

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
09.07.2019 № 1162

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

08 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 30.01.2019 № Р/24-19 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Гайдук В.В., Теньової О.О., Саламова О.В., Добриніної Г.П. розглянула заяву Фармак Інтернешнл Холдінг Гмбх (Farmak Internatoinal Holding Gmbh) про визнання знака «ПКОЛАКС» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Долгова Н.Ю.

Зображення знака «ПКОЛАКС» (додається).

Аргументація заявника

Заявник – Фармак Інтернешнл Холдінг Гмбх просить визнати знак «ПКОЛАКС» добре відомим в Україні для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «фармацевтичні препарати, а саме: проносні препарати» станом на 01 січня 2016 року.

Виробництво препарату, маркованого знаком «ПКОЛАКС», почалося у 2004 році на Відкритому акціонерному товаристві «Фармак» (далі – ВАТ «Фармак»), зараз випускається три різні форми: оральні краплі 0,75%, таблетки 5 мг і 7,5 мг.

У грудні 2007 року ВАТ «Фармак» передав право власності на знак «ПКОЛАКС» за свідоцтвом № 50840 компанії Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ за договором про передачу права інтелектуальної власності від 25.12.2007 № 42.

На сьогодні знак «ПКОЛАКС» використовується в Україні Публічним акціонерним товариством «Фармак» (далі – ПАТ «Фармак») на підставі ліцензійного договору від 20.03.2008 № 527, укладеного з компанією Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ.

ПАТ «Фармак» надано лист № 17/542 від 22.01.2019 щодо підтримки та згоди на визнання знака «ПКОЛАКС» добре відомим в Україні на ім'я Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ .

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.

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.

У 2007 році керівництвом ВАТ «Фармак» приймається рішення про створення та передання нематеріальних активів новому підприємству – Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ (Австрія). Його управляючим директором стає генеральний директор ВАТ «Фармак» Жебрівська Ф.І., яка з 2017 року стає головою наглядової ради ПАТ «Фармак». Також компанія Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ є власником акцій ПАТ «Фармак».

На підтвердження фактичних даних щодо доброї відомості знака «ПКОЛАКС» стосовно товарів, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату та безперервності використання знака заявником надані:

1. Зображення знака.
2. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 50840.
3. Копія протоколу № 6 від 19.02.1991 трудового колективу організації орендарів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова.
4. Копії статутів акціонерної фірми «Фармак» від 29.03.1991; Відкритого акціонерного товариства «Фармак» від 27.06.1994 та 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 витягу від 19.04.2018 з Реєстру суб'єктів господарської діяльності Республіки Австрія стосовно компанії Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ.
8. Копія виписки про стан рахунку та операції в цінних паперах станом на 01.11.2018.
9. Копія договору № 42 від 25.12.2007 про передачу права власності на знак «ПКОЛАКС».

