

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

03 березня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 14.02.2017 № 24 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Кулик О.С., Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., Саламова О.В., розглянула заяву Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» про визнання знака «МАГНІКОР» добре відомим в Україні.

Представники заявника – Дитинюк Я.Л., Іщук М.М.

Зображення знака: **МАГНІКОР**

Аргументація заявника

Заявник – Публічне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» (далі – Київський вітамінний завод) просить визнати знак «МАГНІКОР» добре відомим в Україні станом на 31.12.2016 відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «Фармацевтичні препарати; лікарські засоби антитромботичної дії».

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Київський вітамінний завод, створений у 1994 році, належить до числа вітчизняних фармацевтичних підприємств-виробників лікарських засобів, котрі обрали шлях постійного удосконалення – як якості продукції, що виготовляється, так і маркетингової стратегії. За багаторічну історію існування на ринку України Київський вітамінний завод впевнено зайняв лідируючі позиції з виробництва продуктів для спеціального дієтичного споживання – біологічно активних харчових добавок та лікарських засобів. Стратегія розвитку компанії відображається в корпоративному гаслі «Якість без компромісів».

Виробничий рівень Київського вітамінного заводу відповідає європейській системі якості – належна виробнича практика (GMP) та сертифікований відповідно до міжнародної системи управління якістю ISO 9001:2000 та відповідає вимогам та ДСТУ ISO 9001-2001.

Для виробництва продукції Київський вітамінний завод використовує високоякісні субстанції (активні фармацевтичні інгредієнти) таких відомих фірм як «Roche Vitamins Europe Ltd.» (Швейцарія), «Merk», «GC Chemicalien»

(Німеччина), «Rodia» (Великобританія), «Galena» (Чехія), «Rexim S.A.», «Orsan S.A» (Франція) тощо.

На дільницях з виробництва готових лікарських форм встановлено високотехнологічне обладнання європейських виробників «Manesty» (Великобританія), «Zanussi», «Ronchi», «Marchesini Group» (Італія), «Glatt», «Korsh» (Німеччина), а для контролю якості продукції на підприємстві застосовуються передові технології та конірольно-аналітичне обладнання провідних світових виробників.

За період з 2006 по 2015 роки Київський вітамінний завод зареєстрував 66 нових продуктів, а співвідношення між виробництвом продукції так званої «вітамінної групи» та продукції лікарської дії (переважно рецептурних лікарських засобів) суттєво змінилося на користь останніх.

Партнерами Київського вітамінного заводу є низка великих аптечних мереж. Значну роль у промоційній роботі Київського вітамінного заводу відіграє зовнішня служба, що складається з більше ніж 110 медичних представників, котрі працюють практично в усіх містах України.

Промисловий випуск зареєстрованого лікарського засобу під знаком «МАГНІКОР» було розпочато у 2010 році на підставі Реєстраційного посвідчення Міністерства охорони здоров'я України від 22.11.2010 № UA/11211/01/01 та від 22.11.2010 UA/11211/01/02 і наразі продовжено на підставі реєстраційних документів від 27.07.2015. Препарат «МАГНІКОР» застосовується в кардіології як антиагрегаційний та протитромботичний засіб, що містить комбінацію широковідомого нестероїдного протизапального та антиагрегаційного засобу ацетилсаліцилової кислоти та антацидного кислотонейтралізуючого засобу магнію гідроксиду. Згідно з класифікацією ВООЗ АТС «МАГНІКОР» виробництва Київського вітамінного заводу включено до групи B01A C06 «Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину», а також у 2015 році внесено до Державного формуляру лікарських засобів (13.8.2. Антиагреганти. Комбіновані препарати).

Заявник є власником 6 свідоцтв України на знак «МАГНІКОР» та на знаки, що містять як елемент позначення «МАГНІКОР».

