



ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ — НАЗВА ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ*

Катерина Сопова,

*науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України*

У статті розглянуті підходи до визначення схожості назв лікарських засобів, які зареєстровані чи використовуються як знаки для товарів і послуг, що відрізняються від встановлених підходів для визначення схожості позначень в інших класах МКТП. Приведені стадії та особливості дослідження назв лікарських засобів на предмет визначення їх схожості, що розглядаються у порівнянні з вітчизняною судовою і судово-експертною практикою та практикою Європейського Союзу.

Ключові слова: назва лікарського засобу, знак для товарів і послуг, судова експертиза, схожість позначень

Торгові назви лікарських засобів (фармацевтичних препаратів) (далі — ЛЗ)¹, зареєстровані як торговельні марки для товарів 5 класу МКТП, часто стають предметом судових спорів через їх схожість настільки, що можна сплутати. При цьому, іноді в судових рішеннях містяться протилежні висновки щодо схожості одних і тих же назв лікарських засобів. У більшості справ проводиться первинна та повторна судові експертизи, а в деяких випадках до справи залучають і більше висновків судових експертиз та експертних досліджень.

Незважаючи на те, що Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу (European Union Intellectual Property Office (EUIPO)) та судовою

практикою ЄС сформовано основні підходи та рекомендації щодо визначення схожості назв лікарських засобів, деякі справи залишаються складними, а прийняті рішення EUIPO не завжди підтверджуються при розгляді справи судом. Наприклад, у справі T-95/07 при встановленні схожості торговельних марок PRAZOL / PREZAL для товарів 5 класу МКТП, Відділ опозиції (The Opposition Division EUIPO), Апеляційна рада (The Board of Appeal EUIPO), а потім Суд першої інстанції (The Court of First Instance Of The European Communities) прийшли до різних висновків².

Схожість назв лікарських засобів встановлюється безпосередньо зазначе-

* Стаття друкується в авторській редакції

¹ У Законі України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР вживається термін «лікарські засоби». Термін «фармацевтичні препарати» міститься у 5 класі МКТП Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніщцька класифікація). У даному дослідженні терміни «лікарські засоби» та «фармацевтичні препарати» застосовуються в одному і тому ж значенні, при цьому термін «фармацевтичні препарати» використовується щодо товарів 5 класу МКТП.

² The decision of the Court Of First Instance (First Chamber), 21 October 2008, in Case T-95/07, Aventis Pharma SA v (OHIM) — Nycomed GmbH (PRAZOL/PREZAL) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017).



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

ними вище органами Європейського союзу, в рішеннях яких відображені підходи, хід та результати встановлення схожості позначень.

В Україні відповіді експертів Укрпатенту на заперечення проти реєстрації заявлених позначень не публікуються. Рішення Апеляційної палати публікуються на веб-сайті Державної служби інтелектуальної власності і в них відображені підходи до визначення схожості позначень, однак не визначені будь-які особливості щодо дослідження саме назв лікарських засобів. Судові інстанції приймають рішення з врахуванням висновків судових експертів. Наприклад, у господарській справі № 21/80-59/20, яка розглядалась судами трьох інстанцій, було проведено три судові експертизи та залучено два висновки експертних досліджень з протилежними висновками щодо схожості знаків «**ХОНДРОК-СИД**» / «**ХОНДРАСИЛ**» зареєстрованих для товарів 5 класу МКТП³.

Чому експерти приходять до різних висновків щодо схожості позначень (торгових назв лікарських засобів)? Які методичні рекомендації враховують при проведенні дослідження? Чи відрізняються підходи до визначення схожості назв лікарських засобів від підходів, встановлених для визначення схожості позначень в інших класах МКТП?

У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі — Методичні рекомендації)⁴ та у Методиці

судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (далі — Методика)⁵ до визначення схожості назв лікарських засобів не встановлені особливі підходи.

Наприклад, у Методиці міститься рекомендація про необхідність врахування інших факторів при визначенні схожості назв лікарських засобів:

*«Разом з цим у підходах щодо визначення ймовірності змішування слід враховувати й інші фактори, які **навіть при тотожності товарів й досить значному ступеню схожості знаків, можуть практично виключити ймовірність змішування.** Прикладом можуть бути лікарські засоби, що продаються за рецептами, що виключає будь-яке змішування взагалі. Змішування дуже мало ймовірно й стосовно безрецептурних лікарських засобів, які придбаваються у аптеках, оскільки вони продаються освіченими фармацевтами. Проте якщо такі лікарські засоби мають однакове призначення та схоже упакування, повністю виключити помилку працівника аптеки очевидно неможливо»⁶.*

Однак, у тій же Методиці фармацевтичні препарати відносять до товарів широкого вжитку масового попиту, для яких існує найбільша небезпека змішування⁷.

У навчальному посібнику судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навпаки, звернено увагу на недостатність знань у сфері інтелектуальної власності для проведення досліджень щодо визначення схожості назв ЛЗ, і наголошується на необхідно-

³ Постанова Вищого господарського суду України від 23.12.2010 у справі №21/80 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13395343> (дата звернення: 01.05.2017). Постанова Вищого господарського суду України від 14.11.2012 у справі №21/80-59/20 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27540451> (дата звернення: 01.05.2017).

⁴ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. URL: http://www.uipv.org.ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

⁵ Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. Г. В. Прохоров-Лукін; викон.: С. В. Мельник, І. В. Стародубов, О.Ф.Дорошенко та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПВ; НДПВ АПрНУ. — 0108U005823. — К.: КНДІСЕ, 2009.

⁶ Там само. С. 209

⁷ «При вирішенні питання між щодо схожості позначень слід враховувати, що небезпека змішування є найбільшою для знаків, призначених для фармацевтичних, хімічних, харчових товарів та інших товарів масового попиту, особливо у нижчих цінових сегментах». (Там само. С. 215)



сті застосування спеціальних знань у галузі фармакології, хімії та медицини, оскільки торгові назви ліків є частиною медичної термінології і служать для того, щоб допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) та пацієнтам (споживачам ліків) орієнтуватися в їх складі та терапевтичній дії⁸.

Дійсно, визначення схожості позначень, які є назвами ЛЗ, має свої особливості, однак не потребує застосування знань в області хімії та фармакології, а потребує урахування факторів, що можуть так чи інакше вплинути на наявність/відсутність такої схожості.

Законодавством України встановлені спеціальні умови щодо обігу лікарських засобів. Назва лікарського засобу проходить реєстрацію в Міністерстві охорони здоров'я України та може бути зареєстрована як знак для товарів і послуг Державною службою інтелектуальної власності. Оскільки метою даного аналізу є визначення схожості назв лікарських засобів, наведемо лише ті особливості, які мають значення для проведення такого дослідження, а саме:

1. Особливості створення, виробництва та реалізації лікарських засобів.

Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, роздрібна торгівля

здійснюється на підставі ліцензії через аптечні мережі^{9, 10}.

2. Особливості рекламування та просування товарів.

Дозволяється рекламування лише лікарських засобів, які відпускаються без рецепта. Реклама повинна містити вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу і рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією. Крім того, забороняється розміщення відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною¹¹.

3. Правила щодо складання назв лікарських засобів.

Назва, дана лікарському засобу може бути вигаданою, загальноприйнятою (міжнародна непатентована назва (МНН)) або науковою, поряд з назвою торгової марки або фірми-виробника. Вигадана назва не може бути схожою із загальноприйнятою назвою (МНН або узвичаєна назва, наприклад еуфілін, фурацилін, димедрол, цитрамон)¹².

4. Особливості виписування рецептів на лікарські засоби.

Назва лікарського засобу, а саме міжнародна непатентована назва або за відсутності такої торговельна назва пишуться у рецепті латинською мовою

⁸ «торгові назви ліків є частиною медичної термінології і служать для того, щоб допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) та пацієнтам (споживачам ліків) орієнтуватися в їх складі та терапевтичній дії, а отже, при вирішенні питань інтелектуальної власності стосовно об'єктів, що належать до певної галузі науки і техніки (наприклад, фармацевтики) крім знання права інтелектуальної власності необхідно застосування спеціальних знань у певній науково-технічній галузі (фармакології, хімії та медицини)» (Кириченко І. А. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник. К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. С. 56).

⁹ Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 01.05.2017).

¹⁰ Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF> (дата звернення 01.05.2017).

¹¹ Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 01.05.2017).

¹² Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні. Міністерство охорони здоров'я України. Державний фармакологічний центр. Київ. 2010. URL: <http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/> (дата звернення 01.05.2017).



(п. 1.9 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і виробу медичного призначення)¹³.

5. Заборона використання однієї і тієї ж назви для різних лікарських засобів.

Кожен лікарський засіб має встановлений склад, активно діючу речовину, показання та побічну дію, тому використання торговельної марки у вигляді назви ЛЗ на іншому лікарському засобі з іншими показаннями та іншого складу буде вводити в оману споживачів щодо товару.

Отже, торгова назва ЛЗ — це словесне позначення, під яким певний виробник проводить реєстрацію, пропонує до продажу та реалізує на фармацевтичному ринку вироблений ним лікарський (фармацевтичний) засіб, який має певний якісний та кількісний склад та фармакологічні властивості.

Відмінність між назвою лікарського засобу та торговельною маркою полягає у їх функціональному призначенні. Торго-

вельна марка виконує роль розрізняльного позначення — засобу індивідуалізації товарів конкретного виробника на ринку однорідної продукції. Назва лікарського засобу виконує загально-інформативну функцію, пов'язану з призначенням тих чи інших ліків. На відміну від торговельної марки, найменування лікарського препарату не пов'язується в свідомості споживачів з конкретним виробником, а служить засобом ідентифікації самого лікарського засобу¹⁴.

При визначенні схожості назв ЛЗ необхідно враховувати особливості реалізації (продажу) лікарських засобів на ринку, які умовно можна представити у вигляді схеми (див. Рис. 1):

Такий товар як лікарські засоби має свої особливості реалізації на ринку, які полягають у наступному (відповідно до наведеної вище схеми): лікар (спеціаліст) за результатами обстеження пацієнта, при необхідності лікування, при-

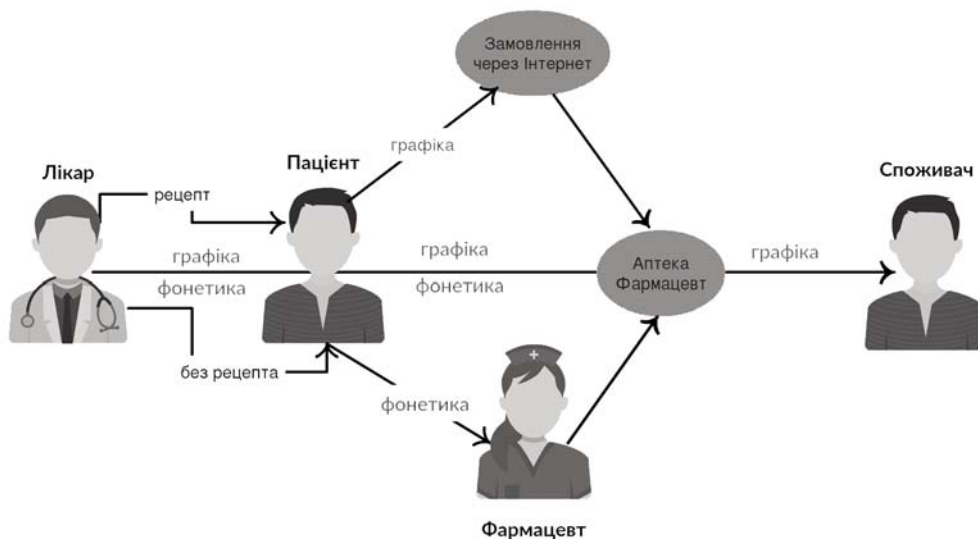


Рис. 1. Реалізація лікарських засобів

¹³ Правила виписування рецептів на лікарські засоби і виробу медичного призначення, затверджено Наказ МОЗ України 19.07.2005 № 360 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#n37> (дата звернення 01.05.2017).

¹⁴ Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ. изд. 2-е, перераб. и доп.-К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2005. С. 114–115.



значає (рекомендує) пацієнту (хворому, споживачу) певний ЛЗ. Таке призначення надається в письмовому вигляді (рецепт із назвою ЛЗ латинською мовою чи письмова рекомендація із торговою назвою ЛЗ) або в усному вигляді. Пацієнт передає призначення у письмовому або усному вигляді іншому спеціалісту-фармацевту в аптеці. Фармацевт передає упаковання із назвою ЛЗ, яку кінцевий споживач сприймає візуально. Споживач також може замовити ЛЗ через Інтернет в он-лайн аптеках, однак забрати ЛЗ можна лише в аптеці, вказаній при замовленні в Інтернеті (візуальне сприйняття). Крім того, споживач може без консультації лікаря прийти в аптеку і порадитись із фармацевтом та придбати рекомендований ЛЗ (усне замовлення). І наостанок, пересічний споживач також може довіряти рекламі ЛЗ (лише щодо безрецептурних ЛЗ), яку він чув чи бачив раніше, і замовити ЛЗ у фармацевта в аптеці самостійно.