10. Копія ліцензійного договору № 527 від 20.03.2008.
11. Лист-згода компанії ПАТ «Фармак» № 17/542 від 22.01.2019 щодо визнання знака «ПКОЛАКС» добре відомим на ім'я Фармак Інтернешнл Холдінг ГмбХ.
12. Копії роздруківок видань «ТОП-100 Рейтинг кращих компаній України» № 3/2010, № 2/2011, № 2/2013, № 2/2014 та «ТОП-100 Рейтинг кращих топ-менеджерів України» № 1/2013, «Forbes Україна» за листопад 2015 із статтею «200 рейтинг великих компанії України».
13. Копія звіту державної комплексної науково-технічної експертизи, що містять матеріали щодо виробництва лікарського засобу «ПКОЛАКС» на ВАТ «Фармак» в результаті виконання інноваційного проекту «Розробка, вдосконалення технології і виробництво готових лікарських засобів» згідно з умовами GMP.
14. Копія статті «Панацея-2008» (журнал «Провізор» № 17, вересень 2008).
15. Копії дипломів одержаних ПАТ «Фармак» у конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея 2012», у конкурсі «Кращий експортер року» у 2014 – 2015 роках.
16. Копія статті з журналу «Бізнес» № 24 від 18.06.2018, яка містить інтерв'ю з виконуючим директором ПАТ «Фармак» Костюком В.Г.
17. Копія статті з інформацією про відкриття на ПАТ «Фармак» нового виробництва з виготовлення твердих лікарських засобів (газета «Аптека» № 50 (1171) від 24.12.2018).
18. Копії реєстраційних посвідчень Міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб «ПКОЛАКС» № UA/1522/01/01 від 14.07.2004, перереєстрація від 30.06.2009 та 23.06.2014 (краплі оральні 0,75%).
19. Копії реєстраційних посвідчень Міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб «ПКОЛАКС» № UA/11778/01/01 від 25.10.20011 та перереєстрація від 24.07.2017 (таблетки 5 мг), № UA/11778/01/02 від 21.10.2011, безстрокова перереєстрація від 24.07.2016 р.(таблетки 7,5 мг).
20. Звіт «Дослідження рівня обізнаності споживачів лікарського препарату під знаком «Піколакс», проведеного Приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група – Україна».
21. Копія інструкції для медичного застосування лікарського засобу «ПКОЛАКС».
22. Довідки ПАТ «Фармак» № 17/11673, № 17/11674 від 22.12.2018 щодо відвантаження лікарського препарату «ПКОЛАКС» по Україні за 2004 – 2018 роки та за кордон за 2008 -2018 роки.
23. Довідка ПАТ «Фармак» № 17/11586 від 20.12.2018 щодо реалізації лікарського засобу «ПКОЛАКС» в Україні за 2012 – 2018 роки.
24. Довідки ТОВ «Проксіма Рісерч» № 468, № 469 від 09.11.2018 щодо обсягів роздрібного продажу лікарського препарату «ПКОЛАКС» в Україні за 2004 – 2018 роки та у регіонах України за 2005 – 2018 роки .

25. Довідка ТОВ «АЙК'ЮВІА Технолоджи Солюшнс Україна» щодо обсягів продажу лікарського препарату «ПКОЛАКС» у країнах СНД за 2008 – 2018 роки.

26. Копії рекламних листівок за 2005, 2006, 2009, 2012 роки, фото бігбордів та реклами в метро лікарського препарату «ПКОЛАКС» за 2005 рік.

27. Медіа плани трансляцій та ефірні довідки про рекламування препарату «ПКОЛАКС» на радіо каналах «ЕРА», «УР-1» на телеканалах «Перший національний», «Студія 1+1».

28. Звіти компанії ТОВ «РА Медійні Системи» за 2015-2018 роки про вихід рекламних роликів препарату «ПКОЛАКС» на телеканалах України.

29. Копії статей видань «Новини медицини та фармацевтики» № 04 (164), № 06 (166) за 2005 рік, журналів «Мистецтво лікування» № 2, № 3 за 2005 рік, № 1 за 2006 рік, «Здорово» № 3 за 2006 рік, № 43 за 2007 рік, «Провізор» за 2006 рік, «Мистер Блистер» № 2 за 2006 рік, літо 2008 рік, № 12 за 2013 рік, журналів «Практикуючого лікаря» № 5-6 за 2004 рік, «Твоє здоров'я» № 8 за 2008 рік, газети «Аптека Галицька № 5 (144) за 2005 рік, видання «Компендіум» лікарські препарати за 2010-2017 роки.

30. Рекламні матеріали (листівки, календарі, ручки) та флешка із рекламними роликами препарату «ПКОЛАКС».

31. Роздруківки з веб-сайту «Вікіпедія – вільна енциклопедія», сайту телеканалу «1+1» з інформацією про препарат «ПКОЛАКС».

32. Довідка ПАТ «Фармак» № 17/589 від 23.01.2019 щодо об'єму інвестицій в рекламу препарату «ПКОЛАКС» за 2012-2018 роки у гривнях.

33. Копії свідоцтв України на знаки № 189023 «Пиколак», № 233449 «ПКОЛАКС», міжнародної реєстрації № 1022907 «ПКОЛАКС», № 1188014 «ПИКОЛАКС», свідоцтва республіки Казахстан № 53169 «ПИКОЛАКС»

27.03.2019 (вх. № ВКО/177-19) заявник надіслав додаткові докази на користь визнання знака «ПКОЛАКС» добре відомим в Україні. Зокрема, ним надані:

1. Копія договору з приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група – Україна» № 150-49/18 від 01.11.2018.