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «МАГНІКОР» стосовно товарів, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність використання знака, представлені у наданих заявником документах:

- 1.Зображення знака «МАГНІКОР»;
2. Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 145634 станом на 27.10.2016 та копія свідоцтва України № 145634;
3. Роздруківка з сайту заявника www.vitamin.com.ua/ua/about/istoriya з відомостями щодо історії розвитку Київського вітамінного заводу;
4. Копії Сертифікату відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики № 081/2015/SAUMP/GMP

від 12.11.2015 та Сертифікатів відповідності системи управління якістю № NOSP-0011/09-14 від 10.05.2014 та № UA2.034.06807-12 від 19.03.2012;

5. Звіт ПП «Центр медично-фармацевтичної інформації «Медикал Дата Менеджмент» про соціологічне дослідження від вересня 2016 року;

6. Копія витягу № 12-2943 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

7. Роздруківка інформації про нагородження Київського вітамінного заводу премією «Effie» на щорічному конкурсі Effie Awards Ukraine 2015;

8. Копії Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб від 22.11.2010 № UA/11211/01/01; Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб від 30.11.2010 № UA/11211/01/01 та вкладка до нього № 199 від 08.04.201; Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб від 27.07.2015 № UA/11211/01/01; Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб від 04.08.2015 № UA/11211/01/01;

9. Роздруківки з сайтів мережі Інтернет з інформацією про лікарський засіб «МАГНІКОР»;

10. Копії договорів про надання рекламних послуг щодо проведення протягом 2014 – 2016 років акцій промоактивності, виготовлення та розповсюдження рекламних матеріалів продукції з використанням знака «МАГНІКОР»; копії: адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів, замовлень на виготовлення рекламних матеріалів та кошторисів до них, звітів про проведення рекламних акцій, розрахунку потенційно повідомлених людей впродовж кампанії, актів приймання-передачі робіт (надання послуг); фотографії на фоні приміщень аптек за цими договорами;

11. Копії договорів та додатків до них про розміщення протягом 2014 – 2016 років рекламного ролика про препарат «МАГНІКОР» в ефірі телеканалів, копії ефірних довідок, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг);

12. Примірники рекламних листівок та публікацій щодо препарату «МАГНІКОР»;

13. Копія договору від 03.11.2014 № 2 про розміщення протягом 2014 – 2015 років рекламних матеріалів щодо препарату «МАГНІКОР» у мережі Інтернет на веб-сайті www.piluli.kharkov.ua, копії додатків до цього договору, актів виконаних робіт, роздруківки з сайту з інформацією щодо препарату «МАГНІКОР»;

14. Копія акту наданих послуг з розміщення матеріалів у медичній газеті «Здоров'я України» (Тематичний випуск «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія») у лютому 2015 року та сторінки газети із зазначеними матеріалами;

15. Копія договору від 23.02.2016 № 8 про виготовлення та розміщення рекламних та інформаційних матеріалів про лікарський засіб «МАГНІКОР» у журналі «Аритмологія», копії додатків до цього договору, акту надання послуг та сторінок журналу із зазначеним інформаційним блоком;

16. Копія договору від 14.02.2014 № 14/02-4 про виготовлення та розміщення рекламних та інформаційних матеріалів про лікарський засіб «МАГНІКОР» у журналі «Сімейна медицина», копії додатків до цього договору,

копії акту надання послуг та сторінок журналу із зазначеним інформаційним блоком;

17. Копії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 147604, 147605, 203173, 219361, 219362;

18. Копія заявки № т 2010 04256 на знак «МАГНІКОР»;

19. Копія заперечення компанії «Nyscomed Danmark A/S» (Данія) проти заявки № т 2010 04256 та копія заяви Київського вітамінного заводу про спростування цього заперечення;

20. Копія заперечення ТОВ «Фарма Старт» проти заявки № т 2010 04256 та копія заяви Київського вітамінного заводу про спростування цього заперечення;

21. Копія заяви Київського вітамінного заводу про доповнення заяв про спростування заперечень проти заявки № т 2010 04256;

22. Довідка Київського вітамінного заводу про реалізацію продукції під торговельною маркою «МАГНІКОР» та копії податкових та видаткових накладних за 2011 рік;

23. Копія рішення Господарського суду Київської області від 28.04.2011 у справі № 19/050-10;

24. Копія постанови Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2011 у справі № 19/050-10;

25. Копія постанови Вищого господарського суду України від 01.11.2011 у справі № 19/050-10;

26. Копія висновку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 19.03.2012 № 24/12;

27. Копія висновку Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 23.03.2012 № 375;

