

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 № 25 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Кулик О.С., Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., Ресенчука В.М., розглянула заяву Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» про визнання знака «Оптикс» добре відомим в Україні.

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

Зображення знака: **ОПТИКС**

Аргументація заявника

Заявник – Публічне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» (далі – Київський вітамінний завод) просить визнати знак «Оптикс» 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; вітамінні препарати для очей; дієтичні речовини, призначені для медичного використання; полівітамінні препарати з іншими добавками».

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 у корпоративному гаслі «Якість без компромісів».

Виробничий рівень Київського вітамінного заводу відповідає європейській системі якості GMP, сертифікований відповідно до міжнародної системи управління якістю ISO 9001:2000 та відповідає вимогам 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 контрольно-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 більш ніж 110 медичних представників, котрі працюють практично в усіх містах України.

Промисловий випуск зареєстрованого лікарського засобу під знаком «Оптикс» було розпочато у 2007 році на підставі Реєстраційного посвідчення Міністерства охорони здоров'я України UA/6929/01/01 від 17.08.2007. Препарат «Оптикс» застосовується при нестачі вітамінів, необхідних для повноцінного зору, а також для профілактики вікових порушень зору та захворювань очей у групах ризику (у віці старше 55 років; хворих діабетом, при наявності родинної схильності до катаракти або дегенерації сітківки; в осіб, що постійно працюють за комп'ютером тощо). Згідно з класифікацією ВООЗ АТС препарат «Оптикс» включено до групи А11А В «Полівітамінні препарати з іншими добавками».

Фахівці підприємства постійно відслідковують новітні тенденції та наукові дослідження, які дозволяють вдосконалювати свою продукцію. Результатом такої роботи стала оригінальна дієтична добавка «Оптикс Форте» у формі м'яких желатинових капсул № 30 та № 60, промисловий випуск якої розпочато в 2011 році.

Заявник є власником свідоцтв України № 79731 на знак «Оптикс» та № 79732 на знак «Оптікс» від 10.07.2007, а також має зареєстрований знак «ОПТИКС ФОРТЕ» у Республіці Білорусь за свідоцтвом № 58480 від 26.03.2015.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «Оптикс» 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 «Оптикс»;
2. Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв № 79371 та № 79372 станом на 27.09.2016;
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 № UA2.034.06807-12 від 19.03.2012 та № NOSP-0011/09-14 від 10.05.2014;

5. Звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС» про соціологічне дослідження від листопада 2016 року;

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

7. Копії Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/6929/01/01 від 20.08.2007 та вкладки до нього № 773 від 05.12.2007, № 844 від 08.10.2010, № 287 від 20.05.2011; Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/6929/01/01 від 09.08.2012 та вкладка до нього № 1057 від 04.12.2013; Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб № UA/6929/01/01 від 29.11.2016;

8. Копії Технічних умов ТУ У 15.8-35251822-004:2011 «Дієтична добавка «ОПТИКС ФОРТЕ» від 01.07.2011 та Змін до них № 2 від 08.09.2014 та № 3 від 14.06.2016;

9. Копії Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/81604 від 09.08.2011, № 05.03.02-04/93878 від 22.09.2011, № 05.03.02-04/7475 від 14.02.2013, № 05.03.02-04/30788 від 23.04.2013, № 05.03.02-04/55558 від 03.09.2014, № 05.03.02-04/60884 від 01.10.2014, № 05.03.02-06/19727 від 10.06.2016;

10. Копія договору № 11/09-13 від 27.12.2013 щодо проведення протягом 2014 року акцій промоактивності та розповсюдження рекламних матеріалів з використанням знака «Оптикс», у тому числі щодо препарату «Оптикс Форте»; копії: звітів про проведення рекламних акцій, адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів, розрахунку потенційно повідомлених людей впродовж кампанії, актів приймання-передачі робіт (надання послуг), замовлень на виготовлення рекламних матеріалів та кошторисів до них; фотографії на фоні приміщень аптек за цим договором;

