сайту заявника.

19. CD-ROM із рекламним роликом препарату “Екзо-Дерм”.

20. Пост звіти та ефірні довідки про розміщення реклами препарату “Екзо-Дерм” за період квітень-липень 2016 року.

21. Роздруківки сторінок веб-сайтів з відгуками споживачів щодо препарату “Екзо-Дерм”.

06.02.2017 (вх. № 2086) заявником подана заява з переліком документів, інформація в яких визначена конфіденційною.

01.03.2017 (вх. № 3470) заявник додатково надав лист з доводами на користь визнання знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” добре відомим в Україні та уточнив перелік товарів 05 класу МКТП, а саме: “ліки для людей; фармацевтичні препарати для лікування грибкової інфекції шкіри та нігтів”. До листа додано такі документи:

1. Копія договору на проведення рекламної кампанії № 12/01/15 від 12.01.2015 та затверджені контрольні макети на проведення рекламної кампанії лікарського засобу “Екзо-Дерм” для їх публікації у друкованих виданнях за 2015-2016 роки.

2. Ліцензійний договір на використання об’єктів права інтелектуальної власності № 4 від 01.05.2008 та додаткова угода до нього № 86 від 01.10.2015 про доповнення переліку об’єктів права інтелектуальної власності щодо яких надається ліцензія, зокрема, знаками для товарів і послуг “Екзо-Дерм” (розчин) – свідоцтво України № 203291, “Екзо-Дерм” (спрей) – свідоцтво № 203290 та “Екзо-Дерм” (крем) – свідоцтво № 203287.

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.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів 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, 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.

Для визначення того, чи є знак “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори:

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

На підтвердження ступеня відомості чи визнання знака “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” у відповідному секторі суспільства заявником надано Аналітичний звіт соціологічного дослідження за темою: “Сприйняття вітчизняними споживачами торговельної марки “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.”, 1-31 листопада 2016 року, підготовлений компанією “Український Соціологічний Стандарт”¹.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені матеріали та зазначає наступне.

Як зазначено у звіті, доречне коло споживачів цієї продукції – потенційні споживачі лікарських препаратів дерматологічного спрямування різного віку, та фахівці, які належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл, діяльність яких пов’язана з цим видом товару, зокрема, лікарі та дерматологи.

У той же час, дослідження щодо рівня відомості знака “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” проводилося виключно серед споживачів ринку лікарських препаратів дерматологічного спрямування.

За результатами дослідження кількість споживачів, які мають досвід купівлі препарату “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” або чули про нього, виявилась невеликою, порівняно із кількістю споживачів, які ніколи не купували зазначений препарат та взагалі про нього не чули. При цьому, більша половина всіх опитаних, які знають препарат, вперше почули про нього у 2016 році.

За результатами дослідження показник загальної відомості знака “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” встановлено на рівні менше середнього, що свідчить про незначну впізнаність цього знака серед цільової аудиторії.

Проаналізувавши наданий заявником звіт, колегія Апеляційної палати вважає, що він не доводить факт того, що знак “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” є відомим фахівцям-дерматологам, оскільки серед них опитування не

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

проводилося. Відсоток споживачів, серед яких проводилося дослідження на території України відносно товарів 05 класу МКТП, зазначених у заяві та уточнених заявником у додаткових матеріалах, також виявився незначним для підтвердження визнання у відповідному секторі суспільства.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником документи не підтверджують, що знак “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” отримав визнання у відповідному секторі суспільства станом на 01.09.2016.

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

На підтвердження тривалості, обсягу та географічного району будь якого використання знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, 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 “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” та про контрагентів заявника.

Як зазначив заявник, знак “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” використовується на території України з 2014 року, як засіб для лікування грибкових інфекцій. З метою виробництва продукції заявником отримано необхідні дозвільні документи на препарати, марковані знаком “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”, які випускаються у формі крему, спрею та розчину.

Як зазначено в довідці заявника від 07.12.2016 реалізація препаратів, маркованих знаком “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”, здійснюється з грудня 2014 року через контрагентів заявника.

Реалізація продукції заявника здійснюється в усіх областях України, причому обсяги роздрібних продажів продукції та кошти, отримані від реалізації цієї продукції, з кожним роком зростають².

Заявлений знак також використовується на інформаційних буклетах препарату для лікарів та фармацевтів для поширення на спеціалізованих виставках, конференціях, семінарах з медичної тематики та на офіційному веб-сайті заявника для інформування споживачів про препарат “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”.

Надані заявником довідки щодо роздрібною реалізації лікарських препаратів під знаком “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” з розбивкою по регіонах за період з грудня 2014 року по вересень 2016 року свідчать про зростання обсягу продажів, але не можуть слугувати доказом тривалого та інтенсивного використання знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”, оскільки обсяги продажу препаратів, маркованих заявленим знаком занизькі.

² Інформація, що міститься в документах на підтвердження використання знака не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

Зображення знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” містить позначку “крем”. У додаткових документах до заяви заявник наводить докази використання препарату для нашкірного розчину та спрею.

