

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

**Р І Ш Е Н Н Я**

11 січня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 28.11.2012 № 173 у складі головуючого – Дмитришина В.С. та членів колегії – Саламова О.В., Ткаченко Ю.В., Горбик Ю.А. та Каташевої А.О., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРІОН» про визнання знака «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні.

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

Зображення знака (додаток № 1):

**КОМПЕНДИУМ**

**Аргументація заявника:**

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «МОРІОН» (далі – ТОВ «МОРІОН») просить визнати знак «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні відносно товарів 9 класу МКТП: «електронні видання каталогів; довідників лікарських засобів (завантажні); 16 класу МКТП: «каталоги; довідники лікарських засобів» та послуг 35 класу МКТП: «комп'ютерні бази даних лікарських засобів (упорядкування (систематизування) інформації) станом на 01 червня 2006 року.

До заяви додані наступні документи:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідка з ЄДРПОУ, доповнення до Довідки з ЄДРПОУ, Витяг зі Статуту (нова редакція) (додатки №№ 3 – 6);
2. Інформаційна записка про діяльність ТОВ «МОРІОН» (додаток № 7);

3. Довідка Книжкової палати України про реєстрацію книги «КОМПЕНДИУМ» як видання вітчизняного виробника (додаток № 8);
4. Копії свідоцтв України № 89419, № 89420, № 136412, № 19322, № 19535, № 30597, № 49592, № 53269, № 95777, № 102715, № 128617, № 129562, № 131393, № 133332 на знаки для товарів і послуг, власником яких є заявник (додатки №№ 9 – 22);
5. Сертифікати Національних реєстраторів доменних імен Імена.ua про реєстрацію доменного імені (додатки №№ 23 – 25);
6. Витяги з довідників та довідники, марковані знаком «КОМПЕНДИУМ» за період 1999 – 2011 роки (додатки №№ 26 – 36);
7. Примірники інформаційної системи «КОМПЕНДИУМ» на компакт-дисках за період 2004 – 2011 роки. (Додатки №№ 37 – 44); Звіт про дослідження ступеня відомості позначення «КОМПЕНДИУМ» в Україні «Исследование степени известности обозначения «КОМПЕНДИУМ» в Украине (результаты опроса врачей о профессиональных справочных изданиях по лекарственным средствам)» (додаток № 45);
8. Інформація про історію ПП «Центр медично-фармацевтичної інформації «Медикал дата менеджмент» російською та англійською мовами з інтернет ресурсу [www.mdmworld.com](http://www.mdmworld.com) (додаток № 46);
9. Звіт «Известность обозначения «КОМПЕНДИУМ» в Украине (Основные профессиональные информационные источники: отношение врачей и сотрудников аптек к профессиональным справочным изданиям по лекарственным средствам)» (дослідження відомості позначення «КОМПЕНДИУМ» в Україні, проведене з квітня 2003 по квітень 2012 року) (додаток № 49);
10. Лист ТОВ «МОРІОН» та Інформаційний лист ТОВ «КОМКОН Фарма – Україна», а також інформація про історію Приватного підприємства «Центр медично-фармацевтичної інформації «Медикал дата менеджмент» російською та англійською мовами з інтернет-ресурсу [www.mdmworld.com](http://www.mdmworld.com) (додатки №№ 47, 48, 50);
11. Статистика відвідувань сайту [www.compendium.com.ua](http://www.compendium.com.ua) за даними сервісу Google Analytics та <http://catalog.i.ua> (додаток № 51);
12. Довідка щодо тиражів довідника, маркованого торговельною маркою «КОМПЕНДИУМ» за 1999 – 2011 роки з примірниками накладних за 2004 – 2006 роки (додаток № 52);
13. Онлайн статті з газети «Еженедельник Аптека» за 2000, 2001, 2010 та 2011 роки (додатки №№ 53 – 57);
14. Листи Державної Наукової Медичної Бібліотеки, Міжнародного Фонду Клінічних досліджень, Інституту кардіології ім. Акад. М.Д.Стражеска, Національного фармацевтичного Університету, Львівського національного медичного університету, Національної Наукової Медичної Бібліотеки, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Оргкомітету I міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання репродуктивної фармакології» та Комунального підприємства «Фармація» за

період з 2000 по 2011 роки про замовлення примірників у кількості 10, 20, 30, 40, 50, 65, 120 примірників, в тому числі на CD-дисках (додатки №№ 58 – 73);

15. Роздруківки з офіційного сайту Книжкової палати України ім. Івана Федорова стосовно ISBN та УДК (додатки №№ 75 – 77);

16. Договори про розміщення інформації та/або реклами замовника у довіднику, маркованому знаком «КОМПЕНДИУМ» (додатки №№ 78 – 171);

17. Реклама в газеті «Еженедельник Аптека» №№ 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 за період з 1999 по 2005 роки (додатки №№ 172 – 225);

18. Примірники паперових довідників, маркованих знаком «КОМПЕНДИУМ» за 2001/2002 та 2004 роки (додатки №№ 227 – 228).