28. Копія висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 14.05.2012 № 4677/12-53;

29. Довідки Київського вітамінного заводу від 08.02.2017 № 17/249 та № 17/250 про обсяги продажів лікарського засобу «МАГНІКОР» в Україні та за кордоном;

30. Листи національних дистриб'юторів лікарських засобів «МАГНІКОР» в Україні;

31. Довідка Київського вітамінного заводу від 08.02.2017 № 17/252 про обсяги реалізації продукції під знаком «МАГНІКОР» у розрізі дистриб'юторів у 2015 – 2016 роках;

32. Листи ТОВ «Проксима Рисерч» від 07.02.2017 № 23 та № 24 про надання даних роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер» щодо обсягів роздрібних продажів препарату «МАГНІКОР» в Україні за 2011 – 2016 роки.

28.02.2017 (вх. № 3419) заявником надано лист з додатковими поясненнями та документами, які містять фактичні дані щодо: обсягів реалізації в Україні лікарських засобів, маркованих знаком «МАГНІКОР»; систем дослідження

фармацевтичного ринку; країн, до яких здійснювався експорт лікарських засобів «МАГНІКОР», дистриб'юторів лікарських засобів «МАГНІКОР»; рекламування лікарських засобів «МАГНІКОР».

Також у листі заявник просить викласти перелік товарів, для яких він просить визнати знак добре відомим, у такій редакції: «фармацевтичні препарати, а саме антитромботичні лікарські засоби» та визначити цільову аудиторію для вказаного препарату - населення України (крім дітей), що страждає на ішемічну хворобу серця та має інші серцево-судинні захворювання.

До листа додано:

1. Копія Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (нова редакція 2016 рік);
2. Копії Інструкцій для медичного застосування препарату «МАГНІКОР»;
3. Копія дисертації Щукіна С.П. «Хірургічне лікування хворих з тромботичними ускладненнями при тяжких формах варикозної хвороби»;
4. Роздруківка з сайту www.apteka.ua інформації щодо компанії «Proxima Research»;
5. Копія договору від 19.10.2016 № 119/К про розміщення інформаційних матеріалів Київського вітамінного заводу протягом року у проектах «КОМПЕНДІУМ'2016 – лікарські препарати» та додатку № 1 до нього; роздруківки з сайту www.compendium.com.ua та сторінки зазначеного видання з інформаційними матеріалами щодо препарату «МАГНІКОР»;
6. Копії Контрактів від 01.09.2014 № 18/Е, від 02.03.2016 № 26/Е про виготовлення та поставку до Республіки Молдова препаратів Київського вітамінного заводу згідно зі специфікацією;
7. Копії договорів поставки з дистриб'юторами в Україні та доданих до них документів: додаткових угод, специфікацій, протоколів узгодження, протоколів розбіжностей, свідоцтв, статутів, довідок, виписок з ЄДРПОУ, ліцензій, спеціальних доручень за 2014 – 2016 роки;
8. Копії актів введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів від 10.10.2011 № ВЭ-507 щодо знака «МАГНІКОР» за свідоцтвом України № 145634; від 10.11.2011 № ВЭ-565 щодо знака «МАГНІКОР» за свідоцтвом України № 147605 та щодо знака «МАГНІКОР, зобр.» за свідоцтвом України № 147604; від 26.08.2015 № КВЗ-25 щодо знака «Магнікор – знижує ризик інфарктів та інсультів» за свідоцтвом України № 203173;
9. Копії актів введення в господарський оборот об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів від 02.12.2014 № ВЭ-827 (реklamний відеоролик «КВЗ_Магнікор_2014»); від 31.07.2015 № КВЗ-23 та № КВЗ-24 (реklamний відеоролик «Магнікор»).

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 дійти висновку про те, що знак

«МАГНІКОР» є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

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

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак «МАГНІКОР» добре відомим в Україні станом на 31.12.2016, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, 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 продукції під знаком «МАГНІКОР», на думку заявника, є населення України (крім дітей), що страждає на ішемічну хворобу серця та має інші серцево-судинні захворювання.

Знак «МАГНІКОР» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання в суспільстві, що підтверджується наданими заявником дослідженнями, які проводилися різними методами у всіх регіонах України серед визначеного

кола споживачів.