Лист ТОВ “Проксіма Рісерч” від 26.10.2016 № 427 та довідка про контрагентів заявника підтверджують реалізацію препарату “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” загалом. Тому, встановити кількість реалізованого препарату у формі “крему” неможливо.

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 “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” в Україні станом на 01.09.2016 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 “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, 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 “Екзо-Дерм”³.

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 “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”: газета “Теленеделя” (червень 2015, липень 2016 років); журнали “Отдохни” (жовтень 2016 року), “КАРАВАН” (червень-серпень 2016 року), “Единственная” (травень 2016 року), “PANORAMA” (червень 2016 року).

У той же час, документи, що підтверджують обсяги продажу друкованих видань та кількість споживачів, що їх купують, відсутні. При цьому, заявником надано незначну кількість публікацій в ЗМІ для того, щоб зробити висновок про добру відомість знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” станом на 01.09.2016.

³ Розмір коштів не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

Колегія Апеляційної палати вважає, що така кількість публікацій не свідчить про тривалість просування знака на дату визнання, оскільки більшість наданих копій друкованих видань датовані 2016 роком.

Заявником надано договір за 2015 рік на проведення рекламної кампанії щодо розміщення у 2015-2016 роках інформації про лікарський засіб “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” в друкованих виданнях. При цьому, зазначений договір містить тільки затверджені зображення контрольних макетів, якими визначена кількість публікацій у журналах (дві у 2015 році та шість у 2016 році), а інформація про виконання договору відсутня.

Заявник зазначав, що лікарські засоби під знаком “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” були представлені на спеціалізованих виставках, медичних конференціях та симпозиумах.

Заявником надано документи, що підтверджують його участь у таких конференціях, як: “Міжнародна інтеграція та наукові здобутки української дерматовенерології” 20-21 лютого 2015 року, “Сучасні аспекти удосконалення надання спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги населенню за вимогами імплементації Міжнародних медико-санітарних правил” 26.03.2015, “Спадкові чинники в дерматовенерології” 29-30 березня 2016 року, “Шляхи оптимізації надання дерматовенерологічної допомоги населенню в сучасних умовах реформування охорони здоров’я” 26.04.2016 та у з’їзді дерматологів – Українська асоціація дерматологів 25.09.2015.

На підтвердження участі у зазначених заходах організаторами заходів “Міжнародна інтеграція та наукові здобутки української дерматовенерології” 20-21 лютого 2015 та “Спадкові чинники в дерматовенерології” 29-30 березня 2016 року надано листи з підтвердженням участі заявника та фотокопії стендів заявника з рекламою знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.”. При цьому зазначено, що кількість учасників цих заходів становила 200 та 280 осіб відповідно.

Доказів щодо участі у інших заходах заявником не надано.

Заявник зазначав, що просування знака “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” здійснювалося 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 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.

Просування знака для товарів і послуг “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” здійснювалося і шляхом розміщення рекламних роликів на загальнонаціональних, розважальних, музичних каналах, зокрема “ICTV”, “СТБ”, “Інтер”, “Новий канал”, “5 канал”, “24 канал”, “UBR”, “Піксель”, “МЕГА”, “ZOOM”, М1, М2, О-ТВ. Але інформацію щодо виходів рекламних роликів на телебаченні представлено у пост звітах ТВ кампанії CARAT лише за період з квітня по липень 2016 року. На підтвердження цього заявником

представлено лише один договір на проведення рекламної кампанії та рекламний ролик.

За результатами дослідження наданих заявником документів, колегія Апеляційної палати констатує, що заявником не було надано достатніх доказів, які підтверджують активне та тривале просування знака “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” станом на 01.09.2016 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.

Як зазначав заявник, він є власником свідоцтв України на знак “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.”: свідоцтво України № 203287 від 10.09.2015 (05 клас МКТП: “фармацевтичні препарати, а саме крем для місцевого лікування грибкових інфекцій шкіри та нігтів”), свідоцтво України № 203290 від 10.09.2015 (“фармацевтичні препарати, а саме: спрей для місцевого лікування грибкових інфекцій шкіри та нігтів”), свідоцтво України № 203291 від 10.09.2015 (фармацевтичні препарати, а саме: розчин для місцевого лікування грибкових інфекцій шкіри та нігтів”).

Також, заявник є власником патентів України на корисні моделі № № 106472, 106471, 106473 від 25.04.2016 “Средство для лечения дерматологических заболеваний”.

Разом з тим, колегією Апеляційної палати встановлено, що Рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/30096/15 від 25.01.2017 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична група “Здоров’я”, яке набрало законної сили 23.05.2017, свідоцтва України №№ 203287, 203290, 203291 визнані недійсними повністю на дату 29.01.2014.

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 свідчити про визнання знака “Екзо-Дерм/Екзо-Derm, зобр.” добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: “ліки для людей; фармацевтичний препарат для лікування грибкової інфекції шкіри та нігтів” станом на 01.09.2016.

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 для товарів і послуг “Екзо-Дерм/Exzo-Derm, зобр.” добре відомим в Україні.

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

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Н. О. Козелецька

Л. Г. Запорожець

І. А. Костенко

Л. А. Цибенко