Відповідно до статті 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6<sup>bis</sup> 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 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі – Рекомендації ВОІВ), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

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

Заявник (ТОВ «Моріон») – українське підприємство, що було створене у 1998 році з метою розробки інформаційних технологій в галузі медицини і фармації та систематизації інформації, що стосується лікарських засобів. Основні напрямки діяльності підприємства: видавничий бізнес, розвиток та впровадження комп'ютерних та Інтернет-технологій в медицині та фармації, дослідження та аналіз фармацевтичного ринку України (додатки №№3 – 6).

Зокрема, підприємство спеціалізується в області систематизації інформації, що стосується лікарських засобів. Серед інформаційних продуктів для фахівців у галузі медицини та фармації слід виділити: довідник лікарських засобів (далі – ЛЗ) «Компендіум» (що видається як на паперових, так і на електронних носіях інформації, а також доступний в інтерактивному вигляді – «Компендіум OnLine»), «Еженедельник АПТЕКА», «Украинский медицинский журнал», «Украинский ревматологический журнал», «Онкология» і «Экспериментальная онкология», Работа Job.MORION.ua, АПТЕЧКА (додаток № 7).

Комерційне найменування заявника зареєстровано в Україні за Свідоцтвом України № 30597 від 17.03.2003 на знак для товарів і послуг «Моріон» відносно товарів 16 класу МКТП: друкарська продукція; друковані видання; друковані видання періодичні; каталоги; покажчики та послуг 35 класу: рекламування (додаток № 14).

Професійна діяльність ТОВ «МОРИОН» спрямована на інформування фахівців системи охорони здоров'я про весь спектр питань, пов'язаних з функціонуванням та регулюванням фармацевтичної галузі України та інших країн світу.

Для операторів ринку України та фахівців галузі ТОВ «МОРИОН» надає своєчасну та високопрофесійну аналітичну інформацію про відкриття і розробки, сучасні технології, нові препарати, пропозиції підприємств фармацевтичної промисловості, дистриб'юторських та аптечних мереж. Особливо актуальною є інформація про законодавчі акти системи охорони здоров'я, новини галузі, статті, інтерв'ю, огляди ринку, дослідження, розробки, промислові технології, історичні дані та багато іншого.

ТОВ «МОРИОН» не зупиняється на досягнутому і працює над створенням нових інформаційних продуктів та технологій, що буде сприяти подальшому розвитку фармацевтичного ринку України та його інтеграції у європейський ринок ліків і, відповідно, забезпеченню українських лікарів своєчасною інформацією про новітні лікарські препарати, що дозволить їм надавати медичні послуги населенню України на рівні міжнародних стандартів.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні станом на 01 червня 2006 року, та заслухала додаткові пояснення представника щодо наданих документів.

Для визначення того, чи є знак «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті, зокрема, такі фактори.

## *1. Ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства*

Відповідно до § 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ доречними секторами суспільства для цього знака є: фахівці (лікарі, провізори (фармацевти) та науковці у галузі медицини та фармакології), а також студенти медичних та фармацевтичних вузів, що теж є споживачами інформації про лікарські засоби.

Основними джерелами інформації для зазначених категорій споживачів на думку заявника можна назвати такі: інформація про конкретний лікарський засіб в документації, яка супроводжує товар в спеціалізованих торгових точках (аптеках, аптечних кіосках, тощо), мережа Інтернет, реклама, спеціалізовані видання, науково-освітні заходи (конференції, симпозіуми).

В період з квітня 2010 року компанією «Медикал Дата Менеджмент (МДМ)» (сайт компанії [www.mdmworld.com](http://www.mdmworld.com)) було проведено дослідження ступеня відомості позначення «КОМПЕНДИУМ» в Україні (результати опитування лікарів про професійні довідникові видання по лікарським засобам). Дослідження проводилось серед лікарів (з досвідом роботи 7 років) лікарень та стаціонарів 15 спеціальностей (алергологи, кардіологи, дерматологи, терапевти, гінекологи, хірурги, урологи, педіатри, неврологи, травматологи та інш.) в 15 обласних центрах (Винниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, Харків, Хмельницький).