2. Роздруківки сторінок сайту <https://favor.com.ua/> з інформацією про препарат «ПКОЛАКС».

3. Копії договорів щодо поставки лікарських засобів з ЗАТ «Фармація 2000» № 148 від 01.02.2006; ТОВ «ВВС-ЛТД» № 144 від 01.02.2006; ЗАТ «Альба Україна» № 150 від 01.02.2006; ТОВ «Фіто-Лек» № 153 від 01.02.2006; 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; Обласним комунальним підприємством «Фармація» м. Черкаси № 1151 від 03.08.2009; ТОВ «БадМ» № 1 від 04.01.2010, 04.01.2011, 03.01.2012, 02.01.2013; Спільним українсько-естонським підприємством з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм ЛТД» № 2 від 04.01.2010, 04.01.2011,

03.01.2012, 02.01.2013; ТОВ «ФРА-М» № 3 від 04.01.2010, 04.01.2011, 03.01.2012, 02.01.2013; ПАТ «Альба Україна» № 4 від 04.01.2010, 04.01.2011, 03.01.2012, 02.01.2013.

4. Копії договорів на поставку рекламної продукції з ТОВ «Ферзь АМР» № 106-38/14 від 21.03.2014, № 106-62/15 від 02.03.2015; ТОВ «Сальве Україна» № 7-1572/15 від 01.04.2015; Приватним підприємством «Альфа Креатив» № 73-875/17 від 06.04.2017.

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 «ПКОЛАКС» 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<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

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

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

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 «ПКОЛАКС» 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 Рекомендації ВОІВ, фактичними та потенційними споживачами препарату «ПКОЛАКС», на думку заявника, є населення України від 4-х років, різних статків та соціального статусу, а також практикуючі лікарі, фармацевти та працівники медичної та фармацевтичної галузі.

Відомість та визнання знака «ПКОЛАКС» у відповідному секторі суспільства підтверджується результатами дослідження, проведеного компанією «Міжнародна маркетингова група» у листопаді 2018 року серед респондентів у віці від 20 до 60 років методом особистого інтерв'ю у шести містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Запоріжжі.

Відповідно до результатів даного дослідження:

- для всіх опитуваних респондентів знак «ПКОЛАКС» є відомим;
- 98% респондентів вважають, що продукція під знаком «ПКОЛАКС» застосовується як проносний засіб;
- 82% респондентів вважають, що власником продукції є компанія «Фармак» (Farmak International);
- 70% респондентів зазначили, що лікарський засіб під знаком «ПКОЛАКС» відомий від 1 до 3 років;
- основним джерелом інформації є телебачення – 40%.

Надані відомості про результати голосування премії «Фаворити Успіху» з 2009 до 2018 року, згідно з яким препарат «ПКОЛАКС» входить до шестірки лідерів, а у 2012, 2016 та 2017 – до трійки лідерів у категорії «Препарати від закрепи (проносні препарати)»

Обізнаності пересічних споживачів та медичних фахівців щодо лікарського засобу, маркованого знаком «ПКОЛАКС», сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях та довідниках, засобах масової інформації та мережі Інтернет таких як: «Новини медицини та фармацевтики», «Мистецтво лікування», «Здорово», «Провізор», «Мистер Блістер», «Твоє здоров'я», газета «Аптека Галицька», видання «Компендіум - лікарські препарати».

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «ПКОЛАКС», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на дату 01.01.2016 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «ПКОЛАКС» використовується на території України з 2004 року 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.

Препарат «ПКОЛАКС» реалізується в аптекарських мережах по всій території України через дистриб'юторів. На підтвердження цього заявником надано копії договорів поставки лікарських засобів з дистриб'юторами: ЗАТ «Фармація», ТОВ «ВВС-ЛТД», ЗАТ «Альба Україна», ТОВ «Фіто-Лек» за 2006 рік, ТОВ «Алтіма», Приватною фірмою «Гамма-55», Центральною районною аптекою № 3 м. Херсон, Обласним комунальним підприємством «Фармація» м. Черкаси за 2009 рік, ТОВ «БадМ», ПАТ «Альба Україна», ТОВ «ФРА-М», Спільним українсько-естонським підприємством з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм ЛТД» за 2010 - 2013 роки.

