

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 19.07.2017 № 1037

**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

20 червня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцевим О.Ю. від 26.05.2017 № Р/4-17 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Шатової І.О., Жмурко О.В., Ткаченко Ю.В., Потоцького М.Ю. розглянула заяву Публічного акціонерного товариства «Фармак», вул. Фрунзе, 63, м. Київ, 04080 (UA) про визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Долгова Н.Ю.

**Корвалол
Corvalolum**

Зображення знака

Аргументація заявника

Заявник – Публічне акціонерне товариство «Фармак» просить визнати знак «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 01 грудня 2002 року.

Позиція заявника щодо доброї відомості знака «Корвалол Corvalolum» ґрунтується на представлених фактичних відомостях, серед яких суттєве значення має факт визнання Апеляційною палатою знака «Корвалол» добре відомим в Україні станом на 01 січня 1993 року (рішення від 29.12.2004).

Знак «Корвалол Corvalolum» є добре відомим споживачам, оскільки представляє собою позначення, яке розміщувалося на упаковках препарату, починаючи з 1991 року.

Позначення «Корвалол Corvalolum» є назвою відомого в Україні лікарського засобу, підготовка до виробництва якого розпочалась у 1959 році.

Розробником технології виробництва лікарського засобу під назвою «Корвалол» є Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В. Ломоносова (далі – Завод ім. М.В. Ломоносова), який є першим в Україні заводом з виробництва синтетичних лікарських засобів. Назва препарату була вигадана працівниками Центральної заводської лабораторії (розробник препарату – старший хімік Яковлева В.Я.).

У 1991 році правонаступником Заводу ім. М.В. Ломоносова стає Акціонерна фірма «Фармак», яка у 1994 році змінила назву на Відкрите акціонерне товариство «Фармак» (далі – ВАТ «Фармак»), а у 2012 році підприємство стає Публічним акціонерним товариством «Фармак» (далі – ПАТ «Фармак»).

Перша партія промислових зразків препарату була випущена у I кварталі 1960 року під торговою назвою «Кардівалол», а у жовтні цього ж року на підставі наказу Заводу ім. М.В. Ломоносова від 15.10.1960 № 336 промисловий випуск цього препарату здійснюється під назвою «Корвалол». З 1961 по 1991 рік Завод ім. М.В. Ломоносова був єдиним виробником лікарського препарату під торговою назвою «Корвалол» на території колишнього СРСР.

Технологія виробництва та склад препарату «Корвалол» не зазнавали суттєвих змін, але проводилась робота з покращення його якості, стабільності та збільшення терміну зберігання. За результатами був удосконалений спосіб одержання етилового ефіру α -броїзовалерінової кислоти, що є діючою речовиною препарату «Корвалол».

За час свого існування від випуску першої продукції (саліцилова кислота та хлороформ) до наших днів підприємство постійно нарощує обсяги виробництва продукції та розширює номенклатуру, запускає автоматичні поточні лінії та освоює нові технології, синтезує нові лікарські засоби.

У 1965 році Завод ім. М.В. Ломоносова виробляв 27 найменувань продукції та впровадив 1500 власних раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Завдяки розвинутим потужностям виробництва Завод ім. М.В. Ломоносова у 1970-ті роки забезпечує лікарськими засобами та хімічною сировиною не тільки всі республіки колишнього СРСР, а й налагоджує експорт п'ятої частини всієї продукції до більше, ніж 20 країн світу, зокрема до Німеччини, Франції, Італії, Греції, Єгипту, Анголи.

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 підприємства на міжнародному рівні.

Сьогодні продукція ПАТ «Фармак» займає 16,1 % ринку України серед виробників лікарських засобів, налічує більше ніж 340 номенклатурних позицій, 22,1% від виробництва яких екпортується закордон. Щороку на ринок випускається до 20 нових препаратів.

Упродовж усієї історії підприємства його найбільш відомими препаратами є Амізон, Валідол, Нафтизин, Антраль та Корвалол, при цьому останній протягом багатьох років вважається візитною карткою заводу.

У 1961-1962 роках були затверджені два Регламенти виробництва препарату під назвою «Корвалол» і з цього часу випуск цього препарату здійснюється на постійній основі.

З огляду на те, що латинська граматична форма традиційно була офіційною формою найменування лікарських засобів у міжнародних та національних фармакопеях, у науковій і довідковій літературі на європейських мовах, то, починаючи з 1991 року, вироблений підприємством препарат «Корвалол» маркується як «Корвалол Corvalolum». З цього часу це позначення завжди використовується на виробленому товарі, упаковках, флаконах.