У вересні 2016 року на замовлення Київського вітамінного заводу Приватним підприємством «Центр медично-фармацевтичної інформації «Медикал дата менеджмент» – компанією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку України, було проведено дослідження щодо визначення рівня відомості знака «МАГНІКОР» серед цільових аудиторій – потенційних споживачів лікарського засобу під цим знаком – населення у віці від 45 років, які купували лікарські засоби для профілактики або лікування тромбозів та серцево-судинних захворювань особисто для себе, а також серед фармацевтів.

У ході соціологічного дослідження опитано 2070 людей: 270 працівників першого столу в аптеках (фармацевтів) та 1800 потенційних споживачів у 6 населених пунктах різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 000: Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі.

Згідно з результатами опитування кількість респондентів, яким знак «МАГНІКОР» відомий менше 1 року, становить 6%, від 1 до 3 років — 51%, від 3 до 6 років – 42%, важко відповісти – 1%.

90% фармацевтів вважають, що головна мета використання засобів під знаком «МАГНІКОР» – профілактика (лікування) тромбозу, утворення тромбів, 66% фармацевтів вважають, що засіб «МАГНІКОР» застосовується з метою профілактики інфаркту, 54% – інсульту. Основними джерелами інформації щодо засобів під знаком «МАГНІКОР» для фармацевтів є медичні представники – 58%.

На думку 94% опитаних фармацевтів, головна перевага препарату «МАГНІКОР» порівняно з іншими аналогічними препаратами – доступна вартість, безпечність для шлунково-кишкового тракту, а також його доступність у продажу, зручна форма випуску.

Переважає більшість фармацевтів (94%) назвали Київський вітамінний завод власником знака «МАГНІКОР».

Як свідчать результати опитування кількість споживачів, яким знак «МАГНІКОР» відомий менше 1 року, становить 35%, від 1 до 3 років — 37%, від до 6 років – 20%, важко відповісти – 8%.

При цьому, 75% опитаних вважають, що препарат під знаком «МАГНІКОР» використовується з ціллю профілактики (лікування) тромбозу, утворення тромбів, 42% опитаних споживачів вперше дізналися про препарат «МАГНІКОР» від лікаря. 58% опитаних знайомі з рекламою цього препарату і переважна більшість (95%) яких бачила таку рекламу на телебаченні. Головна інформація, що запам'яталася споживачам з реклами препарату – він використовується для профілактики серцевих захворювань, очищує судини, покращує кровообіг.

Перевагами препарату «МАГНІКОР» споживачі вважають високу якість, наявність в аптеках та доступну вартість.

У 2015 році на щорічному конкурсі Effie Awards Ukraine 2015 Київський вітамінний завод нагороджено премією Effie (бронза) за успішну маркетингову, цінову та рекламну компанію щодо лікарського засобу під знаком «МАГНІКОР». Конкурс Effie Awards Ukraine – це єдиний конкурс, який оцінюється

представниками клієнтів і професійних агентств, а премія «Effie» – нагорода за ефективну рекламну кампанію (<http://effie.org.ua/winners/2015>).

Обізнаності споживачів щодо продукції під знаком «МАГНІКОР» сприяла також інформація про неї, яка постійно розміщувалась на сервісах перевірки наявності лікарських засобів в аптеках України: <https://tabletki.ua/>, <https://geoapteka.com.ua/> тощо. Зокрема, за даними <https://tabletki.ua/> станом на 08.02.2017 тільки по місту Києву цей препарат наявний у 604 аптечних закладах.

За даними БД «Моріон» (Proxima Research) лікарський засіб «МАГНІКОР» виробництва Київського вітамінного заводу станом на 2015 рік у групі «B01A Антитромботичні засоби» зайняв друге місце за реалізацією в грошовому еквіваленті, що свідчить про його визнання широким колом споживачів, дистриб'юторів та аптечних мереж України і підтверджено листами компанії Proxima Research.

За дорученням заявника Товариством з обмеженою відповідальністю «Моріон» протягом року розміщувались інформаційні матеріали про лікарський препарат «МАГНІКОР» у проектах «КОМПЕНДІУМ'2016 – лікарські препарати» на сайті www.compendium.ua/ та «ГЕОАптека» на сайті www.geoapteka.com.ua.