11. Копія договору № 26/08-14 від 26.08.2014 про надання заявнику протягом 2014 та 2015 років послуг з проведення рекламної промо-акції щодо знака «Оптикс» та додатку до нього № 12 від 11.11.2014; копії: замовлення на виготовлення рекламних матеріалів та кошторису до нього, актів приймання-передачі робіт (надання послуг), оцінки ефективності рекламного заходу, звітів про проведення рекламного заходу, адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів; фотографії на фоні приміщень аптек згідно з цим договором;

12. Копія договору № 020914 від 02.09.2014 про надання заявнику протягом 2015 року послуг з проведення рекламної промо-акції щодо знака «Оптикс» та додатку до нього № 19 від 09.02.2015, копії: замовлення на виготовлення рекламних матеріалів та кошторису до нього, актів приймання-передачі робіт (надання послуг), оцінки ефективності рекламного заходу, звітів про проведення

рекламного заходу, адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів; фотографії на фоні приміщень аптек згідно з цим договором;

13. Копія договору № 1/2015 від 02.02.2015 про надання заявнику протягом 2015 року послуг з проведення рекламної промо-акції щодо знака «Оптикс» та додатків до нього № 13 від 02.02.2015, № 20 від 27.02.2015; копії: замовлення на виготовлення рекламних матеріалів та кошторису до нього, актів приймання-передачі робіт (надання послуг), оцінки ефективності рекламного заходу, звітів про проведення рекламного заходу, адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів; фотографії на фоні приміщень аптек згідно з цим договором;

14. Копія договору № 300915/1 від 30.09.2015 про надання заявнику у 2015 році послуг з проведення рекламної промо-акції щодо знака «Оптикс» та додатків до нього № 2, № 4 від 30.09.2015; копії: замовлення на виготовлення рекламних матеріалів та кошторису до нього, актів приймання-передачі робіт (надання послуг), оцінки ефективності рекламного заходу, звітів про проведення рекламного заходу, адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів; фотографії на фоні приміщень аптек згідно з цим договором;

15. Копії актів наданих послуг за договором № 77 від 08.01.2014 про розміщення статей та реклами щодо препарату «Оптикс» у журналі «Офтальмологія. Восточная Европа», сторінки вказаного журналу №1 (20) 2014, № 2 (21) 2014, № 3 (22) 2014, № 4 (23) 2014;

16. Копії договорів № 4 від 26.01.2015 та № 3 від 02.02.2016 на розміщення інформаційного макету (реклами) щодо препарату «Оптикс» у журналі «Офтальмологія. Восточная Европа», копії актів наданих послуг за цими договорами, сторінки вказаного журналу № 1 (24) 2015, № 3 (26) 2015, 2016, том 6 № 2;

17. Копії договорів № 09/12 від 03.11.2014, № 3/22 від 11.12.2015, № 16/03 від 11.12.2015 про надання послуг, пов'язаних з проведенням маркетингових досліджень щодо наявності препаратів «Оптикс», у тому числі дієтичної добавки «Оптикс Форте» в мережі аптек, копії оцінювання якості роботи аптек щодо позиціонування про досліджуваній продукт та відгуків споживачів щодо якості досліджуваного продукту, копії актів та звітів про надані послуги у період з 2014 по 2016 роки;

18. Копія Свідоцтва Республіки Білорусь № 58480 на знак «ОПТИКС ФОРТЕ»;

19. Копія рішення Господарського суду міста Києва від 12.12.2016 у справі № 910/17078/16;

20. Довідки Київського вітамінного заводу № 17/273 від 10.02.2017 про обсяги продажів в Україні та за кордоном лікарського засобу «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» за весь час продажів;

21. Листи національних дистриб'юторів про здійснення реалізації лікарських засобів «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» через власну дистриб'юторську мережу на території всіх областей України.