Отже, наведена схема свідчить про те, що кінцевий споживач зазвичай не вибирає такий товар як лікарські засоби за своїм розсудом. І перевірка правильності назви лікарського засобу у цій схемі здійснюється принаймні у три етапи: лікарем – при призначенні ЛЗ, фармацевтом – при замовленні ЛЗ та кінцевим споживачем – при ознайомленні з інструкцією до застосування ЛЗ.

Отже, вірогідність помилки, викликаной сплутуванням назв ЛЗ у даній схемі дуже низька. Лікарі та фармацевти постійно працюють з назвами, що мають спільні елементи (оскільки назви лікарських засобів часто пов'язані зі словами латинського та грецького походження, які можуть викликати певні асоціації з препаратом або прямо

вказувати на його склад та призначення), а споживач опосередковано купує такий товар як ЛЗ через спеціаліста-фармацевта.

Зокрема, у рекомендаціях ВОІВ наведено приклад того, як категорія товарів, а саме фармацевтичні товари, може впливати на перевірку схожості до ступеня змішування і зазначається, що прописані лікарські засоби зазвичай продаються споживачеві (за рецептом лікаря) освіченими фармацевтами, які менш схильні до помилки відносно схожості знаків, що використовуються для лікарських препаратів різних призначень, так що перевірка схожості в цьому випадку може бути більш плідною¹⁵.

Особливість реалізації лікарських засобів на ринку зумовлює і особливості визначення схожості їх назв, зареєстрованих як торговельні марки. Крім того, не всі загальні підходи до визначення схожості позначень можуть застосовуватись до назв ЛЗ.

Відповідно до пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила)¹⁶:

*«Позначення вважається **тотожним** з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається **схожим** настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.*

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги».

¹⁵ Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г. І. Якіменко]. К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. С. 138

¹⁶ Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95> (дата звернення 01.05.2017).



Оскільки обсяг правової охорони, що надається зареєстрованим торговельним маркам, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг¹⁷, встановлення ступеня схожості торговельних марок є комплексним дослідженням, яке складається з двох взаємопов'язаних стадій:

- 1) порівняння між собою зображень позначень щодо визначення ступеня їх схожості;
- 2) порівняння між собою товарів і/або послуг, на які поширюється права охорона досліджуваних позначень та визначення їх спорідненості (однорідності).

Також враховуються інші фактори, які можуть впливати на висновок про імовірність сплутування позначень, наприклад високий ступінь розрізняльної здатності окремих елементів чи позначення в цілому, наявність серії знаків, спеціальні умови просування та продажу товарів на ринку, для яких зареєстровані чи використовуються торговельні марки.

Імовірність сплутування позначень виникає тоді, коли при використанні схожих торговельних марок на однорідних (схожих) товарах, для яких вони зареєстровані, виникає враження, що ці товари походять з єдиного джерела або пов'язаних між собою джерел походження товарів.

Зокрема у Керівництві з експертизи торговельних марок Європейського союзу «Double Identity and Likelihood of Confusion — Global Assessment» зазначено:

«імовірність змішування повинна оцінюватись глобально, беручи до уваги всі доречні фактори, що мають відношення до обставин справи; ця оцінка залежить від безлічі елементів і, зокрема, від ступеня визнання марки на ринку, асоціацій, що виникають у споживачів щодо позначень, ступеню подібності позначень, схожості товарів та послуг»¹⁸.

Наведені фактори є доречними щодо визначення схожості торговельних марок, однак, як правильно задає питання І. Томаров щодо лікарських засобів:

(1) чи потрібно враховувати ймовірність переплутати ліки у лікаря, який виписує рецепт пацієнту? (2) наскільки висока ймовірність, що пацієнт переплутає одні ліки з іншими, якщо його назва вказана в рецепті? (3) чи треба застосовувати до ліків особливий підхід при оцінці схожості знаків до ступеня змішування?¹⁹

Відповідь на останнє питання очевидно є ствердною. При проведенні судово-експертних досліджень назв ЛЗ, зареєстрованих як торговельні марки, крім стандартних підходів до визначення схожості позначень повинні враховуватись й інші фактори.

Розглянемо ці фактори на прикладі рішень Суду Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union (CJEU), Відділу опозиції та Апеляційної ради Відомства з інтелектуальної власності ЄС (The Opposition Division EUIPO, The Board of Appeal EUIPO),

¹⁷ П. 4 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. (зі змінами) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12> (дата звернення 01.05.2017).

¹⁸ «The Court has stated that likelihood of confusion must be appreciated globally, taking into account all the factors relevant to the circumstances of the case; this appreciation depends on numerous elements and, in particular, on the degree of recognition of the mark on the market, the association that the public might make between the two marks and the degree of similarity between the signs and the goods and services» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion – Global Assessment. Page 3 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

¹⁹ Томаров І. Милдронат: кто потребитель рецептурного лекарства? // Legal Shift. URL: <http://www.legalshift.com.ua/?p=846> (дата звернення 01.05.2017).



вітчизняної судової та судово-експертної практики.

Відповідно до практики ЄС визначення схожості торговельних марок включає наступні стадії:

Relevant public (Доречна (відповідна) громадськість);

Comparison of the goods (Порівняння товарів);

Comparison of the marks (Порівняння знаків);

Enhanced distinctiveness (Висока distinctiveness);

Global assessment of the likelihood of confusion (Глобальна оцінка імовірності змішування).

У кожній з цих стадій можна виділити певні особливості дослідження назв ЛЗ на предмет визначення їх схожості, які будуть розглянуті у порівнянні з вітчизняною судовою і судово-експертною практикою та практикою ЄС.

1. Relevant public (Relevant consumer) — degree of attention (Відповідна (доречна) громадськість (відповідний споживач) — ступінь уваги)

Як зазначено у виданні ВОІВ із правозастосовної судової практики у сфері інтелектуальної власності, споживач є мірою всіх явищ, описаних у законі про торговельні марки. Торговельні марки існують лише в тому обсязі, в якому споживачі сприймають їх як позначення джерела походження. Порушення відбувається лише тоді, коли споживачі сприймають одну торговельну марку як таку, що відсилає до іншого джерела походження. Закон про торговельні марки є найскладнішим серед законів у сфері інтелектуальної власності для правозастосування через необхідність

встановлення фактів, які найбільш важко передбачити. Це тому, що така оцінка вимагає здатності більш конкретно думати *через* споживача і дивитись на ринок лише таким чином, як бачить його споживач²⁰.

У Методичних рекомендаціях Укрпатенту та методиках судової експертизи, торговельні марки також досліджуються через призму сприйняття їх «пересічним споживачем», однак окремо не виділяється споживач лікарських засобів та ступінь його уваги.

