

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.02.2019 № 326

**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

РІШЕННЯ

18 грудня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.11.2018 № Р/104-18 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Салфетник Т.П., Ресенчук В.М., Костенко І.А., Бурмістрової Н.Г., розглянула заяву Публічного акціонерного товариства «Фармак» про визнання знака «Нафтизин» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Долгова Н.Ю.

Зображення знака «Нафтизин» (додається).

Аргументація заявника

Заявник – Публічне акціонерне товариство «Фармак» (далі – ПАТ «Фармак») просить визнати знак «Нафтизин» добре відомим в Україні для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «фармацевтичні препарати, а саме: препарат для лікування порожнини носа» станом на 01 січня 2005 року.

ПАТ «Фармак» є лідером української фармацевтичної промисловості в галузі розробки і виробництва сучасних лікарських засобів. ПАТ «Фармак» є правонаступником відомого фармацевтичного підприємства – Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова, який був першим в Україні заводом з виробництва синтетичних лікарських засобів. З 1991 року правонаступником заводу стає Акціонерна фірма «Фармак», яка у 1994 році змінює назву на Відкрите акціонерне товариство «Фармак», а в 2012 році підприємство стає Публічним акціонерним товариством «Фармак».

Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В.Ломоносова в 1965 році вже виробляє 27 найменувань продукції та впроваджує 1500 власних

раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Завдяки розвинутим виробничим потужностям у 1970-ті роки завод забезпечував лікарськими засобами та хімічною сировиною не тільки всі республіки колишнього СРСР, а й налагодив експорт п'ятої частини всієї продукції до більше ніж 20 країн світу – Німеччини, Франції, Італії, Греції, Єгипту, Анголи та інших.

З 1991 року головним напрямком діяльності заводу стає радикальна переорієнтація профілю виробництва – замість виробництва хімічних субстанцій підприємство переходить на випуск готових лікарських засобів як конкурентоспроможної продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості.

У 1996 році ВАТ «Фармак» отримує приз «Арка Європи якості і досконалості» за досягнення у впровадженні системи якості. Ця нагорода визнається як символ якості у 133 країнах світу, зокрема в Іспанії, Німеччині, Саудівській Аравії, Туреччині і є фактом визнання ВАТ «Фармак» на міжнародному рівні.

На сьогодні продукція ПАТ «Фармак» займає 16,1 % ринку України серед виробників лікарських засобів, налічує більше ніж 340 номенклатурних позицій, 22,1% яких експортується. Щорічно на ринок випускається до 20 нових препаратів.

Технологія промислового виробництва субстанції нафазоліну, яка отримала назву «Нафтизин», була створена на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М.В.Ломоносова на початку 1960 року, а у 1965 році почалося виробництво препарату «Нафтизин». З 1967 року Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В.Ломоносова був єдиним виробником лікарського препарату під торговою назвою «Нафтизин» на території колишнього СРСР.

Зважаючи на те, що препарат «Нафтизин» присутній на фармацевтичному ринку України протягом багатьох років, можна стверджувати про те, що знак «Нафтизин» є давно відомим широкому колу споживачів у якості препарату для лікування порожнини носа.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «Нафтизин» 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.
2. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 7324.
3. Копія протоколу № 6 від 19.02.1991 трудового колективу організації орендарів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова.
4. Копія статуту акціонерної фірми «Фармак» від 29.03.1991; Відкритого акціонерного товариства «Фармак» від 27.06.1994; витягу із статуту Публічного акціонерного товариства «Фармак» від 15.03.2012.
5. Роздруківка статті з мережі Інтернет «Гордість країни: компанії «Фармак» 90 років!» Укр. Мед. Часопис, 6(110).
6. Фотокопія нагороди «Арка Європи».

7. Копія статті «ТОП 20 самих успішних українських інвесторів» (журнал «Власть денег» № 7-8, липень-серпень 2018).

8. Копія роздруківок видань «ТОП-100 Рейтинг кращих компаній України» № 3, 2010 р., № 2, 2011 р., № 2, 2013 р., № 2, 2014 р. та «ТОП-100 Рейтинг кращих топ-менеджерів України» № 1, 2013 р., «Forbes Україна» за листопад 2015 із статтею «200 рейтинг великих компанії України».