22. Довідки Київського вітамінного заводу № 17/251 від 08.02.2017 за 2011-2014 роки, № 17/275 від 10.02.2017 та № 17/276 від 10.02.2017 за 2015 рік, № 17/279 та № 17/280 від 10.02.2017 за 2016 рік про обсяги реалізації в Україні лікарського засобу «Оптикс» дистриб'юторами;

23. Довідки Київського вітамінного заводу № 17/277 та № 17/278 від 10.02.2017 за 2015 рік, № 17/281 від 10.02.2017 та № 17/282 від 10.02.2017 за 2016 рік про обсяги реалізації в Україні дієтичної добавки «Оптикс Форте» дистриб'юторами;

24. Листи ТОВ «Проксима Рисерч» № 25 та № 26 від 07.02.2017 про надання даних роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер» щодо обсягів роздрібних продажів препаратів «Оптикс» та «Оптикс Форте» в Україні за 2008-2016 роки.

25. Компакт-диск з повним переліком дистриб'юторів, які відвантажували в точки продажу лікарський засіб «Оптикс» та дієтичну добавку «Оптикс Форте», та обсяг відвантаженої продукції (в упаковках).

26. Довідки Київського вітамінного заводу № 17/283 та № 17/284 від 10.02.2017 про обсяги витрат на рекламу лікарського засобу «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» за весь період рекламної компанії.

27. Копії актів № ВЕ-581 від 11.07.2007 та № КВЗ-17 від 14.03.2016 введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів.

28. Роздруківки з сайтів мережі Інтернет з інформацією про лікарські засоби «Оптикс» та «Оптикс Форте».

28.02.2017 (вх. № 3422) заявником надано додаткові документи та пояснення щодо них. До листа додано:

1. Копія Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (нова редакція 2016 рік);

2. Копії Інструкцій для медичного застосування препарату «Оптикс» та «Оптикс Форте»;

3. Роздруківка з сайту www.apteka.ua інформації щодо компанії «Proxima Research»;

4. Копія Ліцензійного договору від 13.04.2010 про надання прав на використання програмно-інформаційного комплексу Системи дослідження ринку «Фармстандарт»;

5. Копія договору № 119/К від 19.10.2016 про розміщення інформаційних матеріалів Київського вітамінного заводу протягом року у проектах «КОМПЕНДИУМ'2016 – лікарські препарати» та додатку № 1 до нього; роздруківки з сайту www.compendium.com.ua та сторінки зазначеного видання з інформаційними матеріалами щодо препаратів «Оптикс»;

6. Копії Контрактів № 18/Е від 01.09.2014, № 26/Е від 02.03.2016 про виготовлення та поставку до Республіки Молдова та Контракту № 20/Е від 02.01.2015 про виготовлення та поставку до Республіки Білорусь 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.

03.03.2017 (вх. № 3664) заявником надано уточнення до переліку товарів 05 класу МКТП, для яких заявник просить визнати знак «Оптикс» добре відомим в Україні, в якому він просить викласти перелік у такій редакції: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору», а також надає визначення цільової аудиторії для даних препаратів: «населення України, що має захворювання очей та інші порушення функцій зору».

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що знак «Оптикс» 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 «Оптикс» 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 «Оптикс», на думку заявника, є населення України різного віку та різного статусу, яке має захворювання очей та інші порушення функцій зору.

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

У листопаді 2016 року на замовлення Київського вітамінного заводу Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» було проведено дослідження щодо визначення рівня відомості торговельної марки «Оптикс» в Україні серед досліджуваної цільової групи, а також встановлення ступеню обізнаності представників досліджуваної цільової групи щодо того, хто є власником вказаного знака, що підтверджено наданим заявником Звітом про соціологічне дослідження визначення рівня відомості торговельної марки «Оптикс» в Україні.

У ході соціологічного дослідження опитано 1700 респондентів у 8 населених пунктах різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 000: Києві, Черкасах, Львові, Луцьку, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.

Згідно з результатами опитування, знак «Оптикс» відомий переважній більшості представників досліджуваної цільової групи: вказаний знак знають 82,5% респондентів, а не знають про нього лише 17,5% респондентів.

Більшості респондентів, які знають знак «Оптикс», відомі препарати (вітаміни, дієтичні добавки) для профілактики захворювання очей і вікових порушень зору та препарати (вітаміни, дієтичні добавки) для профілактики захворювання очей при підвищених навантаженнях на очі. Вказані варіанти відповіді назвали відповідно 72,0% та 68,8% респондентів з числа тих, кому відомий знак «Оптикс».