В Україні судові рішення здебільшого приймаються на основі висновків судових експертів і факт схожості назв ЛЗ встановлюється на підставі схожості позначень та спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, де окремо споживач ЛЗ не виділяється.

Практика ЄС, навпаки, виробила основні підходи до визначення споживача ЛЗ, які викладені у Керівництві «Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention»:

1) відповідною громадськістю для *безрецептурних лікарських засобів*, що продаються в аптеці, є **загальна (широка) громадськість (general public, public at large)**, імовірність сплутування буде оцінюватися по відношенню до цієї громадськості;

2) **загальна громадськість** не може бути виключена з відповідної (доречної) громадськості також щодо лікарських засобів, які видаються *за рецептом лікаря*, до їх продажу кінцевому споживачу в аптеках (відповідно до прецедентного права);

3) якщо фармацевтичні товари призначені лише для професійного використання фахівцями (наприклад,

²⁰ «The consumer, we are led to believe, is the measure of all things in trademark law. Trademarks exist only to the extent that consumers perceive them as designations of source. Infringement occurs only to the extent that consumers perceive one trademark as referring to the source of another. The most 'intellectual' of the intellectual properties, trademarks are a property purely of consumers' minds. Trademark law is arguably the most difficult of the intellectual property laws to contemplate, and its outcomes when applied to facts are the most difficult to predict. This is because it requires a form of what John Keats called 'negative capability', the capability, more specifically, to think through the consumer and see the marketplace only as the consumer sees» (The enforcement of intellectual property rights: a case book. 3rd Edition – 2012. WIPO. Page 110. / URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf (дата звернення 01.05.2017).



стерильні розчини для офтальмологічної хірургії), імовірність сплутування буде оцінюватись лише з точки зору цієї **спеціальної громадськості (specialist public)**;

4) **ступінь уваги** відповідної громадськості є **відносно високим, незалежно від того, продається препарат за рецептом лікаря чи ні.**

Таким чином, відповідна громадськість охоплює як загальну громадськість так і медичних фахівців, таких як лікарі й фармацевти. Отже, попри те, що вибір цих продуктів визначається посередниками (лікарями та фармацевтами), ймовірність змішування може також існувати для загальної громадськості, оскільки швидше за все їй доведеться зустрічатися з цими продуктами. Також, необхідно враховувати, що медичні працівники проявляють високий ступінь уваги при призначенні ліків. Щодо непрофесіоналів, вони також проявляють більш високий ступінь уваги, незалежно від того, продаються фармацевтичні препарати за рецептом або без

нього, оскільки ці товари впливають на стан їхнього здоров'я²¹

Крім того, ступінь уваги та відповідна громадськість детально описується у рішеннях судових органів ЄС, наприклад:

1. Відповідно до прецедентного права, по-перше, медичні працівники проявляють високий ступінь уваги при призначенні ліків і, по-друге, щодо кінцевих споживачів, то можна припустити, коли фармацевтичні продукти продаються без рецепта, споживачі зацікавлені в цих продуктах і є достатньо поінформованими, достатньо уважними і обачними і що вони менш схильні плутати різні варіанти таких продуктів²².

2. Ступінь уваги, що приділяється кінцевим споживачем фармацевтичної продукції, є високим, і споживач краще поінформований, коли він обов'язково керується рекомендаціями фахівців у галузі охорони здоров'я, як і в тих випадках, коли товари доступні лише за рецептом лікаря²³.

3. Суд приходить до висновку, що рівень уваги середнього споживача фар-

²¹ «The relevant public of non-prescription pharmaceuticals (sold over the counter) is the general public, and the likelihood of confusion will be assessed in relation to that public.

According to the case-law, the general public cannot be excluded from the relevant public, also in the case of pharmaceuticals that require a doctor's prescription prior to their sale to end-users in pharmacies. Thus, the relevant public comprises both general public and health professionals, such as doctors and pharmacists. Consequently, even though the choice of those products is influenced or determined by intermediaries, a likelihood of confusion can also exist for the general public, since they are likely to be faced with those products, even if that takes place during separate purchasing transactions for each of those individual products at various times.

In the case of pharmaceutical goods targeted only at specialists for professional use (e.g. sterile solutions for ophthalmic surgery), the likelihood of confusion must be assessed from the point of view of that specialist public only.

It is apparent from the case-law that, insofar as pharmaceutical preparations are concerned, the relevant public's degree of attention is relatively high, whether or not issued on prescription» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Relevant Public and Degree of Attention. Page 7, 11 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

²² «It should be pointed out that, according to case-law, first, medical professionals display a high degree of attentiveness when prescribing medicines and, second, with regard to end consumers, it can be assumed, where pharmaceutical products are sold without prescription, that the consumers interested in those products are reasonably well informed, observant and circumspect, since those products affect their state of health, and that they are less likely to confuse different versions of such products». (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber) in Case T-605/11, 10 December 2014, Novartis AG v OHIM - Dr Organic Ltd (BIOCEF/ BIOCERT) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

²³ «The degree of attention regularly paid by the end consumer of pharmaceutical products is high and the consumer is better informed when he is obligatorily guided by health professionals (ibidem, at paragraph 61) as in this case where the restricted goods are only available on prescription» (Decision of the Second Board of Appeal of 1 February 2011, In Case R 489/2010-2, Octapharma AG v Stichting Sanquin Bloedvoorziening (ALBUNORM / ALBUMAN) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



мацевтичних препаратів повинен визначатись на індивідуальній основі, у кожному конкретному випадку, відповідно до відомостей, що містяться у матеріалах справи, особливо враховуючи терапевтичні показання розглянутих товарів. Крім того, Суд вважає, що для таких товарів як лікарські засоби, рівень уваги, як правило, буде вищим через те, що вони призначаються лікарем, а потім перевіряються фармацевтом, який надає їх споживачам²⁴.

4. Якщо ринок спеціалізований, наприклад, ринок рецептурних лікарських засобів, необхідно враховувати, що вони видаються за призначенням (рецептом) лікарів і фармацевтів²⁵.

В Україні окремі підходи до визначення споживача ЛЗ та ступеня його уваги сформувались завдяки судово-експертній практиці, де у висновках експертів категорії споживачів ЛЗ враховуються при встановленні спорідненості товарів і послуг з урахуванням особливостей реалізації лікарських засобів на ринку.

Таким чином, при визначенні схожості назв лікарських засобів необхідно враховувати, що відповідним споживачем ЛЗ є загальна громадськість та спеціалісти в галузі охорони здоров'я, ступінь уваги яких до такої категорії товарів 5 класу МКТП як «фармацевтичні препарати» є високим, особливо для рецептурних лікарських засобів.