9. Копія дипломів одержаних ПАТ «Фармак» у конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея 2012», всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків» у 2011 – 2014 роках, конкурсі «Кращий експортер року» у 2014 – 2015 роках.

10. Копія наказу Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова № 336 від 15.10.1960 та копія авторського свідоцтва № 163623 від 27.04.1964 на винахід «Спосіб отримання нафтизину».

11. Лист Науково-дослідного інституту економіки медичної промисловості Міністерства промисловості, науки і технології Російської Федерації № 03-41/639 від 14.11.2000 з інформацією щодо виробництва препарату «Нафтизин» у СРСР за 1971 – 1992 роки та лист Російського державного архіву економіки щодо виробництва препарату «Нафтизин» за 1965 – 1987 роки.

12. Копії звіту центральної лабораторії Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова про роботу «Лабораторний синтез «Нафтизина», лабораторного регламенту синтезу препарату «Нафтизин», титульного листа промислового регламенту № 17 від 29.09.1976.

13. Копія листа Міністерства медичної промисловості СРСР № 182-23/8 від 03.01.1977 щодо затвердження фармакопейної статті на Нафтизин.

14. Копії Планів та Звітів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова щодо діяльності за 1965-1986 роки.

15. Звіт «Дослідження рівня обізнаності споживачів лікарського препарату під знаком «Нафтизин», проведеного Приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група – Україна».

16. Копія листа Міністерства медичної промисловості СРСР № 10-1/28-16 від 10.03.1974 щодо номерів реєстраційних посвідчень та копії реєстраційних посвідчень Міністерства охорони здоров'я України на препарат «Нафтизин» у різних формах випуску.

17. Довідка ПАТ «Фармак» № 17/2808, № 17/2809 від 20.03.2018 щодо відвантаження лікарського препарату «Нафтизин» по Україні за 1996 – 2018 роки та за кордон.

18. Довідки ТОВ «Проксіма рісерч» № 267, № 268 від 01.02.2018 щодо обсягів роздрібного продажу препарату «Нафтизин» в Україні за 2004 – 2017 роки та по регіонах України за 2005 – 2017 роки.

19. Довідка ТОВ «Ай Ем Ес Хелс Технолоджи Солюшнс Україна» від 13.02.2018 щодо обсягів продажу лікарського препарату «Нафтизин» за кордон за 2004 – 2017 роки.

20. Копія Наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР № 673 від 22.12.1989 «Щодо порядку лікарського забезпечення населення».

21. Рекламні листівки, копії статей видань «ФАРМАЦІЯ» № 2 за 1969 рік, журнал «Здоров'я» № 4 за 1986 рік, газети «Факти» від 26.08.1999, «Аптека» № 2 (373) від 20.01.2003, № 35 (406) від 15.09.2003, № 29 (450) від 02.08.2004, №8 (479) від 28.02.2005, № 45 (566) від 20.11.2006, «Регистр лекарственных средств России» – 1997-1998, «Регістр лікарських засобів України» – 2000, видання «Компендіум» лікарські препарати за 2001 – 2004 роки.

22. Копії свідоцтв України на знаки № 7324 «Нафтизин Naphthyzinum», № 33069 «Naphthyzine», № 82193 «Нафтизин», № 82194 «Naphthyzin», міжнародної реєстрації № 6617786 «Нафтизин Naphthyzinum», свідоцтв Білорусії № 5187 «Раствор НАФТИЗИНА 0,05% и 0,1% Solutio naphthizini 0,05% et 0,1%», Киргизстану № 7477 «НАФТИЗИН НАРПТНУЗИНУМ», Латвії № 49292 «Naftizins», Литви № 37780 «НАФТИЗИН НАРПТНУЗИНУМ», № 44408 «NAFTIZIN».

23. Копія позовної заяви ПАТ «Фармак» до Павлоградського обласного суду щодо припинення порушення виключних прав власника знака.

11.12.2018 (вх. № ВКО/561-18) заявник надіслав лист з уточненнями щодо заявленого переліку товарів 05 класу МКТП та додатковими доказами на користь визнання знака «Нафтизин» добре відомим в Україні.