59,1% респондентів вважають, що власником знака «Оптикс» (виробником товарів під цим знаком) є Київський вітамінний завод.

Кількість респондентів, яким знак «Оптикс» відомий менше 1 року, становить 33,9%, від 1 до 3 років — 37,7%, від 3 до 6 років — 15,9%, більше 6 років — 6,0%.

Згідно з результатами опитування, основними джерелами, з яких респонденти вперше дізналися про знак «Оптикс», є рекомендація лікаря, рекомендація родичів чи знайомих та рекомендація фармацевта. Вказані джерела назвали відповідно 24,4%, 20,5% і 19,8% респондентів.

Майже кожен четвертий опитаний назвав перевагами препарату під знаком «Оптикс» доступну вартість та високу якість.

Обізнаності споживачів про продукцію під знаком «Оптикс» сприяла також інформація про неї, яка постійно розміщувалась на сервісах перевірки наявності лікарських засобів у аптеках України <https://tabletki.ua/>, <https://geoapteka.com.ua/> тощо. Зокрема, за даними <https://tabletki.ua/> станом на 10.02.2017 усього тільки по місту Києву цей препарат був наявний у 511 аптечних закладах.

За даними Системи дослідження ринку «Фармексплорер», що адмініструється Proxima Research (спеціалізована компанія, що здійснює моніторинг роздрібного фармацевтичного ринку в Україні та систематизує зібрану інформацію), обсяги роздрібної реалізації в 2016 році лікарських засобів під знаком «Оптикс» порівняно з 2012 роком збільшилися на 277%, а маркованих знаком «Оптикс Форте» на 52%, що підтверджується копіями договорів, актів виконаних робіт та листами компанії Proxima Research.

За дорученням заявника Товариством з обмеженою відповідальністю «Моріон» протягом року розміщувались інформаційні матеріали про лікарські препарати, марковані знаком «Оптикс», 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 поповнюється та оновлюється щорічно в книзі «КОМПЕНДІУМ – лікарські препарати», яка розповсюджується в 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 «Оптикс» 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 «Оптикс», підтримується заявником й надалі.

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

Знак «Оптикс» 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 зі стимулювання попиту та під час проведення інших PR заходів, а також у мережі Інтернет.

З метою виробництва продукції під знаком «Оптикс» 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, Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, розроблені та затверджені Технічні умови та зміни до них, що додані до заяви. При цьому, кожне наступне реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (вкладка до нього) продовжує дію попереднього реєстраційного посвідчення; дія всіх висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи покриває весь період виробництва і реалізації лікарського засобу під знаком «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах) та дієтичної добавки «Оптикс Форте», що підтверджує безперервність і тривалість такого використання.

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

Реалізація лікарського засобу «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» здійснювалася через дистриб'юторів медичних препаратів в Україні, зокрема ТОВ «Вента. ЛТД» (з 2011 року), ТОВ «ФРАМ КО» (з 2010 року), ТПУП «МедФарм Інвест» (з 2011 року), ТОВ «Аметрин ФК» (з 2010 року), ТОВ «Фіто Лек» (з 2011 року), а також ТОВ «БадМ», СП «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента» ЛТД, 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» та компанії СП «РИХПАНГАЛФАРМА» (Республіка Молдова), що підтверджується копіями відповідних договорів поставки та контрактів. Реалізація лікарського засобу «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» здійснювалася дистриб'юторами через власну дистриб'юторську мережу у населених пунктах на території всіх областей України, що підтверджується листами дистриб'юторів.

Відповідно до довідки Київського вітамінного заводу (вих. № 17/273 від 10.02.2017) обсяг відвантаженої дистриб'юторам у 2011-2016 роках продукції під знаком «Оптикс» становить 1 205 331 упаковку, в тому числі у 2011 році – 168 119 упаковок, у 2012 році – 203 989 упаковок, у 2013 році – 213 826 упаковок, у 2014 році – 160 028 упаковок, у 2015 році – 216 588 упаковок, у 2016 році – 242 781 упаковок.