За фактом розміщення на www.compendium.ua інформація консолідується у щорічній книзі «КОМПЕНДІУМ – лікарські препарати», яка розповсюджується у лікувально-профілактичних та аптечних закладах, серед постачальників виробів медичного призначення на всій території України, що дає можливість користувачам отримувати необхідну, найбільш свіжу інформацію про наявність лікарських препаратів на фармацевтичному ринку.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «МАГНІКОР» на вказану в заяві дату 31.12.2016 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи та матеріали свідчать також про те, що популярність та високий рівень довіри споживачів до товарів, що реалізуються під знаком «МАГНІКОР», підтримується заявником й надалі.

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

Знак «МАГНІКОР» використовується заявником на території України шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема в інструкціях, листівках, описах. Також знак використовується в діловій документації, в рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших PR заходів, крім того в мережі Інтернет.

З метою виробництва продукції під знаком «МАГНІКОР» заявником отримано необхідні дозвільні документи, зокрема: Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики,

Сертифікат на систему управління якістю, Реєстраційні посвідчення на лікарський засіб, що додані до заяви. При цьому, кожне наступне реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (вкладка до нього) продовжує дію попереднього реєстраційного посвідчення, а реєстрація лікарських засобів з такою назвою покриває весь період виробництва і реалізації лікарських засобів під знаком «МАГНІКОР», що підтверджує безперервність і тривалість такого використання.

Продукція, маркована знаком «МАГНІКОР», виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах.

Реалізація лікарського засобу «МАГНІКОР» здійснювалася через дистриб'юторів медичних препаратів в Україні, зокрема: ТОВ «Вента. ЛТД», ТПУП «МедФарм Інвест», ТОВ «Аметрин ФК», ТОВ «Фіто Лек», а також: ТОВ «БадМ», СП «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента» ЛТД, ТОВ «ФРАМ КО», КП «Фармація», ТОВ «Галафарм», ПП «ОСАН», ТОВ «Юніфарма», ТОВ «Хустфарм», ТОВ «Медпрепарати ВКФ В», ПП «АКС», КП «Ліки України», ТОВ «Волиньфарм», ТОВ «Аптека 3і», ТОВ «ЛАКС», ПП «Конекс», ТОВ «Аметрін ФК», ТОВ «МЕДСНАБ-2», ПП «СОЛОМІЯ-СЕРВІС», ТОВ «МЕДФАРМ», ТДВ «Рівнефармація», ПП «ГІРА», ТОВ «АЙ КЬЮ ОПТИКА», що підтверджується копіями відповідних дистриб'юторських договорів. Реалізація лікарського засобу «МАГНІКОР» здійснюється дистриб'юторами через власну дистриб'юторську мережу в населених пунктах на території всіх областей України, що підтверджується листами дистриб'юторів.

Відповідно до довідки Київського вітамінного заводу (вих. № 17/252 від 08.02.2017) обсяги продажів в Україні лікарських засобів «МАГНІКОР» у 2011–2016 роках становили 6 686 575 упаковок, у тому числі: в 2011 році – 156 713 упаковок, у 2012 році – 265 856 упаковок, у 2013 році – 316 899 упаковок, у 2014 році – 664 160 упаковок, у 2015 році – 2 562 119 упаковок, у 2016 році – 2 720 828 упаковок.

Згідно з даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер», що адмініструється Proxima Research (спеціалізована компанія, що здійснює моніторинг роздрібного фармацевтичного ринку в Україні та систематизує зібрану інформацію), динаміка роздрібних продажів у 2011–2016 роках препарату «МАГНІКОР» виробництва Київський вітамінний завод становить: 2011 рік – 95 650 упаковок, 2012 рік – 225 681 упаковку, 2013 рік – 277 329 упаковок, 2014 рік – 554 487 упаковок, 2015 рік – 2 085 134 упаковки, 2016 рік – 2 163 329 упаковок (лист компанії Proxima Research вих. № 24 від 07.02.2017).