2. Comparison of the goods (Порівняння товарів)

Методичною літературою для визначення спорідненості товарів 5 класу МКТП встановлений широкий підхід, відповідно до якого підставою для визнання товарів спорідненими є їх належність до однієї родової або видової групи, наприклад «фармацевтичні препарати» є родовим поняттям відносно товару «фармацевтичні препарати, що сприяють травленню»²⁶.

У рішеннях судових інстанцій застосовується такий самий широкий підхід: торговельні марки, зареєстровані для товарів одного класу МКТП — фармацевтичні препарати, які мають спільне призначення — лікування, та призначені для одного кола споживачів — фактично пацієнтів, а тому товари, для яких зареєстровані торговельні марки є спорідненими²⁷.

Отже, будь-який лікарський засіб у 5 класі МКТП відносять до родового поняття «фармацевтичні препарати», який вважається спорідненим з іншими лікарськими засобами у 5 класі МКТП.

Однак, при визначенні схожості назв ЛЗ потрібно виходити з того, що основне призначення назви ЛЗ не індивідуалізація товару конкретного виробника, а ідентифікація самого лікарського засобу. І один 5 клас МКТП може охоплювати зовсім різні за призначен-

²⁴ «The Court finds that the level of attention of the average consumer of pharmaceutical preparations must be determined on a case-by-case basis, according to the facts in the case-file, especially the therapeutic indications of the goods in question. Likewise, the Court finds that, in the case of medicinal products subject to medical prescription such as those being considered in the present case, that level of attention will generally be higher, given that they are prescribed by a physician and subsequently checked by a pharmacist who delivers them to the consumers» (Judgment of The Court of First Instance In Case T 483/04, 17 October 2006, Armour Pharmaceutical Co. v OHIM - Teva Pharmaceutical Industries Ltd (GALZIN/CALSYN) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

²⁵ «A specialized market: If the market is specialized, such as with prescription drugs, the typical prescribing doctor and pharmacists must be considered» (Цит. за: The enforcement of intellectual property rights: a case book. 3rd Edition – 2012. WIPO. Page 110. / URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf (дата звернення 01.05.2017)).

²⁶ Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. – С. 131. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

²⁷ Постанова Вищого господарського суду України від 07.02.2017 у справі № 910/16297/14 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64590436> (дата звернення: 01.05.2017).



ням та лікувальними властивостями лікарські засоби.

На особливості ЛЗ різного призначення звертає увагу Апеляційна палата ДСІВ. Відповідно до її рішення, позначення, які є назвами ЛЗ не були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати, з огляду на те, що лікарські препарати випускались виключно за рецептом лікаря і відносились до різних фармакотерапевтичних груп, мали різний склад діючих речовин, виконували різні за призначенням лікувальні функції та призначені для різного кола споживачів²⁸.

За думкою Г. Прохорова-Лукіна та О. Дорошенка, при експертизі фармацевтичних торговельних марок необхідний максимально суворий підхід, адже змішування таких марок і, відповідно, виробів, які маркуються ними, може мати небезпечні наслідки для здоров'я чи життя людини²⁹.

У своїй статті автори наводять приклад, де одна торговельна марка зареєстрована для товарів «фармацевтичні препарати», а інша для «протиухлинних засобів» 5 класу МКТП і за широким підходом до визначення спорідненості товарів і послуг приходять до висновку, що якщо торговельна марка зареєстрована стосовно товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні продукти», її власник має право маркувати цим знаком будь-які вироблювані ним товари, що охоплюються поняттям «фармацевтичні продукти», зокрема маркувати і рецептурні препарати (протиухлинні засоби).

Очевидним є те, як зазначають автори, що принципово не може бути виключена можливість виробництва в

майбутньому власником такої торговельної марки будь-яких лікарських засобів, зокрема протиухлинних засобів, які будуть мати схожий склад і таке ж призначення, як і протиухлинні засоби, марковані протиставленим знаком. У цьому випадку не можна виключити ймовірність сплутування товарів (ліків) різних виробників³⁰.

Однак, при визначенні спорідненості товарів 5 класу МКТП необхідно враховувати, що реєстрація назви ЛЗ як ТМ у 5 класі МКТП «фармацевтичні препарати» не дозволяє використання цієї назви для будь-якого ЛЗ до його державної реєстрації та внесення назви ЛЗ до Державного реєстру лікарських засобів України. Крім того, однакова назва не може використовуватись для різних за призначенням ЛЗ. Також не допускається використання назв, які містять у своєму складі описові чи асоціативні частини, що здатні ввести в оману споживача щодо дійсного складу, властивостей та призначення ЛЗ.

Зокрема, закон про товарні знаки США не дозволяє заявникам, вказувати весь клас або класи товарів Ніццької класифікації. Такі загальні терміни як «фармацевтичні препарати» є неприйнятними. Заявники повинні вказати характер фармацевтичних препаратів (наприклад, «фармацевтичні препарати для лікування респіраторних захворювань») і не можуть включати товари, які не мають наміру продавати в Сполучених Штатах³¹.

Відповідно до практики Європейського союзу для встановлення імовірності сплутування торговельних марок визначається не спорідненість товарів і/або послуг, а схожість товарів, яка

²⁸ Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 2.08.2012 за розглядом заперечення про реєстрацію знака «Рабірил» // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності. URL: http://sips.gov.ua/i_upload/file/rabiril.pdf (дата звернення 01.05.2017).

²⁹ Г. Прохоров-Лукін, О. Дорошенко. Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок. // Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. 2014. С. 23

³⁰ Г. Прохоров-Лукін, О. Дорошенко. Цит. праця. С. 26

³¹ Robert D Litowitz and Lynn M Jordan. Procedures and strategies for pharmaceutical brands: United States // World Trademark Review. URL: <http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Pharmaceutical-Trademarks/2017/Country-chapters/United-States> (дата звернення 01.05.2017).



може бути різного ступеню: низького, середнього або високого. При цьому схожість товарів і/або послуг не залежить від будь-якого конкретного ряду критеріїв, які можуть бути визначені заздалегідь і застосовуватись у всіх випадках³².

Щодо визначення схожості товарів 5 класу МКТП встановлений особливий підхід, де схожість визначається на індивідуальній основі й береться до уваги призначення та показання до застосування ЛЗ. При цьому висновок про схожість товарів 5 класу МКТП не може ґрунтуватись на тому, що вони є фармацевтичними препаратами, які мають однакові канали збуту, і виробляються одними й тими ж підприємствами, оскільки така широка категорія охоплює й товари, які можуть відрізнятися або мати дуже низький рівень схожості.