Назву цього препарату представлено й торговельною маркою. 30.09.1996 підприємство реєструє знак для товарів і послуг «Корвалол Corvalolum» за свідоцтвом України № 7321. За міжнародною реєстрацією № 6617737 знак «Корвалол Corvalolum» зареєстрований в Азербайджані, Болгарії, Вірменії, Казахстані, Литві, Польщі, Молдові, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «Корвалол Corvalolum» 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 № 7321 станом на 31.03.2017.
3. Копія протоколу конференції трудового колективу організації орендаторів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова від 19.02.1991 № 5.
4. Копії статутів: Акціонерної фірми «Фармак» від 29.03.1991; Відкритого акціонерного товариства «Фармак» від 27.06.1994; витягу зі статуту Публічного акціонерного товариства «Фармак» від 15.03.2012.
5. Копії сторінок журналів Укр. Мед. Часопис, 6 (110), 2015 «Гордість країни: компанії «Фармак» 90 років!»; Forbes України від 15.11.2015 «200 рейтинг великих компанії України».
6. Копія фото нагороди «Арка Європи».
7. Копії роздруківок газети ТОП-100 Рейтингу кращих компаній України: № 3 листопад 2010 року, № 2 липень-серпень 2011 року, № 2 липень-серпень 2013 року, № 2 липень-серпень 2014 року; газети ТОП-100 Рейтингу кращих топ-менеджерів України № 1 квітень 2013 року.
8. Копії дипломів: за перемогу в номінації «Безрецептурний препарат вітчизняного виробництва» «Корвалол» від 17.09.2005; щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея 2012»; всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» за 2011, 2012 та 2014 роки; конкурсу «Кращий експортер року» за 2014 та 2015 роки.

9. Копія звіту про роботу ЦЗЛ за 1959-1960 роки «Виготовлення препарату для лікування серцевих захворювань».
10. Копія наказу Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова від 15.10.1960 № 336 про промисловий випуск Корвалолу.
11. Копія Регламенту виробництва Корвалолу у 1961 та 1962 роках.
12. Копії повідомлень Міністерства медичної промисловості СРСР від 23.11.1973 та від 10.03.1974 № 10-1/28-16 про номери реєстраційних посвідчень.
13. Копії Промислового регламенту № 8 на виробництво Корвалолу в 15 мл. флаконах з капельницею (1975 рік) та у 15 мл. і 25 мл. флаконах ПР 64-0481197-08-96.
14. Копії Фармакопейних статей ФС 42-645-72, ФС 42-2277-84, ФС 42-2277-94, тимчасової Фармакопейної статті ВФС 41У-2-1121-99 та першої Фармакопейної статті препарату «Корвалол Corvalolum» ФС 42-645-72.
15. Копія Реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Корвалол № П.02.00/01498.
16. Копії листа Центру з хімії лікарських засобів (Москва) від 10.11.2004 № 78 про розробника препарату Корвалол та архівної довідки Російського державного архіву економіки щодо даних про обсяги виробництва Корвалолу за 1965-1987 роки.
17. Копії Планів та Звітів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова про виробництво препаратів за період з 1965 по 1987 рік.
18. Копії фото упаковок за 1991, 1992, 1996, 1997 роки.
19. Копія пояснювальної записки щодо внесення змін до МРТУ 42 № 295-62 на Корвалол (1962 рік).
20. Копії листів Центру з хімії лікарських засобів Федерального державного унітарного підприємства (ВНІХФІ, Москва) та сторінка зміненої Фармакопейної статті «Корвалол Corvalolum».
21. Копії реєстраційних свідоцтв на різні форми випуску «Корвалол Corvalolum»: № 95.141.1/74.331.42 від 28.07.1995 «Корвалол», № П.02.00/01498 від 31.10.2003 «Корвалол» розчин, № UA/2554/01/01 від 25.01.2005 «Корвалол» краплі для перорального застосування, № UA/7843/01/01 від 07.03.2008 «Корвалол» краплі для перорального застосування, № UA/2554/01/01 від 03.11.2009 «Корвалол» краплі для перорального застосування, № UA/7843/01/01 від 24.10.2014 «Корвалол» краплі оральні, № UA/14667/01/01 від 25.09.2015 «Корвалол Н» капсули м'які, № UA/2554/03/01 від 21.09.2015 «Корвалол» капсули м'які, № UA/3684/01/01 від 31.10.2014 «Корвалол Н» краплі оральні, UA/2554/02/01 від 25.12.2012 «Корвалол» таблетки; інструкції до препарату «Корвалол Corvalolum».
22. Копія довідки Міністерства промисловості, науки і технологій Російської Федерації від 14.11.2000 № 03-41/639А про виробництво субстанції Корвалол у СРСР і Росії.
23. Копії: преїскуранту № 25 «Роздрібні ціни на медикаменти та аптечні товари», Москва-1978 рік; преїскуранту № 35-01-22 «Оптові ціни на

медикаменти», Медицина. 1981 рік та прейскуранту № 35-01-22 «Оптові ціни на медикаменти» Москва, 1989 рік.