При цьому, охоплення цим статистичним продуктом усіх аптечних мереж в Україні наближається до 100%, що підтверджується даними Системи дослідження ринку «Фармексплорер» компанії Proxima Research.

Реалізація продукції заявника під знаком «МАГНІКОР» здійснювалася не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Республіці Молдова, що підтверджено копіями контрактів, укладених з відповідними компаніями, які підтверджують поставку зазначених лікарських засобів. Так, за період 2015–

2016 роки Київський вітамінний завод експортував продукції – лікарського засобу «МАГНІКОР» до вказаної країни у загальній кількості – 5 986 упаковок.

Відповідно до довідок, наданих заявником, за період з 2011 по 2016 рік продукції під знаком «МАГНІКОР» було реалізовано на суму, яка свідчить про значні обсяги коштів, отриманих від її реалізації¹.

Знак «МАГНІКОР» за свідоцтвом України № 145634 від 10.10.2011 та майнові авторські права на рекламні ролики препаратів зі знаком «МАГНІКОР» постановлено на бухгалтерський облік Київського вітамінного заводу, що підтверджено наданими заявником копіями актів введення в господарський оборот об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів ВЭ-507 від 10.10.2011, ВЭ-565 від 10.11.2011, ВЭ-827 від 02.12.2014 та КВЗ-23 від 31.07.2015, КВЗ-24 від 31.07.2015, КВЗ-25 від 26.08.2015 відповідно.

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати констатує, що знак «МАГНІКОР» протягом тривалого періоду активно використовується в Україні та за її межами. Значні обсяги виробництва продукції – лікарського засобу «МАГНІКОР» дозволили заявнику зайняти лідируючі позиції на ринку фармацевтичних препаратів України, а розгалужена мережа збуту забезпечує значне за географічним охопленням поширення продукції під знаком «МАГНІКОР» і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака «МАГНІКОР» в Україні та за кордоном станом на 31.12.2016.

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

Протягом усього часу використання знака «МАГНІКОР» на території України проводились масштабні і різнопланові рекламні акції з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалося на телебаченні, у мережі Інтернет, шляхом роздачі рекламних листівок тощо.

Довгостроковим плануванням та промоційною роботою Київського вітамінного заводу займається відділ стратегічного розвитку та маркетингу, де працюють 6 продакт-менеджерів і більше ніж 110 медичних представників заявника, котрі працюють практично в усіх містах України.

Київський вітамінний завод постійно підтримує на належному рівні поінформованість медичної спільноти про лікувальну дію даних препаратів. Реклама препаратів під знаком «МАГНІКОР» розмішувалася у друкованих виданнях, а також шляхом роботи медичних представників заводу з працівниками

¹ Розмір цієї суми не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

медичних закладів, інформування про цей препарат через маркетингові кампанії в аптеках.

У період з 2012 по 2016 рік на підставі договорів з маркетинговими компаніями проводилися постійні рекламні акції шляхом виготовлення та розповсюдження рекламних листівок препарату «МАГНІКОР» за адресною програмою проведення промо-акцій зазначеного препарату.

Зокрема, протягом 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові засоби масової інформації» виготовлено та розповсюджено рекламних листівок препарату «МАГНІКОР» у кількості 130 тис. штук в аптеках за адресною програмою. Товариством з обмеженою відповідальністю «Наші комунікації» в травні та серпні 2014 року виготовлено та розповсюджено 370 тис. рекламних листівок препарату «МАГНІКОР».

У жовтні та грудні 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові Комунікаційні Рішення» виготовлено згідно наданих замовником оригінал-макетів та розповсюджено 1 млн. рекламних листівок препарату «МАГНІКОР» у населених пунктах Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Закарпатської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей України.

Розповсюдження листівок відбувалося в аптеках за адресними програмами у таких населених пунктах України: Ахтирка, Берегово, Біла Церква, Бориспіль, Васильків, Винники-Львів, Вишгород, Вінниця, Володимир-Волинськ, Галич, Глухів, Дубно, Житомир, Звенигородка, Золотоноша, Івано-Франківськ, Іллічівськ, Калущ, Київ, Коломия, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нововолинськ, Обухів, Одеса, Полтава, Рівне, Рогатин, Ромни, Свалява, Снятин, Суми, Тростянець, Ужгород, Фастів, Харків, Херсон, Хуст, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Щорс та інших.