При оцінці схожості між лікарськими засобами враховуються й інші фактори, зокрема, чи знаходяться ліки у конкуренції один з одним або доповнюють один одного, чи є вони взаємозамінними, їх призначення та конкретне застосування (лікування визначених проблем зі здоров'ям). При цьому відмінність у терапевтичних показаннях лікарських засобів має вирішальне значення для висновку про низький рівень схожості між ними³³.

Таким чином, всі назви лікарських засобів реєструються як торговельні марки для товарів 5 класу МКТП які, відповідно до методичних посібників, будуть визнаватись спорідненими через те, що входять у загальну категорію «фармацевтичні препарати». Однак, з огляду на основне призначення назв ЛЗ (ідентифікація самого ЛЗ) при визначенні їх схожості необхідно враховувати склад, властивості та терапевтичне призначення лікарських засобів, чи є вони взаємозамінними або доповнюють один одного, а також належність їх до безрецептурних або таких, які відпускаються лише за рецептом лікаря.

3. Comparison of the marks (Порівняння знаків)

Назви лікарських засобів в основному складаються з одного слова, є вигаданими назвами, утвореними з використанням описових чи асоціативних основ та таких формантів (наголошених морфем), які вказують на належність їх до лікарських засобів – ол, -ил, -он, -ін, -ин, -ид, -ар.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критерію.

³² «As a result of weighing all these factors in accordance with their respective importance in relation to the goods/services at issue, similarity may be found to various degrees: low, average or high.

The similarity of goods and services does not depend on any specific number of criteria that could be determined in advance and applied in all cases» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Goods And Services. Page 7, 11 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

³³ «*The goods at issue belong to the same general category of goods: pharmaceuticals. However, this is a broad category and covers goods which may be different or that have only a very low level of similarity. Clearly, it is necessary to have regard to other factors, in order to properly assess the similarity between the medicines. These factors are, in particular, whether these medicines are in competition with each other or complementary, as well as their purpose and their specific intended use (treatment of specific health problems). In taking these factors into account, a medicine's therapeutic indication is of decisive importance.*

The opponent's argument that the goods are similar, merely because they are both pharmaceuticals, which follow the same channels of trade, and are made by the same undertakings, must be assessed in light of the abovementioned caselaw.

Therefore, in this context, there is no evidence that the two sets of pharmaceuticals overlap, are used in combination, or are in any way complementary. Equally clearly, the two sets of pharmaceuticals have very specific and dissimilar therapeutic ends» (Decision of the Second Board of Appeal of 5 December 2016, In Case R 390/2016-2, ALMIRALL S.A. v Bayer Intellectual Property GmbH (PREMID / BPREMIR) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



3.1. Conceptual comparison (Визначення семантичної схожості)

З урахуванням основних функцій назви ЛЗ (загально-інформативної — назва як носій визначеної медичної та фармацевтичної інформації, та ідентифікаційної — розпізнавання самого ЛЗ) встановлені вимоги до її складання.

Зокрема, в основі Правил розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, покладені загальноприйняті в усьому світі принципи раціонального вибору назв ліків:

- назви ліків є частиною медичної термінології і покликані допомагати фахівцям (медичним і фармацевтичним працівникам) і споживачам орієнтуватися в їх складі і дії;
- назви лікарських препаратів різного складу і дії повинні суттєво відрізнятися за написанням і звучанням;
- не допускається використання назв, що здатні ввести в оману споживача щодо дійсного складу і дії лікарського препарату³⁴.

Ці принципи, а також основні функції торгових назв ліків визначають основні вимоги до їх складання:

- назва може походити від хімічного складу препарату (складатися з частин хімічної назви сполуки (наприклад, сульфоксамфокаїн), або поєднувати хімічну назву і профіль дії препарату (наприклад, кордіамін: кор — серце, діамін — похідне від хімічної назви сполуки));
- оригінальна торгова назва повинна відрізнятися від назв інших вітчизняних та зарубіжних препаратів як за написанням, так і за звучанням;
- для препарату-генерика як торгову назву можна використовувати його

міжнародну непатентовану назву;

- назва препарату не повинна містити окремих букв та цифр, якщо вони не несуть смислового навантаження і не виконують розрізняльної функції;
- у назві можна відображати групові взаємозв'язки препаратів шляхом використання загальних групових складів-стемів;
- не допускається використовувати видові назви типу «Таблетки від головного болю», «Таблетки від застуди», «Таблетки від кашлю», «Мазь від радикуліту», «Таблетки від захитування та нудоти» та інші описові та загальноновживані позначення³⁵.

Викладені правила свідчать про необхідність застосування спеціального підходу при вирішенні питання щодо встановлення схожості позначень, які являють собою назви лікарських засобів: крім фонетики, графіки та семантики слів (назв), треба досліджувати їхню морфеміку та словотвір.

Лінгвістична модель назв лікарських засобів може утворюватися шляхом основоскладання³⁶: назва може походити від хімічної назви сполуки або поєднувати хімічну назву й профіль дії препарату. При складанні назв лікарських засобів, які виконують роль носіїв певної медичної та фармацевтичної інформації, важливі саме принципи формування й засоби словотворення.

Назви лікарських засобів складаються в основному зі слів грецького та латинського походження, а також зі штучно створених термінів на основі грецьких і латинських словотвірних елементів. Через те, що такі елементи мають суворо фіксоване значення, вони дозволяють

³⁴ Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні. Міністерство охорони здоров'я України. Державний фармакологічний центр. Київ. 2010. URL: <http://www.dec.gov.ua/index.php/ua> (дата звернення 01.05.2017).

³⁵ Там само.

³⁶ «Основоскладання — спосіб творення слів, за якого дві і більше основ поєднуються в одне слово за допомогою інтерфіксів» (Українська мова: від фонетики до морфології / EdEra Books. Сервіс інтерактивної освітньої літератури [Електронний ресурс] / URL: <https://ukr.ed-era.com/4/osnovoskladannya.html> (дата звернення 01.05.2017)).

дати точне визначення нового поняття або назви, вказати на характерну особливість, ознаку речовини, явища тощо³⁷.

При дослідженні позначень, які зареєстровані в 5 класі МКТП та є назвами лікарських засобів, необхідно враховувати, що характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їхніх назвах спільної основи, яка може вказувати на належність відповідних лікарських засобів до певної хімічної і/або фармакологічної групи. Це може призводити до часткових збігів елементів у назвах лікарських засобів. Однак, слід також враховувати, що назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки, також повинні оцінюватись через призму сприйняття їх пересічним споживачем, якому може бути невідоме значення окремих елементів позначень, наприклад таких, що вказують на хімічні властивості препаратів (незважаючи на те, що лікарські засоби зазвичай призначаються спеціалістом — лікарем або фармацевтом, який розуміє значення таких елементів).