До листа додано:

1. Копії висновків державної комплексної науково-технічної та інноваційної експертизи матеріалів, що стосуються продукції, яку виробляє ВАТ «Фармак» згідно з умовами GMP за 2003 рік.

2. Лист Асоціації «Виробники ліків України» № 416 від 07.12.2018.

3. Копії сторінок щотижневика «Аптека» № 24 (445) від 21.06.2004, № 28 (499) від 25.07.2005.

4. Копія листа приватного підприємства «ЯН» від 29.04.2005 щодо відправки продукції заявника за кордон.

5. Копії договорів щодо поставки лікарських засобів з: ТОВ «Форбі» № 8 від 04.01.2005; ТОВ «ПРОТЕК-ФАРМА» № 143 від 01.02.2006; ТОВ «ВВС-ЛТД» № 144 від 01.02.2006; ТОВ «Донфармхолдінг» № 145 від 01.02.2006; ЗАТ «Фармація-2000» № 148 від 01.02.2006; ТОВ «БадМ» № 149 від 01.02.2006, № 1 від 02.01.2009; ЗАТ «Альба України» № 150 від 01.02.2006, № 2 від 02.01.2009; спільним українсько-естонським підприємством у формі ТОВ «Оптіма-Фарм.Лтд» № 155 від 01.02.2006; ТОВ «Аптека Біокон» № 156 від 01.02.2006; ТОВ «Фармако» № 156 від 01.02.2006; ТОВ «Вента, Ltd» № 161 від 01.02.2006, № 3 від 02.01.2009; ТОВ «ФРА-М» № 5 від 02.01.2009; ЗАТ «Ліки Кіровоградщини» № 1260/279 від 01.09.2009; ТОВ «Фірма «Авіценна» № 1202 від 12.08.2009; комунальним підприємством «ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА «ФАРМАЦІЯ» № 1152 від 03.08.2009; ТОВ «Хустфарм» № 462 від 02.03.2009; ТОВ «Фіто-Лек» №426 від 26.02.2009; ТОВ «Алтіма» №360 від 02.02.2009; Приватною фірмою «Гамма-55» № 299 від 02.02.2009; Центральною районною аптекою № 3 м. Херсон № 902 від 09.06.2009.

6. Копія листа компанії «Опіма Фарм ЛТД» від 06.12.2018.

18.12.2018 (вх. № ВКО/577-18) заявник надіслав уточнення щодо переліку заявлених товарів та просив визнати знак добре відомим щодо товарів 05 класу МКТП – «фармацевтичні препарати, а саме: протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа».

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 знак для товарів і послуг «Нафтизин» є добре відомим в Україні та заслухала пояснення представника заявника.

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

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

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

Згідно з статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

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

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ, фактичними та потенціальними споживачами препарату «Нафтизин», на думку

заявника, є населення України (діти від 3-х років), що страждають на гострий риніт.

Відомість та визнання знака «Нафтизин» у відповідному секторі суспільства підтверджується результатами соціологічних досліджень, проведених компанією «Міжнародна маркетингова група» у лютому 2018 році методом особистого інтерв'ю пересічних споживачів лікарських засобів різних географічних регіонів України: Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі.

Результати досліджень свідчать, що лікарський засіб, маркований знаком «Нафтизин», був відомий для 46,7% респондентів набагато раніше ніж 01 січня 2005 року, а для 92,2% щонайменше з 01 січня 2005 року. 57,3% респондентів знає, що виробником продукції під торговою маркою «Нафтизин» є ПАТ «Фармак». 80,6% респондентів вважає, що лікарський засіб під знаком «Нафтизин» застосовується у разі захворювань порожнини носа.

Про визнання знака «Нафтизин» добре відомим свідчить те, що лікарський препарат присутній на фармацевтичному ринку України протягом багатьох років. Технологія промислового виробництва субстанції нафазоліну, яка отримала назву «Нафтизин», була створена на початку 1960 року, а у 1965 році почалося виробництво препарату «Нафтизин» на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М.В.Ломоносова.

Препарат «Нафтизин» входив до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, закупка яких закладами і установами охорони здоров'я колишнього СРСР повністю або частково фінансувалася з державного та місцевих бюджетів, а з 1989 року – до Переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, дозволених до відпуску без рецепту лікаря, що підтверджується наданими копіями наказу МОЗ СРСР «Щодо порядку лікарського забезпечення населення».