Наведені дані підтверджені наданими заявником звітами про проведення акцій промоактивності, актами виконаних робіт, адресними програмами та фотографіями процесу проведення промоактивностей.

Розміщення рекламних відео-роліків про препарат «МАГНІКОР» здійснювалося протягом 2014-2016 років на телеканалах: «ТРК Україна», «5 КАНАЛ», «ФУТБОЛ 1», «BUSINESS», «NAT GEO», «UBR», «НТН», «ЕНТЕР-ФИЛЬМ», «ІНТЕР», «ІСТV», «XSPORT», «OTV», «RU MUSIC», «Discovery», «TLC», «ЕРА», «ПЕРШИЙ», «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ», «1+1», «2+2», «ТБТ», «ПЛЮСПЛЮС», «УНІАН», «БІГУДІ», що підтверджується наданими копіями договорів, актами виконаних робіт та ефірними довідками.

Протягом 2015-2016 років на підставі договорів, зокрема з Видавничим домом «Здоров'я України» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Четверта хвиля» інформаційний блок (реклама та статті) щодо препарату «МАГНІКОР» розміщувався у медичній газеті «Здоров'я України» та журналах «Аритмологія» та «Сімейна медицина», про що свідчать акти наданих послуг та сторінки відповідних номерів газети «Здоров'я України» та журналів «Аритмологія» та «Сімейна медицина».

Відповідно до довідок, наданих заявником, за період проведення рекламних акцій щодо продукції під знаком «МАГНІКОР» було витрачено суму, яка свідчить про значні обсяги витрат на рекламу лікарського засобу «МАГНІКОР»².

Відомості про продукцію під знаком «МАГНІКОР» розміщувалися також у мережі Інтернет, зокрема на сайтах аптечних закладів: <https://geoapteka.com.ua/>, <https://tabletki.ua/>, vitamin.com.ua/ua/catalog/pr, mediclub.com.ua/index.php?newsid=125, likuvati.ru/liki/11930-magnikor.htm, www.piluli.kharkov.ua/drugs/drug/magnikor/, medbrowse.com.ua/ua/magnikor-instrukcija, www.druginfo.org.ua/?p=5506, <https://medhub.info/magnikor-tabletki-vo-instrukciia-cina/1af5879f> тощо.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу масштабних і різнопланових рекламних акцій, спрямованих на просування знака для товарів і послуг «МАГНІКОР» в Україні, завдяки чому на 31.12.2016 зазначений знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

На підтвердження факту реєстрацій заявник надав інформацію щодо реєстрацій знаків в Україні.

Київський вітамінний завод є власником свідоцтв України на:

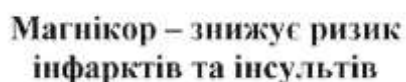
знак  свідоцтво № 145634 від 10.10.2011 відносно товарів 05 класу МКТП,



знак свідоцтво № 147604 від 10.10.2011 відносно товарів 05 класу МКТП,



знак свідоцтво № 147605 від 10.10.2011 відносно товарів 05 класу МКТП,



знак свідоцтво № 203173 від 25.08.2015 відносно товарів 05 класу МКТП,

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



знак **Магнікор** свідоцтво № 219361 від 25.11.2016 відносно товарів 05 класу МКТП,

Магнікор. Без інфаркту та інсульту!

знак **Магнікор. Без інфаркту та інсульту!** свідоцтво № 219362 від 25.11.2016 відносно товарів 05 класу МКТП.

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знаків «МАГНІКОР», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак

Київський вітамінний завод успішно відстояв права інтелектуальної власності на знак «МАГНІКОР» за свідоцтвом України № 145634.

23.03.2010 Київський вітамінний завод подав заявку № m 2010 04256 на реєстрацію знака **МАГНІКОР** відносно товарів 05 класу МКТП.

Під час експертизи проти цієї заявки було подано два заперечення:

від компанії «Nuscomed Danmark A/S» (Данія), аргументоване порушенням прав на знаки «CARDIOMAGNYL» або «КАРДИОМАГНИЛ» у разі здійснення реєстрації знака «МАГНІКОР»;

від ТОВ «Фарма Старт», аргументоване порушенням прав на знак «Кор-магніл» у разі здійснення реєстрації знака «МАГНІКОР».