Інформація про діяльність компанії МДМ надана заявником у додатку № 46.

Так, для дослідження ступеня відомості були задані наступні питання:

*1. Какие специализированные медицинские справочники Вы используете для получения информации о лекарственных средствах (ЛС)?*

*/в случае однозначного ответа, вопрос 2/:*

*2. Как долго Вы пользуетесь этим справочником и почему?*

У результаті опитування лікарів 15 спеціальностей із стажем роботи не менше 7 років у 15 найбільших обласних центрах України, було встановлено:

*«1. Результаты социопроса убедительно показывают, что среди справочников ЛС в Украине самым популярным среди врачей является справочник Компендиум.*

*2. В результате социопроса также установлено, что не менее 60 % опрошенных однозначно назвали Компендиум наиболее информативным и полезным для их профессиональной деятельности справочником лекарственных препаратов, которому они отдают предпочтение в течение последних 7 лет. Причём, используют его как в виде книги, так и в электронном (на компакт-дисках) и интреактивном виде (в сети Интернет).*

*3. По данным социопросов, проводимых Компанией "МДМ" начиная с апреля 2010 г., в Украине среди информационных баз данных и справочников лекарственных средств разных издательств справочник Компендиум*

издательства Морион по крайней мере с 1.01.2006 является признанным (общеизвестным) для врачей, которому они отдают предпочтение для получения актуальной информации о ЛС (в ряде регионов Украины практически 100% специалистов здравоохранения пользуются только справочником Компендиум на протяжении последних 5-7 лет)» (додаток № 45).

Аналогічне опитування проводилось з квітня 2003 року по квітень 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМКОН Фарма Україна» ([http://comcon.com.ua/ru/pro\\_comcon/o\\_nas.htm](http://comcon.com.ua/ru/pro_comcon/o_nas.htm)) (Інформація про діяльність ТОВ «КОМКОН Фарма Україна» надана заявником у додатках №№ 47, 48, 50).

Проводилось дослідження ступеню відомості «КОМПЕНДИУМ» серед фахової аудиторії, результатом якого став звіт «Известность обозначения «КОМПЕНДИУМ» в Украине (Основные профессиональные информационные источники: отношение врачей и сотрудников аптек к профессиональным справочным изданиям по лекарственным средствам):

- В исследовании представлено мнение врачей и фармацевтов о профессиональных справочных изданиях Украины, СССР и стран СНГ о лекарственных средствах.
- Метод сбора информации - интервью и самозаполнение анкет врачами и фармацевтами
- Количество опрошенных врачей: 8000 врачей 6-ти специальностей (что отражает мнение 90% аудитории)
- Количество опрошенных фармацевтов: 2800 первостольников и специалистов центров закупок (что отражает мнение 90% аудитории)
- География исследования: 20 крупнейших городов Украины».

Результати дослідження показують, що довідник ЛЗ під торговельною маркою «КОМПЕНДИУМ», видавництва ТОВ «МОРИОН» динамічно підіймався за рейтингом популярності серед інформаційних джерел та з квітня 2006 року стабільно займає перше місце серед медичних довідників лікарських препаратів, якими керуються лікарі та фармацевти під час здійснення своєї діяльності.

За результатами дослідження встановлено:

«1) 90 % опрошенных однозначно определили обозначение «Компендиум» как известный в Украине справочник лекарственных препаратов «с возможностью поиска в интернете при помощи электронной версии Компендиума», что является лидирующей позицией на рынке специальных изданий (каталогов, справочников, баз данных) и услуг по их систематизации и предоставлению пользователям;

2) в Украине среди предлагаемых справочников лекарственных средств разных издательств справочник «Компендиум» издательства ООО «Морион» с 01.12.2006 является наиболее известным и наиболее используемым для 83 % опрошенных фармацевтов и 66 % опрошенных врачей;

3) с 1.12.2006 обозначение «Компендиум» является общеизвестным для специалистов системы здравоохранения: врачей и сотрудников аптек.» (додаток № 49).

Про відомість торговельної марки «КОМПЕНДИУМ» серед студентів фармацевтичних та медичних вузів, свідчать листи Національного Фармацевтичного Університету, Львівського національного медичного університету, Інституту кардіології ім. Академіка М.Д. Стражеска, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України стосовно місця та значення довідника, маркованого торговельною маркою «КОМПЕНДИУМ» в учбовому процесі та замовлення примірників (додатки №№ 58 – 72).