24. Довідка ПАТ «Фармак» від 03.04.2017 № 17/3358 щодо обсягів продажу в Україні лікарського засобу «Корвалол Corvalolum» за період з 2000 року по лютий 2017 року.

25. Лист ТОВ «Проксіма рісерч» від 10.04.2017 № 70 про обсяги роздрібного продажу препарату Корвалол у період з 01 січня 2002 року по 28 лютого 2017 року.

26. Довідка ПАТ «Фармак» від 03.04.2017 № 17/3359 щодо обсягів експорту лікарського засобу «Корвалол Corvalolum» за період з 2000 року по лютий 2017 року.

27. Копія Переліку вмісту шафи першої допомоги в аптеках, затверджена МОЗ СРСР від 13.06.1988.

28. Копія Наказу МОЗ СРСР «Щодо порядку лікарського забезпечення населення» від 22.12.1989 № 673.

29. Копії рекламних листівок 1991, 1998, 1999 років, II та III кварталу 2001 року.

30. Роздруківка інформації про Корвалол з сайту Recipe.Ru: Фармацевтичний інформаційний сайт від 28.04.2007.

31. Роздруківка статті про препарат Корвалол з сайту Вікіпедії.

32. Копії сторінок Короткої медичної енциклопедії (видавництво «Москва» 1990 рік); довідника Відаль «Лікарські препарати в Росії» 1997 рік; книги «Лікарські засоби», посібник для лікарів, М.Д. Машковський, (Харків «Торсинг» 1997 рік); рекламно-інформаційного видання «Медцентр» № 5 від 2-15 вересня 1998 року; Компендіуму лікарських препаратів (Київ, 2003 та 2004 роки).

33. Копії Регістру лікарських засобів Росії 1993 року та Регістру лікарських засобів України станом на 01.01.2001.

34. Копії сторінок журналу «Провізор» № 13, липень 1998 року; газети «Факти» зі статтею «Валідол. Корвалол і Нафтїзин» є у кожному дому», автор Жебрівська Ф.І. від 26.08.1999.

35. Копії свідоцтв України: № 7321 на знак «Корвалол Corvalolum»; № 73780 на знак «КОРВАЛОЛ»; № 63293 на знак «Corvalol».

36. Копії міжнародних реєстрацій: № 6617737 на знак «Корвалол Corvalolum»; № 916427 на знак «Corvalol»; № 914588 на знак «КОРВАЛОЛ».

37. Копії: посвідчення Республіки Білорусь № 5470 на знак «Корвалол Corvalolum»; посвідчення Республіки Казахстан № 49091 на знак «Корвалол»; свідоцтва Республіки Киргизстан № 7479 на знак «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM»; свідоцтва Латвійської Республіки № 49291 на знак «Corvalols»; свідоцтв Литовської Республіки № 44404 на знак «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» та № 37102 на знак «KORVALOL».

38. Копії рішень: суду Латвійської Республіки від 21.02.2003; Апеляційної ради при Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь від 11.04.2003 № 190-ТЗ; Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України від 29.12.2004.

39. Копії матеріалів відповіді на попередню відмову в реєстрації знака «Корвалол» за міжнародною реєстрацією № 914588 на території Естонії.

20.06.2017 під час засідання колегії Апеляційної палати заявником подано клопотання про залучення до матеріалів заяви таких документів:

1. Копія листа Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості «Держкоммедбіопром» від 28.06.1996 № 12/08-1-2027 про замовлення на поставку готових лікарських форм для Головного військово-медичного управління генерального штабу Збройних сил України у 1997 році.

2. Копія довідки Держкоммедбіопрому щодо залишків ГЛС на складах підприємства у 1995 році.

3. Довідка ПАТ «Фармак» від 19.06.2017 № 17/6126 щодо відвантаження препарату «Корвалол Corvalolum» (25 мл) у різні країни за період з 01.01.1996 по 30.09.2004.