Відповідно до довідки ПАТ «Фармак» № 17/11673 від 22.12.2018 по Україні з 2004 по серпень 2018 року було відвантажено 31 747 173 упаковок лікарського препарату (у різних формах випуску), маркованого знаком «ПКОЛАКС».

У період з 2012 по жовтень 2018 в Україні було продано 21 982 170 упаковок препарату під знаком «ПКОЛАКС» (у різних формах випуску), що підтверджується наданою довідкою ПАТ «Фармак» № 17/11586 від 20.12.2018 та даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер» у тому числі в розрізі всіх областей України, представленими у довідках ТОВ «Проксіма рісерч» № 468, 469 від 09.11.2018. Згідно з ними препарат «ПКОЛАКС» у всіх лікарських формах успішно реалізовується в мережі аптек по всій території України в значних обсягах.

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

Лікарський препарат «ПКОЛАКС» з 2008 року експортувався до Узбекистану, Грузії, Молдови, з 2009 року – до Азербайджану, Казахстану, з 2012 року – до Таджикистану, Киргизстану, з 2016 року – до Польщі, що підтверджують довідка ПАТ «Фармак» № 17/11674 щодо відвантаження лікарського засобу «ПКОЛАКС» у різних лікарських формах за кордон у період з 2008 по серпень 2018 року та довідка компанії ТОВ «АЙКЮВІЯ Технолоджи Солюшнс Україна» щодо обсягів продажу препарату під знаком «ПКОЛАКС» у країнах СНД за 2008 – 2018 роки.

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «ПКОЛАКС» протягом тривалого періоду активно використовується в Україні та за її межами. Значні обсяги виробництва препарату під знаком «ПКОЛАКС» 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 «ПКОЛАКС» відносно заявленого товару 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: проносні препарати».

### **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 «ПКОЛАКС» досягнута завдяки активному і тривалому його просуванню, яке забезпечувалось різноманітними інформаційними акціями, що здійснювалися заявником у спеціальних друкованих виданнях, мережі Інтернет, на радіо, телебаченні та у місцях продажів.

Протягом усього часу використання знака «ПКОЛАКС» здійснювались публікації про препарат у спеціалізованих і популярних серед споживачів друкованих виданнях, зокрема таких: «Новини медицини та фармацевтики» № 04 (164), № 06 (166) за 2005 рік; «Мистецтво лікування» № 2, № 3 за 2005 рік, № 1 за 2006 рік; «Здорово» № 3 за 2006 рік, № 43 за 2007 рік; «Провізор» за 2006 рік; «Мистер Блистер» № 2 за 2006 рік, літо 2008 рік, № 12 за 2013 рік; журнал «Практикуючого лікаря» № 5-6 за 2004 рік; «Твоє здоров'я» № 8 за 2008 рік; газета «Аптека Галицька № 5 (144) за 2005 рік; видання «Компендіум» лікарські препарати за 2010-2017 роки.

Просування знака й популяризація препарату «ПКОЛАКС» здійснюється за допомогою мережі Інтернет, зокрема шляхом розміщення статей про заявника та лікарський препарат, маркований знаком «ПКОЛАКС», на сайтах: «Вікіпедія-вільна енциклопедія» - <https://uk.wikipedia.org/wiki/Піколакс>; заявника - [https://farmak.ua/drugs/picolax\\_tablets/](https://farmak.ua/drugs/picolax_tablets/); на сайті компанії 1+1.

Рекламування та просування знака «ПКОЛАКС» здійснювалося, у тому числі, за допомогою радіо та телебачення. Так відповідно до звітів компанії ТОВ «РА «Медійні Системи» за 2015, 2016, 2017 роки та 9 місяців 2018 року, сюжети про лікарський препарат «ПКОЛАКС» в своєму ефірі презентували такі телеканали як «1+1», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «2+2», «Перший», «Paramount», «XSport», «NEWSONE», «MUSIC BOX», «ЕСПРЕСО», «OTV», «Муз Пр», «БІГУДІ», «Discover». Загальна кількість телевізійних роликів за 2015 – 9 місяців 2018 роках становить 42434 виходів (заявником представлено цифровий носій з рекламними роликами).