Про відомість торговельної марки «КОМПЕНДИУМ» серед доречного кола споживачів свідчить також попередження, розміщене на сайті «Компендіум OnLine» (<http://compendium.com.ua>): «Специализированное медицинское интернет-издание для врачей, провизоров, фармацевтов, студентов медицинских и фармацевтических вузов».

Як свідчать дані порталів i.ua та google.com відвідувачами сайту <http://compendium.com.ua/> є спеціалісти медичної галузі з різних країн світу, які володіють російською, українською, англійською, німецькою та іншими мовами (додаток № 51).

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак «КОМПЕНДИУМ» є широко відомим споживачам на території України. Також заявник довів, що товари «електронні видання каталогів; довідників лікарських засобів (завантажні); каталоги; довідники лікарських засобів» та послуги: «комп'ютерні бази даних лікарських засобів (упорядкування (систематизування) інформації), які виробляються та надаються заявником під торговельною маркою «КОМПЕНДИУМ» отримали визнання у відповідному секторі суспільства.

## **2. Тривалість, обсяг та географічний район використання знака**

Історія торговельної марки «КОМПЕНДИУМ» почалася з паперового видання (книги), видавництво якого було запроваджено і розпочато в 1999 році. Так, на доказ цього заявником надано витяги з довідників та примірники довідників, маркованих знаком «КОМПЕНДИУМ» за період з 1999 року по 2011 рік (додатки №№ 26 – 36).

Зазначені витяги та примірники містять дані щодо накладу довідника. Інформація щодо кількості примірників у накладі представлена у довідці щодо накладів усіх видань довідника у формі книги з доказами оплати публікацій за період 2004 – 2006 рр. (додаток № 52):

Компендіум 1999/2000 – 20 000 прим.;

Компендіум 2001/2002 – 10 000 прим.;

Компендіум 2003 – 10 000 прим.;

Компендіум 2004 – 10 000 прим.;

Компендіум 2005 – 10 000 прим.;  
 Компендіум 2006 у 2-х томах – 10 000 прим./том.;  
 Компендіум 2007 у 2-х томах – 15 000 прим./том.;  
 Компендіум 2008 у 2-х томах – 15 000 прим./том.;  
 Компендіум 2009 у 2-х томах – 15 000 прим./том.;  
 Компендіум 2010 – 15 000 прим.;  
 Компендіум 2011 – 15 000 прим.  
 Компендіум 2012 – 15 000 прим.

Разом з цим Заявником було запроваджено видання, маркованого знаком «КОМПЕНДИУМ» у мережі Інтернет (сайт [www.compendium.com.ua](http://www.compendium.com.ua)), а з 2001 року на компакт-дисках. (Заявником надано примірники CD-дисків за період з 2004 по 2011 роки – додатки №№ 37 – 44).

Про тривалість використання торговельної марки «КОМПЕНДИУМ» на території України також свідчить довідка Книжкової палати України № 57/05 від 15.01.2004 про реєстрацію книги «КОМПЕНДИУМ» як видання вітчизняного виробника (додаток № 8).

Про інтенсивність попиту та обсяги використання знака «КОМПЕНДИУМ», яким маркуються довідники свідчать листи провідних фахових бібліотек та наукових установ, зокрема, Державної Наукової Медичної Бібліотеки, Міжнародного Фонду Клінічних досліджень, Інституту кардіології ім. Акад. М.Д.Стражеска, Національного фармацевтичного Університету, Львівського національного медичного університету, Національної Наукової Медичної Бібліотеки, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Оргкомітету I міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання репродуктивної фармакології» та Комунального підприємства «Фармація» за період з 2000 по 2011 роки про замовлення примірників у кількості 10, 20, 30, 40, 50, 65, 120 примірників, в тому числі на CD-дисках (додатки №№ 58 – 72).

Крім того, заявником зареєстровано доменне ім'я [compendium](http://compendium.com.ua) (додатки №№ 23 – 25):

- Сертифікат Національного реєстратора доменних імен [Imena.UA](http://Imena.UA) про реєстрацію доменного імені [compendium.com.ua](http://compendium.com.ua) 25.10.2002 – 25.10.2013.
- Сертифікат Національного реєстратора доменних імен [Imena.UA](http://Imena.UA) про реєстрацію доменного імені [compendium.kiev.ua](http://compendium.kiev.ua) 27.09.2005 – 27.09.2013.
- Сертифікат Національного реєстратора доменних імен [Imena.UA](http://Imena.UA) про реєстрацію доменного імені [compendium.ua](http://compendium.ua) 13.05.2011 – 13.05.2013.