Обізнаності пересічних споживачів та медичних фахівців щодо лікарського засобу, маркованого знаком «Нафтизин», сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях та довідниках, засобах масової інформації та мережі Інтернет, таких як: «ФАРМАЦІЯ», «Здоров'є», «Регістр лікарських засобів Росії», «Регістр лікарських засобів України», «Компендиум – лекарственные препараты», щотижневій газеті та он-лайн газеті «Аптека».

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «Нафтизин», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на вказану в заяві дату (01.01.2005) мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «Нафтизин» використовується шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема в інструкціях, листівках, описах, в діловій документації.

На початку 1960 року на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М. В. Ломоносова була створена технологія промислового виробництва субстанції нафазоліну, яка отримала назву «Нафтизин». У жовтні 1961 року було прийнято Лабораторний регламент синтезу препарату «Нафтизин», відповідно до якого здійснювалось виробництво препарату. У 1976 році був затверджений Виробничий регламент, і з того часу Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова безперервно здійснюється випуск цього препарату, про що свідчать копії планів та звітів заводу по основній діяльності, копії фармакопейних статей, реєстраційних посвідчень Міністерства охорони здоров'я України на препарат «Нафтизин» у різних формах випуску.

Препарат під знаком «Нафтизин» вироблявся та реалізувався в колишньому СРСР та в Україні в значних обсягах.

Відповідно до архівної довідки Російського державного архіву економіки Федерального архівного агентства у період з 1965 по 1987 рік заводом ім. М.В.Ломоносова вироблено 269 746,46 тис. флаконів препарату «Нафтизин» (розчин 0,1%) та 318 112,75 тис. флаконів (розчин 0,05%).

За даними НДІ економіки медичної промисловості Російської Федерації у період з 1971 по 1992 рік обсяг виробництва препарату «Нафтизин» складав 338 995,14 тис. флаконів (розчин 0,1%) та 899 518,4 тис. флаконів (розчин 0,05%).

Відповідно до довідки ПАТ «Фармак» по Україні з 1996 по січень 2018 року було відвантажено 415 109 тис. упаковок лікарського препарату (у різних формах випуску), маркованого знаком «Нафтизин».

Зокрема у період з 2004 по 2017 рік в Україні було продано 169 545 247 упаковок препарату під знаком «Нафтизин» (у різних формах випуску), що підтверджується наданою заявником довідкою та даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармаексплорер», який є аналітичним продуктом на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів України. За даними довідки ТОВ «Проксіма рісерч» препарат «Нафтизин» у всіх лікарських формах успішно реалізовується в мережі аптек по всій території України в значних обсягах.

Реалізація продукції під знаком «Нафтизин» здійснювалася заявником не тільки в Україні, а й за кордоном.

Лікарський препарат «Нафтизин» з 1996 року експортувався до Казахстану, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви, Туркменістану, Вірменії, з 2000 року – до Таджикистану, Узбекистану, з 2003 року – до Киргизстану, з 2004 року – до Туреччини, Грузії та ОАЕ, з 2005 року – до США, з 2007 року – до Азербайджану, що підтверджують довідка заявника щодо обсягу продажів препарату за кордон з 1996 по січень 2018 року та інформації з бази даних компанії ТОВ «Ай Ем Ес Хелс Технолоджи Солюшнс Україна» щодо обсягів продажу препарату під знаком «Нафтизин» за кордон за 2004 -2017 роки.

Загальний обсяг експорту цього препарату у період з 1996 року по січень 2018 року у кількісному вираженні становив 119 401 тис. упаковок.

За даними компанії IQVIA (раніше ТОВ «Ай Ем Ес Хелс Технолоджи Солюшнс Україна»), яка надає послуги у фармацевтичній і біофармацевтичній областях зокрема, щодо аналізу продажів і затребуваності препаратів по країнах, препарат «Нафтизин» є лідером продажів в Україні у 2003 – 2018 роках.