Відповідно до ефірних довідок рекламування препарату «ПКОЛАКС» здійснювалось на таких радіоканалах, як «Ера радіо» (2005, 2008) та «УР-1» (2007, 2008).

Також заявником розробляється та випускається рекламно-інформаційна та поліграфічна продукція, зокрема: брошури, рекламні проспекти, календарі, конверти, закладки для книжок, інформаційні листівки тощо. На



підтвердження цього заявником надано копії договорів на поставку рекламної продукції з ТОВ «Ферзь АМР», ТОВ «Сальве Україна», Приватним підприємством «Альфа Креатив» за 2014-2017 роки.

Заявником надано довідку ПАТ «Фармак» про об'єм інвестицій в рекламу препарату «ПКОЛАКС» за період 2012- 2018 роки, яка свідчить про значні суми відповідних витрат.<sup>1</sup>

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені відомості свідчать про активне та тривале просування лікарського препарату під знаком «ПКОЛАКС» 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 «ПКОЛАКС».

Фармак Інтернешнл Холдінг Гмбх є власником свідоцтв України на знаки відносно товарів 05 класу МКТП:

«Пиколакс», свідоцтво № 189023 від 25.07.2014;

«ПКОЛАКС» свідоцтво № 233449 від 25.10.2017.

За міжнародною процедурою, але не поширюється на територію України:

знак «ПКОЛАКС» за міжнародною реєстрацією № 1022907 від 18.11.2009 для товарів 05 класу МКТП;

знак «ПКОЛАКС» за міжнародною реєстрацією № 1188014 від 20.09.2013 для товарів 05 класу МКТП.

За національною процедурою (Казахстан):

знак «ПКОЛАКС» за свідоцтвом № 53169 від 22.08.2016 для товарів 05 класу МКТП.

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака «ПКОЛАКС» 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**

Свідчення успішного відстоювання заявником прав на знак «ПКОЛАКС» на території України підтверджується наданими копіями мотивованих заперечень до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

---

<sup>1</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею.

Зокрема, заявником подано заперечення проти заявок № т 2016 09682 на знак «ПІКОМАКС», № т 2016 09681 на знак «ПІКОМАКС», № т 2016 09679 на знак «РІСОМАХ», заявник Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЛАН ФАРМ». Мінекономрозвитку винесені рішення про відмову в реєстрації цих знаків.

У 2016 році заявником подано заяву до Антимонопольного комітету України про захист від недобросовісної конкуренції відносно ТОВ «ІЛАН ФАРМ».

Також подано заперечення проти заявки № 2016 27583 на знак «PISCROLAX», заявник компанія Гімалайя Глобал Холдінгс Лтд. Згідно відомостей про стан діловодства за заявкою 19.03.2019 заявнику було надіслано рішення про відмову в реєстрації знака.

Подано заперечення проти заявки № т 2017 13044 на знак «ФИТОЛАКС», заявники Шамін Д.І та Корсун Л.П. Згідно відомостей про стан діловодства за заявкою 14.03.2019 заявнику було надіслано повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака.

На підтвердження відстоювання прав на знак «ПІКОЛАКС» в інших країнах, заявником надано копію листа-заперечення проти реєстрації в Казахстані на ім'я ООО «Фармтехнологія» знака на лікарський препарат «Пиколакс-ФТ». ООО «Фармтехнологія» змінила назву свого препарату.

Заявник листом від 04.07.2005 № 17/66 повідомив Акціонерне товариство «СТОМА» про порушення їх прав. На підставі листа було припинено виробництво препарату «ПІКОЛАКС-СТОМА».

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником матеріали, свідчать про те, що знак «ПІКОЛАКС» 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 «ПІКОЛАКС» став добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: проносні препарати» станом на 01 січня 2016 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2003 року № 622, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності

України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

визнати знак «ПКОЛАКС» добре відомим в Україні відносно Фармак Інтернешнл Холдінг Гмбх (Farmak Internatoinal Holding Gmbh) для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: проносні препарати» станом на 01 січня 2016 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

В. В. Гайдук

О. О.Теньова

О. В. Саламов

Г. П. Добриніна

Додаток до рішення  
Апеляційної палати від 08.04.2019

Зображення знака

«ШКОЛАКС»