4. Інформація про відвантаження лікарського препарату Корвалол виробництва ВАТ «Фармак» у кількісному та грошовому вираженні за 1996 рік.

5. Довідка ТОВ «Проксіма рісерч» від 10.04.2017 № 71 про дані роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармексплорер».

6. Копії сторінок журналів: «Фармація» № 4 за 1968 рік, «Практичний лікар» № 5-6/2004, «Будьмо здорові» № 6 за 2007 рік, «Теоретична і експериментальна медицина» № 4(57) за 2012 рік, № 1(58) за 2013 рік, № 2 (59) за 2013 рік; «Ukrainian biopharmaceutical journal» № 3(38) за 2015 рік.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні станом на 01 грудня 2002 року, заслухала пояснення представника заявника та зазначає.

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 «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, в якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами препарату «Корвалол Corvalolum» є населення України (крім дітей), що страждає на неврози з підвищеною дратівливістю, безсонням, гіпертонією та вегето-судинною дистонією, спазмами кишечника, зумовленими нейровегетативними розладами.

Доводи щодо високого ступеню відомості знака «Корвалол Corvalolum» серед доречного кола споживачів лікарських засобів підтверджується тим, що його словесний елемент «Корвалол» є знаком, який за рішенням Апеляційної палати від 29.12.2004 визнаний добре відомим в Україні відносно товарів 05 класу МКТП: «снодійні, седативні лікарські засоби» станом на 01 січня 1993 року. Знак «Корвалол Corvalolum» складається із основного елемента «Корвалол», що є добре відомим в Україні знаком, та його латинської форми «Corvalolum», яка є офіційною формою найменування лікарських засобів у міжнародних та національних фармакопеях. Отже, знак «Корвалол Corvalolum» має таку ж саму семантику, що й знак «Корвалол».

Починаючи з 1991 року і по теперішній час знак «Корвалол Corvalolum» розміщується на упаковках препарату, що відповідно підтверджується представленими заявником фотографіями упаковок за період з 1991 по 2002 рік.

Про визнання знака «Корвалол Corvalolum» у відповідному секторі суспільства свідчить те, що препарат «Корвалол» 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, у 1988 році препарат «Корвалол» був внесений до «Переліку вмісту шафи першої допомоги в аптеках», а у 1989 році – до Переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, дозволених до відпуску без рецепту лікаря. Отже, практично всі аптечки медичної допомоги на підприємствах, в організаціях, навчальних закладах тощо, мали лікарський препарат седативної дії «Корвалол», а з 1991 року – «Корвалол Corvalolum», що підтверджується наданими копіями наказу МОЗ СРСР «Щодо порядку лікарського забезпечення населення».

Популярність препарату «Корвалол» і відомість знака «Корвалол Corvalolum» серед медичних фахівців підтверджуються відомостями про його замовлення Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості «Держкоммедбіопром» для Головного військово-медичного управління генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, у 1996 році було замовлено поставку на 1997 рік препарату «Корвалол Corvalolum», виробництва заявника, у кількості 96 тис. упаковок.

Обізнаності споживачів щодо лікарського засобу, маркованого знаком «Корвалол Corvalolum», сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках, зокрема таких: Коротка медична енциклопедія (видавництво «Радянська енциклопедія» Москва, 1990 рік), довідник Відаль «Лікарські препарати в Росії» (1997 рік), Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво «Торсинг», Харків, 1997 рік тощо.

Наведені фактичні дані підтверджуються наданими заявником копіями замовлення Держкоммедбіопрому та сторінок зазначених видань з інформацією щодо препарату «Корвалол Corvalolum».

Наведене вище, на думку колеги свідчить про те, що знак «Корвалол Corvalolum» є відомим доречному колу споживачів на території України з 1991 року.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «Корвалол Corvalolum», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на вказану в заяві дату 01.12.2002 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 препарату під знаком «Корвалол Corvalolum», підтримується заявником й до теперішнього часу.

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

Препарат «Корвалол» присутній на фармацевтичному ринку України протягом багатьох років (з 1961 року).

У 1961-1962 роках були затверджені Регламенти виробництва препарату «Корвалол» і з того часу Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова безперервно здійснюється випуск цього препарату, про що свідчать копії Реєстраційних посвідчень, Промислових регламентів СРСР, Фармакопейних статей, планів та звітів за 1965-1987 рік. Починаючи з 1972 року фармакопейні статті містять у найменуванні препарату одночасно з назвою «Корвалол» і його латинську форму «Corvalolum».