За даними Системи дослідження ринку «Фармексплорер» компанії Proxima Research препарати Київського вітамінного заводу - лікарський засіб «Оптикс» та дієтична добавка «Оптикс Форте» за динамікою продаж та динамікою долі на ринку займають першу позицію (53% від усіх препаратів даної групи на ринку)

в конкурентному середовищі в межах групи (у перерахунку по 30 таблеток в упаковці) за період з січня 2014 по липень 2016 року.

Згідно з даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер» (лист компанії Proxima Research вих. № 25 від 07.02.2017) обсяги роздрібних продажів препаратів «Оптикс» і «Оптикс Форте» виробництва Київський вітамінний завод в Україні за 2008 - 2016 роки становили 1 476 039 упаковок, зокрема:

лікарського засобу «Оптикс»: 2008 рік – 23 270 упаковок, 2009 рік – 40 280 упаковок, 2010 рік – 101 627 упаковок, 2011 рік – 135 489 упаковок, 2012 рік – 139 698 упаковок, 2013 рік – 113 480 упаковок, 2014 рік – 94 810 упаковок, 2015 рік – 87 862 упаковки, 2016 рік – 86 319 упаковок;

дієтичної добавки «Оптикс Форте»: 2011 рік – 53 упаковки, 2012 рік – 50 004 упаковки, 2013 рік – 96 818 упаковок, 2014 рік – 108 994 упаковки, 2015 рік – 113 824 упаковки, 2016 рік – 138 543 упаковки.

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

Реалізація продукції заявника під знаком «Оптикс» здійснювалася не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Республіці Білорусь та Республіці Молдова, що підтверджено копіями контрактів, укладених з відповідними компаніями, які підтверджують поставку зазначених лікарських засобів. Так, за період з січня 2015 по грудень 2016 року Київський вітамінний завод експортував продукції – лікарського засобу «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» до вказаних країн у загальній кількості 166 922 упаковки.

Відповідно до довідок, наданих заявником, за період з 2008 року по 2016 рік продукції під знаком «Оптикс» було реалізовано на суму, яка свідчить про значні обсяги коштів, отриманих від її реалізації¹.

Знак «Оптикс» за свідоцтвом України № 79371 від 10.07.2007 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-581 від 11.07.2007 та № KB3-17 від 14.03.2016 відповідно.

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

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

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 «Оптикс» в Україні та на території інших країн 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 «Оптикс» на території України проводились масштабні і різнопланові рекламні акції з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалося в друкованих засобах масової інформації, у мережі Інтернет, шляхом розповсюдження рекламних листівок тощо.

Довгостроковим плануванням та промоційною роботою Київського вітамінного заводу займається відділ стратегічного розвитку та маркетингу, де працюють 6 продакт-менеджерів і більш 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 «Оптикс» розміщувалась у пресі, а також шляхом роботи медичних представників заводу з працівниками медичних закладів, інформування про цей препарат через маркетингові кампанії в аптеках.

Протягом 2014-2016 років, згідно з договором між заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Видавницький Дім «Професійні видання», у журналі «Офтальмологія. Восточная Европа» розміщувався інформаційний макет з рекламою препарату «Оптикс», а також статті щодо зазначеного препарату, зокрема: «К вопросу профилактики и лечения возрастной макулодистрофии» (№ 1 (20) 2014), «Клинический случай лечения пациента...» (№ 2 (21) 2014), «Центральная серозная хориоретинопатия: клиника, диагностика и лечение» (№ 3(22) 2014), про що свідчать надані заявником акти наданих послуг та сторінки відповідних номерів журналу «Офтальмологія. Восточная Европа».

У період з 2014 по 2016 роки на підставі договорів з маркетинговими компаніями проводились постійні рекламні акції шляхом виготовлення та розповсюдження рекламних листівок препарату «Оптикс-форте» за адресною програмою проведення промо-акцій щодо зазначеного препарату.