За результатом розгляду наданих документів, колегія Апеляційної палати констатує, що факт тривалого, безперервного використання знака «КОМПЕНДИУМ» відносно товарів 09, 16 та послуг 35 класів МКТП в



України, а також значні обсяги використання знака підтверджені заявником документально.

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

Починаючи з 1999 року ТОВ «МОРІОН» проводить масштабну інформаційну та рекламну компанію стосовно довідника, маркованого знаком «КОМПЕНДИУМ», до якої входять як безпосередньо рекламні дії, спрямовані на просування цього товару, так і публікації у засобах масової інформації (у тому числі – спеціалізованих), участь у різноманітних заходах та конкурсах з метою інформування громадськості стосовно наявності такого товару та його властивостей на території України та його виробника.

Так, провідні вітчизняні та світові виробники лікарських засобів – лідери фармацевтичної галузі замовляють рекламу своїх ліків на сторінках довідника, маркованого знаком «КОМПЕНДИУМ», про що свідчать договори про розміщення інформації та/або реклами. Заявником надано біля 83 копій таких договорів (додатки №№ 78 – 171). Наприклад:

- Договір із Галена А.С. Московское представительство № 43 від 21.05.1999;
- Договір із S.C.A.T. France № 2/К від 02.06.1999;
- Договір із Laboratories Besins Iscovesco / FIC Medical № 3/К від 02.06.1999;
- Договір із Laboratoires Du Docteur E.Bouchara № 4/К від 02.06.1999;
- Договір із Laboratoires Mayoly Spindler № 5/К від 02.06.1999;
- Договір із Laboratoires Rosa Phytopharma № 6/К від 02.06.1999;
- Договір із Lechiva № 7/К від 04.07.1999;
- Договір із Ebewe Arzneimittel № 10/К від 09.06.1999;
- Договір із Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa № 14/К від 18.06.1999;
- Договір із Esparma GmbH № 15/К від 18.06.1999;
- Договір із Мединформ ООО № 1 від 04.01.2000;
- Договір із Polfa – Kutno № 5 від 10.01.2000;
- Договір із Ранбакси Лабораториз Лтд Представительство № 87 від 11.09.2000;
- Договір із Концерн Стирол ОАО № 5339/108 від 18.10.2000;
- Договір із Esparma GmbH № 16 від 07.02.2001;
- Договір із Фармоникс Лимитед № 87/К від 31.10.2002;
- Договір із Софарма АД България № 12/66/2003 від 03.02.2003;
- Договір із Bosnalijeik d.d. Sarajevo Bosnia and Herzegovina № 22 від 25.02.2003;
- Договір із ICN Switzerland AG № 36/К від 19.05.2004;
- Договір із Ipca Laboratories Limited № 45 від 02.06.2004;
- Договір із Unique Pharmaceutical Laboratories № 52 від 21.06.2004;

- Договір із Верваг Фарма ГьбХ и Ко., КГ № 104/К від 28.01.2005;
- Договір із Айвекс Фармасьютикалз с.р.о. № 404/К від 25.06.2005;
- Договір із Киевмедпрепарат ОАО № 500/К від 17.08.2005;
- Договір із Артур-К ООО № 132/К від 08.02.2012 та інш.

Серед численних рекламних публікацій слід виділити рекламу препаратів таких відомих фармацевтичних компаній, як Пфайзер (США), Галена А.С. (Словенія), ПАТ «Концерн Стірол» (Україна), ПАТ «Фармак» (Україна), Нікомед Денмарк (Данія), Такеда (Японія), S.C.A.T. France (Франція), Ebewe Arzneimittel (Німеччина), Софарма АД Българія (Болгарія), Санофи-Синтелабо (Франція) та інш.

Іншим рекламним заходом заявника є друковані періодичні видання, в яких розміщувалась реклама паперових довідників, маркованих знаком «КОМПЕНДИУМ» а також електронні видання а також участь у різноманітних конкурсах. На підтвердження цього заявником надано:


- статті у газеті «Еженедельник Аптека» за 200, 2001, 2010 роки (онлайн версія [www.apteka.ua](http://www.apteka.ua) (додатки №№ 53 – 57);
- рекламні публікації у провідних ЗМІ: газета «Еженедельник Аптека», «Український медичний часопис» за період з 1999 по 2005 роки (додатки №№172 – 225);
- Сертифікат, виданий у 2010 році ТОВ «МОРІОН» на право використання знаку якості. «Знак якості» для маркування торговельної марки «КОМПЕНДИУМ – ЛЕКАРСТВЕННІ ПРЕПАРАТИ» (додатки №№ 55, 56).