Викладене дає підстави вважати правило п. 11.1.9. Методичних рекомендацій щодо встановлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень, де схожими визнаються позначення при подібності закладених у них понять та ідей³⁸, неприйнятним для застосування при порівнянні назв лікарських засобів. З огляду на функціональне призначення лікарських за-

собів, їх назви, як носії певної інформації, можуть містити схожі поняття, що вказують на склад, властивості або призначення лікарського засобу. Наявність таких елементів (основ) не означає їх схожість за семантичними ознаками, а навпаки, схожі елементи можуть не враховуватись як відмітний елемент позначення через те, що відноситься до описових чи асоціативних.

При визначенні ступеня семантичної схожості назв ЛЗ слід також виходити з того, що пересічний споживач намагається аналізувати назву лікарського засобу лише в тому випадку, якщо вона асоціюється в його свідомості зі знайомими йому поняттями. При цьому, якщо назва або її частина містить елементи, що позначають такі поняття, назва запам'ятовується саме через наявність асоціацій. В іншому випадку, за відсутності асоціацій, вона запам'ятовується лише «фонетично», як набір звуків, що розташовані у певній послідовності.

Як зазначається у Керівництві з експертизи торговельних марок Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO), попри те, що середній споживач зазвичай сприймає знак в цілому і не переходить до аналізу його різних деталей, факт залишається фактом, що при сприйнятті словесного позначення, він буде розбивати його на елементи які, на його думку, мають конкретне значення або нагадують слова вже відомі йому³⁹.

Оскільки назви ЛЗ зазвичай утворюються шляхом основоскладання з

³⁷ Латинська мова. Фармацевтична енциклопедія України URL: <http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2036/latinska-mova>

³⁸ «11.1.9. Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак: збіг смислового значення позначень у схожих мовах; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, подібність та протилежність закладених у позначеннях понять, ідей» (Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, опубліковані на сайті Державного підприємства «Український інститут промислової власності», 2014. С. 116. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017)).

³⁹ «In this regard, the Court has held that, although the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details, the fact remains that, when perceiving a word sign, they will break it down into elements which, for them, suggest a specific meaning or which resemble words known to them» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Signs. Page 48 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



використанням загальних групових складів (стемів), при дослідженні семантичного змісту позначень, необхідно враховувати вплив таких складів на схожість назв ЛЗ в цілому.

3.1.1. Вплив слабких (описових) елементів:

Приклад 1. Елемент «DERMA», присутній в обох позначеннях, буде асоціюватися зі шкірою, отже для таких товарів як косметика і креми, що використовуються на шкірі, такий елемент вважається слабким. Частина відповідної громадськості, яка розуміє значення цього елемента, не буде приділяти стільки ж уваги до такого слабого елемента, як до інших, більш відмітних, елементів позначень. Отже, вплив такого слабого елемента обмежений при оцінюванні імовірності сплутування між знаками в цілому (див. рис. 2)⁴⁰.

Приклад 2 (рис. 3). У цій справі обидва позначення мають спільні елементи «DERM» і «DERMA» (DERM є варіантом від DERMA), які будуть пов'язані зі «шкірою» для всіх споживачів відповідної території. Дійсно, елемент «DERMA» є грецьким коренем DERMA, який становить основу лексики, що відноситься до шкіри на всій території Європейського союзу, і він існує з невеликими варіаціями в більшості європейських мов. «Derme» або «derma» являє собою з'єднувальну тканину, яка разом з епідермісом і підшкірною клітковиною утворює шкіру і є коренем багатьох слів, що відносяться до шкіри, такі як «dermatologie» (дерматологія) – галузь медицини, яка вивчає і лікує шкіру, слизову оболонку і придатки шкіри (нігті та волосся), і «dermatologique» (дерматологічні). Отже, еле-

Dermatin

Рис. 2



BIODERMA

Рис. 3



Рис. 2, 3. Приклад назв торговельних марок

³⁴ «The element “DERMA” contained in both signs will be associated with the skin. Bearing in mind that the goods are cosmetics and ointments for use on the skin it is considered that this element is weak for these goods. The part of the relevant public who understands the meaning of that element will not pay as much attention to this weak element as to the other more distinctive elements of the mark. Consequently, the impact of this weak element is limited when assessing the likelihood of confusion between the marks at issue» (OHIM, Opposition Division, Opposition No B 1 717 845, on 20/09/2011, BIO-H-TIN Pharma GmbH & Co. KG against Firma “Dermaglin” Hanna Iwona Kordiasz (dermaglin NATURA DLA SKORY (Figurative) vs. Dermatin (Word) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



менти «DERM» і «DERMA» не вважаються дистинктивними елементами щодо товарів, які відносяться до шкіри, нігтів і волосся⁴¹.

ЕКЗОДЕРИЛ Екзо-Дерм⁴²

Приклад 3. Елементи «ЕКЗО» (зовні), «ДЕРМ» (шкіра) при використанні для фармацевтичних препаратів є асоціативними як для споживача так і для спеціаліста (фармацевта). Такі елементи при використанні у складі назви лікарського засобу можуть асоціативно вказувати на його призначення — лікування поверхні шкіри.

Схожий словесний елемент «ЕКЗО», що розташований на початку позначень є слабким елементом, оскільки часто використовується в поєднанні з іншими словами та означає «ЗОВНІ», «ЗОВНІШНІЙ», наприклад «екзогенний», «екзосфера» тощо. При цьому інші елементи позначень «ДЕРМ» «ДЕРИЛ» відрізняються. Частина «ДЕРМ» вказує на шкіру. Формант «ИЛ» часто використовується у назвах ЛЗ і може асоціативно вказувати, що позначення «ЕКЗОДЕРИЛ» має відношення до фармацевтичних препаратів.

Крім того, наявність у позначенні «Екзо-Дерм» двох слів, об'єднаних де-

фісом, підсилює відмінність позначень за семантичними ознаками через своєрідне зорове сприйняття, оскільки споживач може запам'ятати, що лікарський засіб мав назву, яка складається з двох слів і акцентувати на цьому увагу при замовленні препарату в аптеці.

3.1.2. Врахування інших додаткових елементів позначень:

Позначення (див. Рис. 2) були визнані візуально та фонетично схожими лише в тому обсязі, що обидва містять елемент «DERMA» і що перше слово кожного позначення закінчується літерами «IN». Семантично позначення схожі лише через те, що відносяться до шкіри. Проте, позначення мають інші додаткові візуальні та звукові елементи, які є настільки різними, що виключають схожість між ними⁴³.