Заявником були спростовані аргументи подавців заперечень, доведено відсутність порушення прав вказаних компаній, надані належні доводи на користь реєстрації. Закладом експертизи доводи заявника були визнані слушними і знак «МАГНІКОР» був зареєстрований за свідоцтвом України № 145634.

Зазначені заперечення були подані компанією «Nuscomed Danmark A/S» та ТОВ «Фарма Старт» під час судового спору, що виник у квітні 2010 року у зв'язку з пред'явленням компанією «Nuscomed Danmark A/S» позову до ТОВ «Фарма Старт», у тому числі й щодо визнання недійсними знаків «Кор-магніл» та «Кормагніл» за свідоцтвами України № 131797 від 25.11.2010 та № 126446 від 26.07.2010.

З метою подальшого відстоювання прав на знак «МАГНІКОР» за свідоцтвом № 145634 з огляду на можливе оспорування реєстрацій зі сторони компанії «Nuscomed Danmark A/S», позовні вимоги якої до ТОВ «Фарма Старт» згідно з рішенням Господарського суду Київської області від 28.04.2011 у справі № 19/050-10 були задоволені та свідоцтва України № 131797 та № 126446 на знаки «Кор-магніл» та «Кормагніл» визнано недійсними, Київський вітамінний завод замовив проведення експертних досліджень у провідних експертних

установах: Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Київському науково-дослідному інституті судових експертиз на предмет наявності порушень прав на знаки «CARDIOMAGNYL» та «КАРДИОМАГНІЛ».

Згідно з висновками зазначених експертних установ:

знак «МАГНІКОР» та комбіновані знаки, що містять як елемент позначення «МАГНІКОР» за свідоцтвами України №№ 145634, № 147605, 147604, знак CARDIOMAGNYL/КАРДИОМАГНІЛ/КАРДІОМАГНІЛ», який було визнано добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП «Лікарські (антитромботичні засоби)» станом на 21.06.2009 у судовому порядку, на підставі Рішення Господарського суду Київської області, у справі № 19/050-10 від 28.04.2011, не є схожими настільки, що їх можна сплутати;

знаки «МАГНІКОР» за свідоцтвами України №№ 145634, № 147605, 147604, знаки, що містять позначення «Кардіомагніл» за свідоцтвами України №№ 147109, 147110, та знаки «Кардіомагніл» та «CARDIOMAGNYL» за міжнародними реєстраціями №№ 898395, 898396 не є схожими настільки, що їх можна сплутати;

упаковки продукції, яку виготовляє Київський вітамінний завод зі знаком «МАГНІКОР» та компанія «Nycomed Danmark A/S» (Данія) зі знаком «КАРДІОМАГНІЛ» не є схожими;

упаковки продукції, яку виготовляє Київський вітамінний завод зі знаком «МАГНІКОР» та компанія «Nycomed Danmark A/S» (Данія) зі знаком «КАРДІОМАГНІЛ» не є схожими настільки, що можуть ввести в оману споживача стосовно виробника фармацевтичної продукції;

знаки «МАГНІКОР» за свідоцтвами України №№ 145634, № 147605, 147604 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів, які вони позначають або щодо особи, яка виробляє товари зі знаками «КАРДІОМАГНІЛ» за свідоцтвами України №№ 147109, 147110 та знаками «КАРДИОМАГНІЛ» та «CARDIOMAGNYL» за міжнародними реєстраціями №№ 898395, 898396;

знаки «МАГНІКОР» за свідоцтвами України №№ 145634, № 147605, 147604 мали розрізняльну здатність на дату подання заявки.

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, є належними та достатніми доказами для визнання знака «МАГНІКОР» в якості добре відомого знака в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме антитромботичні лікарські засоби» станом на 31.12.2016.

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:

визнати знак «МАГНІКОР» добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» щодо товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме антитромботичні лікарські засоби» станом на 31.12.2016.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

О.С.Кулик

Н.О.Козелецька

М.Ю.Потоцький

О.В. Саламов