Відповідно до архівної довідки Російського державного архіву економіки Федерального архівного агентства (Москва) у період з 1965 по 1987 рік заводом ім. М.В. Ломоносова вироблено 1 307 885 тис. флаконів препарату «Корвалол».

За даними НДІ економіки медичної промисловості Російської Федерації у період з 1988 по 1992 рік обсяг виробництва препарату «Корвалол» складав 604 183 тис. флаконів.

Знак «Корвалол Corvalolum» використовується на території України з 1991 року шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій містять такий товар, під час продажу та пропонування товару до продажу, зокрема в інструкціях, листівках, описах, у діловій документації.

Активне використання знака «Корвалол Corvalolum» в Україні та за її межами почалося з 1996 року. Так, у цьому році було поставлено 14,455 млн. флаконів препарату до аптек та фармацевтичних фірм України, Естонії, Вірменії, Латвії, Молдови та Литви, про що свідчить надана інформаційна довідка заявника.

Зокрема у період з 2000 по 2002 рік в Україні було продано 71,683 млн. флаконів, а усього за період з 2000 по 2017 рік – 239,189 млн. флаконів, що підтверджується наданою заявником довідкою та даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармаексплорер», який є аналітичним продуктом на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів України. Результати такого аудиту, проведеного ТОВ «Проксіма рісерч», свідчать про те, що препарат «Корвалол Corvalolum» у всіх лікарських формах успішно реалізовується в мережі аптек по всій території України в значних обсягах.

Так само активно знак «Корвалол Corvalolum» використовується заявником і закордоном.

Відповідно до довідки заявника від 19.06.2017 № 17/6126 у 1996 році препарат під знаком «Корвалол Corvalolum» експортувався до Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, а у 1999-2001 роках було розпочато його експорт до Туркменістану, Таджикистану та Узбекистану.

Загальний обсяг експорту цього препарату у період 1996-2002 роки у грошовому вираженні становив 24,534 млн. грн.

Зазначені обсяги реалізації продукції, маркованої знаком «Корвалол Corvalolum», свідчать про високу популярність цього препарату серед споживачів, як в Україні так і закордоном.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та документи, що їх підтверджують, доводять факт тривалого, безперервного використання знака «Корвалол Corvalolum» відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби».

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

Протягом усього часу використання знака «Корвалол Corvalolum» (як у колишньому СРСР, так і на території України) здійснювались публікації про препарат у спеціалізованих і популярних серед споживачів друкованих виданнях, зокрема таких: «Коротка медична енциклопедія» (видавництво «Радянська енциклопедія», Москва, 1990 рік); Регістр лікарських засобів Росії (видавництво ІНФАРМХІМ, Москва, 1993 рік); довідник Відаль «Лікарські препарати в Росії» (1997 рік); «Лікарські засоби. Посібник для лікарів» (М. Д. Машковський, видавництво «Торсинг», Харків, 1997 рік); журнал «Провізор» (1998 рік); Рекламно-інформаційне видання «Медцентр» (1998 рік); газета «Факти», стаття «Валідол. Корвалол і Нафтизин є у кожному домі» (1999 рік); Регістр лікарських засобів України (Офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, 2001 рік); Компендіум «Лікарські препарати» (Київ, 2003 рік).

Просування знака й популяризація препарату «Корвалол Corvalolum» здійснюється за допомогою мережі Інтернет, зокрема шляхом розміщення в ній: інформаційного ролика «Корвалол Н» (<https://www.youtube.com/watch?v=YaoGkrO67j8>); інформації про Корвалол із зазначенням виробника – компанії «Фармак» на фармацевтичному інформаційному сайті (www.recipe.ru/docs/ls/index.php); статті про препарат на сайті Вікіпедія (<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0>); інформації про препарат, методи лікування, інструкції щодо його застосування на сайті МОЗ України у розділі нормативно-директивні документи (<http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=2642>).

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 «Корвалол Corvalolum».

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування снодійного, заспокійливого, седативного, спазмолітичного препарату, кардіологічного лікарського засобу, що виробляється ПАТ «Фармак» та маркується знаком «Корвалол Corvalolum» у значних обсягах та 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 «Корвалол Corvalolum» та знаків, які є складовою частиною цього знака.