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «Нафтизин» протягом тривалого періоду активно використовується в Україні та за її межами. Значні обсяги виробництва препарату під знаком «Нафтизин» дозволили заявнику зайняти лідируючі позиції на ринку фармацевтичних препаратів України та забезпечили високу популярність цього препарату серед споживачів, як в Україні так і в інших країнах.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та документи, що їх підтверджують, доводять факт тривалого, безперервного використання знака «Нафтизин» відносно заявленого товару 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа».

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується

Добра відомість знака «Нафтизин» досягнута завдяки активному і тривалому його просуванню, яке забезпечувалось різноманітними інформаційними акціями, що здійснювалися заявником у мережі Інтернет, у місцях продажів та популяризацією препарату шляхом оприлюднення інформації про його лікувальні властивості.

Протягом усього часу використання знака «Нафтизин» (як у колишньому СРСР, так і на території України) здійснювались публікації про препарат у спеціалізованих і популярних серед споживачів друкованих виданнях, зокрема таких: «ФАРМАЦИЈА» (видавництво «Медицина, Москва, 1969 рік); журнал «Здоровье» № 4, 1986; Регістр лікарських засобів Росії, 1997-1998; газета «Факти», 1999; Регістр лікарських засобів України (Офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, 2000 рік; Компендіум «Лікарські препарати», 2001 - 2004 роки.

Просування знака й популяризація препарату «Нафтизин» здійснюється за допомогою мережі Інтернет, зокрема шляхом розміщення статей про заявника та лікарський препарат, маркований знаком «Нафтизин», в он-лайн газеті «Аптека», на сайті заявника <https://farmak.ua/ru/drugs/naphthyzin>.

Починаючи з 1991 року заявником здійснюється розповсюдження інформаційних листівок із загальною характеристикою препарату, описом показань та способу застосування, даними про виробника у аптеках, медичних закладах тощо, що сприяло обізнаності споживачів та популяризації препарату під знаком «Нафтизин».

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування лікарського препарату під знаком «Нафтизин» на всій території України.

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

Надані заявником документи підтверджують факти реєстрації в Україні та інших країнах за національною та міжнародною процедурами знака «Нафтизин» та знаків, які є складовою частиною цього знака.

ПАТ «Фармак» є власником свідоцтв України на:

знак «Нафтизин Naphthyzinum», свідоцтво № 7324 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак «NAPHTHYZINE» свідоцтво № 33069 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак «Нафтизин» свідоцтво № 82193 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак «Naphtizin» свідоцтво № 82194 відносно товарів 05 класу МКТП.

Заявник є власником міжнародної реєстрації № 661 786 на знак «Нафтизин Naphthyzinum», та реєстрацій за національною процедурою знака «Нафтизин Naphthyzinum» у Киргизькій Республіці, «Naftizins» у Латвійській Республіці, «НАФТИЗИН NAPHTHYZINUM» та «NAFTIZIN» у Литовській Республіці, «Раствор НАФТИЗИНА 0.05% и 0.1% Solutio naphtizini 0,05% et 0,1%».

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака «Нафтизин» як в Україні, так і в інших країнах світу.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами

На підтвердження свідчення успішного відстоювання прав на знак заявник надав копію позовної заяви, поданої у червні 2004 році до Павлодарського обласного суду Республіки Казахстан щодо припинення ТОО «Ф.К. Ромат» порушення виключних прав власника знака № 6617786 «Нафтизин Naphthyzinum». Відповідач ТОО «Ф.К. Ромат» надіслав на адресу заявника лист, в якому він визнав свою провину і пообіцяв не порушувати права ВАТ «Фармак». Було прийнято рішення не продовжувати цю справу, оскільки були досягнуті домовленості між ВАТ «Фармак» та ТОО «Ф.К. Ромат».

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявником, свідчать про те, що знак «Нафтизин» є відомим широкому колу споживачів відповідного сектора

суспільства, має високу розрізняльну здатність відносно заявлених товарів 05 класу МКТП, а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявником повністю доведені фактори, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак «Нафтизин» став добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа» станом на 01 січня 2005 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 «Нафтизин» добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства «Фармак» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: протинабрякові препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа» станом на 01 січня 2005 року.

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

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Т. П. Салфетник

В. М. Ресенчук

І. А. Костенко

Н. Г. Бурмістрова

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 18.12.2018

Зображення знака

«Нафтизин»