Так, у березні 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Наші Комунікації» було виготовлено та розповсюджено рекламних листівок препарату «Оптикс-форте» у кількості 240 тис. штук в аптеках за адресною програмою. У грудні 2014 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нетворк Мультимедіа» виготовлено та розповсюджено 300 тис. рекламних листівок препарату «Оптикс Форте». У березні 2015 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові Комунікаційні Рішення» виготовлені рекламні листівки препарату «Оптикс Форте» за наданими замовником оригінал-

макетами та розповсюджено на вулицях, у супермаркетах, торговельних центрах з місцезнаходженням аптек у радіусі до 100 метрів у населених пунктах згідно із затвердженою адресною програмою.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Промо УА» проведено акції промоактивності препарату «Оптикс Форте» у лютому 2015 року: регіональне покриття – 21 місто України, кількість промоутерів – 287 осіб, кількість листівок – 1 004 500 штук; у березні 2015 року: регіональне покриття – 21 місто України, кількість промоутерів – 245 осіб, кількість листівок – 490 000 штук; у квітні 2015 року: регіональне покриття – 20 міст України, кількість промоутерів – 287 осіб, кількість листівок – 1 004 500 штук.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Обрій Реклама» виготовлено та розповсюджено 640 тис. одиниць промо-матеріалів препарату «Оптикс-Форте».

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, Калуш, 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 та фотографіями процесу проведення промоактивностей.

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

Відомості про продукцію під знаком «Оптикс» розміщувалися також у мережі Інтернет, зокрема на сайтах аптечних закладів: <https://geoapteka.com.ua/>, <https://tabletki.ua/>, vitamin.com.ua/ua/catalog/pr=27, www.piluli.kharkov.ua/drugs/drug/optix, mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=20881, ekonomapteka.com/optiks-for-te-kaps-no30, medbrowse.com.ua/ua/optiks-cena/ukraina, www.usoptics.com.ua/ <https://www.add.ua/ua/optiks-for-te-kapsuly-60.html>, а також на інших сайтах: yod.ua/drug/optiks/ proglaza.ru/drugs/vitaminy/optiks-e.html, compendium.com.ua/info/170999/optiks 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 «Оптикс» в Україні, завдяки чому на 31.12.2016 зазначений знак став добре відомим широкому колу споживачів.

²

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

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 та Республіці Білорусь.

Київський вітамінний завод є власником свідоцтв України на:

знак **ОПТИКС** за свідоцтвом України № 79731 від 10.07.2007 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак **Оптікс** за свідоцтвом України № 79732 від 10.07.2007 відносно товарів 05 класу МКТП.

Заявник є власником свідоцтва Республіки Білорусь № 58480 від 26.03.2015 на знак «ОПТИКС ФОРТЕ» відносно товарів 05 класу МКТП.

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

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак

Київський вітамінний завод успішно відстояв права інтелектуальної власності на знак «Оптикс» за свідоцтвом України № 79371, а також на знак «Оптікс» за свідоцтвом України № 79372 у судовому порядку.

10.03.2016 представником Київського вітамінного заводу в аптеці ТОВ «Ланпус», що знаходиться у м. Києві, було виявлено продаж (здійснено контрольну закупку) продукції – дієтичних добавок «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор».

З огляду на те, що на упаковках даних дієтичних добавок нанесені позначення «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожі настільки, що їх можна сплутати з зареєстрованими знаками Київського вітамінного заводу, заявник звернувся до суду для захисту своїх прав інтелектуальної власності на вказані знаки.

У ході судового розгляду відповідачі ТОВ «ЛПС Трейд» та компанія LIFE PHARMA SYSTEMS LLP (GB) визнали позовні вимоги в частині зобов'язання припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвом № 79371 на знак «Оптикс» та за свідоцтвом № 79372 на знак «Оптікс».

12.12.2016 рішенням Господарського суду м. Києва позовні вимоги заявника задоволено й постановлено:

зобов'язати Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП) (41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, company number S0305201 (41 Дюк Стріт, Едінбург, EH6 8HH, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії S0305201) вилучити з цивільного обороту дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор»;

зобов'язати Life Pharma Systems LLP знищити за власний рахунок дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор».

Наразі відбувається виведення дієтичних добавок «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор» з ринку України.

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 «Оптикс» в якості добре відомого знака в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» 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 «Оптикс» добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: полівітамінні препарати для профілактики очних захворювань; активні біологічні добавки для нормалізації функцій зору» 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

В.М. Ресенчук