ПАТ «Фармак» є власником свідоцтв України на:

знак «Корвалол Corvalolum», свідоцтво № 7321 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак «КОРВАЛОЛ» свідоцтво № 73780 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак «Corvalol» свідоцтво № 63293 відносно товарів 05 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Заявник є власником 3-х міжнародних реєстрацій та 6-ти реєстрацій за національною процедурою інших країн знака «Корвалол Corvalolum», а також знаків, що є складовою частиною цього знака чи його транслітерацією, серед яких: «Корвалол», «Corvalol», «KORVALOL», «Korvalols» у Республіці Азербайджан, Республіці Болгарії, Республіці Вірменія, Республіці Казахстан, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Республіці Польща, Республіці Молдова, Республіці Туркменістан, Республіці Таджикистан, Республіці Узбекистан, Естонській Республіці, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Білорусь, Грузії, Російській Федерації.

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знака «Корвалол Corvalolum» та знаків, що є складовою частиною цього знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака та знаків з використанням його елементів «Корвалол Corvalolum» в Україні та за її межами.

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

Свідчення успішного відстоювання заявником прав на знак «Корвалол Corvalolum» підтверджується наданими ним копіями рішень суду Латвійської Республіки, Апеляційної ради при Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь, Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності України, Департаменту торговельних марок Естонського патентного відомства.

Згідно з рішенням суду Латвійської Республіки від 21.02.2003 у справі фармацевтична фірма SIA «ANISS» проти фірми «FARMAK» щодо визнання недійсними реєстрацій знаків «Corvalolum» і «Korvalols» у Латвійській Республіці відносно всіх товарів наведених у реєстраціях та визнання назви «Korvalols» загальноживаним позначенням товару, у позові проти фірми «FARMAK» відмовлено повністю, реєстрації залишені чинними, і вимога визнати назву «Korvalols» загальноживаним позначенням товару (лікарського засобу заспокійливої дії) – визнана необґрунтованою, оскільки в Регістрі лікарських засобів цей препарат зареєстрований лише на ім'я фірми «FARMAK».

Рішенням Апеляційної ради при Національному центрі інтелектуальної власності Республіки Білорусь від 11.04.2003 щодо заперечення Откритого акціонерного общества «ФАРМАКОН» (Російська Федерація) проти реєстрації на території Республіки Білорусь знака «Корвалол Corvalolum» на ім'я Відкритого акціонерного товариства «Фармак» (Україна) встановлено, що знак «Корвалол Corvalolum» не є видовим для лікарських препаратів, має розрізняльну здатність і не відноситься до категорії загальноживаних позначень. За рішенням Апеляційної ради реєстрація знака «Корвалол Corvalolum» залишена в силі.

Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності України рішенням від 24.12.2004 знак «Корвалол» визнано добре відомим в Україні станом на 01 січня 1993 року для товарів 05 класу МКТП: «снодійні, седативні лікарські засоби».

Департаментом торговельних марок Естонського патентного відомства визнано слушним заперечення компанії «Фармак» проти реєстрації знака Європейського Союзу «Corvalol-fit», що став підставою для попередньої відмови в реєстрації знака заявника «КОРВАЛОЛ» за міжнародною процедурою на території Естонської Республіки. За результатами розгляду цього заперечення, реєстрація знака «Corvalol-fit» була скасована відносно товарів 05 класу МКТП, а знак «КОРВАЛОЛ» зареєстрований в Естонії відносно товарів 05 класу МКТП на ім'я ПАТ «Фармак» (міжнародна реєстрація № 914588).

З метою запобігання порушень прав на свої знаки заявником на постійній основі здійснюється моніторинг усіх заявок, що подаються до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» шляхом перевірки Інтерактивної бази даних «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду» та Баз даних міжнародних реєстрацій «ROMARIN». Зокрема, заявником подано заперечення проти заявки № m 2016 05685 на знак «Корвалозид», який на думку заявника, схожий настільки, що його можна сплутати зі знаком заявника «Корвалол».

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявником, свідчать про те, що знак «Корвалол Corvalolum» 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.

Знак «Корвалол Corvalolum» почав використовуватися з 1991 року, інтенсивне використання знака припало на 1996-2002 роки, тому на 01 грудня 2002 року він став відомим в Україні серед доречного кола споживачів.

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 «Корвалол Corvalolum» став добре відомим в Україні для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 01 грудня 2002 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 добре відомим в Україні знак «Корвалол Corvalolum» на ім'я Публічного акціонерного товариства «Фармак» для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 1 грудня 2002 року.

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

Головуючий колегії

О.Ю.Перевезенцев

Члени колегії

І.О.Шатова

О.В.Жмурко

Ю.В.Ткаченко

М.Ю.Потоцький