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування паперових та електронних (завантажних) довідників, що виробляються ТОВ «МОРІОН» та маркується знаком «КОМПЕНДИУМ» в значних обсягах та на всій території України.

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

В Україні низку знаків, до складу яких входить словесний елемент «КОМПЕНДИУМ» було зареєстровано 25.03.2008 з пріоритетом від 27.10.2006:

**КОМПЕНДИУМ —**  
- **лекарственные препараты** за свідоцтвом № 89419, відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 41, 42 класів МКТП;

  
- за свідоцтвом № 89420, відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 41 та 42 класів МКТП.

Пізніше 25.03.2011 з пріоритетом від 14.08.2008 було зареєстровано знак **Компендиум** за свідоцтвом № 136412, відносно послуг 35, 38, 41, 42 та

45 класів МКТП (додатки №№ 9 – 11).

Заявник є власником інформаційних продуктів таких як: «Еженедельник АПТЕКА», «PHARMINDEX лекарственные препараты», «ФармЭксперт», «Фармэксперт», «СОФТИНФОРМ», «ФАРМСТАНДАРТ», «PharmXplorer», «Proxima research» «Ахіота», що мають правову охорону за свідоцтвами України: № 19322 від 16.04.2001, № 19535 від 15.05.2001, № 49592 від 16.05.2005, № 53269 від 15.09.2005, № 95777 від 26.08.2008, № 102715 від 10.02.2009, № 128617 від 27.09.2010, № 129562 від 11.10.2010, № 131393 від 25.11.2010, № 133332 від 10.01.2011 відповідно (додатки №№ 12 – 22).

Крім того, комерційне найменування заявника зареєстровано в Україні за свідоцтвом України № 30597 від 17.03.2003 на знак для товарів і послуг «Морион» відносно товарів 16 класу МКТП: друкарська продукція; друковані видання; друковані видання періодичні; каталоги; покажчики та послуг 35 класу: рекламування (додаток № 14).

В обґрунтування дати – 1 червня 2006 року, на яку заявник просить визнати знак «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні, заявником було зазначено, що:

- «1. В 2006 році вперше видання вийшло у 2-х томах.
2. Збільшилась кількість лікарських препаратів з повним описом (з 6613 до 6957 шт.).
3. Була використана нова редакція АТС класифікації (Anatomical Therapeutic Chemical classification system, WHO, 2006) Європейського регіонального відділення Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, що офіційно вступила в чинність 01.01.2006.
4. Вперше в довіднику були наведені медіани роздрібних цін (у гривнях) упакувань ЛЗ, які пропонувались до реалізації в аптечних установах України.
5. Зросла кількість компаній-виробників ліків (з 127 до 160).
6. В 2006 році, після прийняття відповідних угод, інтерактивну версію Компендіуму стали офіційно індексувати Інтернет провайдери, у тому числі Google Analytics, i.ua та інш.
7. Були запуснені банерні майданчики на сайті [www.compendium.ua](http://www.compendium.ua).»

Беручи до уваги документи, надані заявником, колегія Апеляційної палати вважає факт інтенсивного використання цього позначення відносно товарів 9 класу МКТП: «електронні видання каталогів; довідників лікарських засобів (завантажні); 16 класу МКТП: «каталоги» каталоги; довідники лікарських засобів» та послуг 35 класу МКТП: «комп'ютерні бази даних лікарських засобів (упорядкування (систематизування) інформації) доведеним.

Колегія Апеляційної палати вважає, що документи та інші матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність факторів, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак став добре відомим в Україні станом на 1 червня 2006 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а :**

Визнати знак «КОМПЕНДИУМ» добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРІОН» для товарів 9 класу МКТП: «електронні видання каталогів; довідників лікарських засобів (завантажні); 16 класу МКТП: «каталоги; довідники лікарських засобів» та послуг 35 класу МКТП: «комп'ютерні бази даних лікарських засобів (упорядкування (систематизування) інформації) станом на 01 червня 2006 року.

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

Головуючий колегії

В.С. Дмитришин

Члени колегії

Ю.В. Ткаченко

Ю.А. Горбик

А.О. Каташева

О.В. Саламов