CALSURA CALSORIN

Приклад 4. Семантично позначення в цілому не мають жодного значення (є вигаданими). Однак приставка «CAL-» прямо відноситься до «calcium» («кальцій»). Іменник «кальцій», від латинського «calx, calc» (Oxford Dictionary of English) є відомим хімічним елементом, що позначається символом «Ca» (...). Всі заявлені товари включають

⁴¹ «In the case at hand both marks share the elements 'DERM' and 'DERMA' (DERM is a variant of DERMA) that will be associated with 'the skin' for all the consumers of the relevant territory. Indeed, the element 'DERMA' is the Greek root DERMA, which forms the basis of vocabulary relating to the skin throughout the European Union, and it exists with minor variations in most European languages ('dermis' in Spain, Denmark and the Netherlands; 'derma' in Italy and the United Kingdom; 'derme' in Portugal and French-speaking countries). 'Derme' or 'derma' is a connective tissue which, together with the epidermis and the hypodermis, forms the skin and it is the root of many words relating to the skin, such as 'dermatologie' (dermatology), the branch of medicine which studies and treats the skin, the mucous membrane and the appendages of the skin (nails and hair), and 'dermatologique' (dermatological). Consequently, the elements 'DERM' and 'DERMA' are not distinctive in respect of the goods relating to skin, nails and hair» (Decision of the Second Board of Appeal of 18 September 2012, In Case R 2448/2011-2, LABORATOIRE BIODERMA (Société par Actions Simplifiée) v Gabriel Health Farmakeftiki Etaireia Periorismenis Efthynis (boderm (FIG. MARK) / BIODERMA et al.) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

⁴² Рішення господарського суду м. Києва від 25.01.17 у справі № 910/30096/15 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64368554> (дата звернення: 01.05.2017).

⁴³ «The signs have been found to be visually and aurally similar to the extent that they both contain the word DERMA and that the first word of each mark ends in the letters "IN". Conceptually the marks are similar to the extent that they both refer to the skin. However, there are additional visual and aural elements which are dissimilar enough to counteract the similarities» (OHIM. Opposition Division. Opposition No B 1 717 845, on 20/09/2011, BIO-H-TIN Pharma GmbH & Co. KG against Firma "Dermaglin" Hanna Iwona Kordiasz (dermaglin NATURA DLA SKÓRY (Figurative) vs.Dermatin (Word) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



кальцій, тому очевидно, що відповідна громадськість - зокрема широка (загальна) громадськість - на всій території Європейського Союзу зрозуміє значення такого компоненту як посилання на кальцій. Позначення семантично схожі лише через наявність однакового елемента «CAL-». Проте, він не може мати значний вплив на визначення схожості, оскільки прямо відсилає до такого роду продукції. Що стосується кінцевих частин позначень, відсутні докази про семантичне значення елементів «SORIN» і «SURA», які у значній мірі відрізняються⁴⁴.

ALBUMAN ALBUNORM

Приклад 5. Обидва позначення є словесними. Попередня торговельна марка «ALBUMAN» складається з частин «ALBU» і «MAN». Фахівці в галузі охорони здоров'я будуть негайно сприймати префікс «ALBU» як скорочення від альбуміну з урахуванням товарів, для яких марка зареєстрована, а саме «albumin». «Albumin» або «albumen» відповідно до визначення Collins Dictionary є «будь-яким з групи простих водорозчинних білків, які коагулюють при нагріванні і знаходяться в плазмі крові, яєчного білка тощо». Отже, цей префікс є скороченням від родової назви продукту, для якого зареєстрована торговельна марка, і тому, практично позбавлений відмітності (дистинктивності) для такого товару.

Не лише фахівці в галузі охорони здоров'я, а й кінцеві споживачі вільно сприймають значення цього префікса, оскільки він є простим скороченням від

слова albumin або еквівалентним словом в усіх інших мовах ЄС із незначною різницею між кількома варіантами.

Родовий характер такого префіксу є причиною існування багатьох фармацевтичних торговельних марок з таким префіксом. Позначення наслідують звичайну практику фармацевтичної галузі шляхом створення (компонування) торговельних марок з префіксами, інфіксами або суфіксами описових фармацевтичних інгредієнтів. Такі загальні дескриптори знаходяться у вільному доступі і тому можуть вільно використовуватись у фармацевтичній промисловості.

Інші елементи позначень «MAN» і «NORM» можуть сприйматись як дистинктивні, оскільки їх значення не придатне для опису характеристик товарів, що містять альбумін. У підсумку, «MAN» та «NORM» є єдиними характерними елементами і тому домінуючими (сильними) термінами, саме їх присутність дозволила позначенням стати достатньо дистинктивними для того, щоб бути зареєстрованими⁴⁵.

OXYGESIC MAXIGESIC

Приклад 6. Початкові частини позначень відрізняються. Позначення не є схожими за семантичними ознаками, оскільки містять описовий елемент «GESIC» (відсилає до безпечних/нешкідливих), а різні префікси позначень викликають різні асоціації («OXY» — кисень/оксикодон і «MAXI» — максимум)⁴⁶. ♦

*Закінчення статті у наступному номері

⁴² «Conceptually, the signs in their entirety have no meaning. However, the prefix 'CAL-' clearly refers to 'calcium' in the context of the goods concerned, as demonstrated by the applicant and held in the contested decision. The noun 'calcium', from the Latin 'calx, calc' (Oxford Dictionary of English) is a chemical element known internationally and its symbol is 'Ca' (...). All of the goods in question include calcium, so it is obvious that the relevant public – including the general public – throughout the European Union will be able to understand this component as an allusion to calcium. The signs are therefore conceptually similar at least as far as they both contain the component 'CAL-'. However, it cannot be given weight to this similarity since in that case 'CAL-' clearly alludes to the kind of the products. As to the final parts of the marks, there is no evidence of any meaning of the components 'SORIN' and 'SURA'» (Decision of the Second Board of Appeal of 15 December 2010, In Case R 484/2010-2, The Procter & Gamble Company v Orion Corporation (CALSORIN / CALSURA) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

⁴⁵ «Both marks are word marks. The earlier mark 'ALBUMAN' consists of the terms 'ALBU' and 'MAN'. Health professionals will immediately perceive that the prefix 'ALBU' is an abbreviation for albumin in view of the context given by the goods for which the earlier mark is registered, namely 'albumin'. 'Albumin' or 'albumen' is defined by the Collins Dictionary as 'any of a group of simple water-soluble proteins that are coag-



Сопова К. Знак для товаров и услуг — название лекарственного средства как объект исследования судебной экспертизы. В статье рассмотрены подходы к определению сходства названий лекарственных средств, которые зарегистрированы или используются как знаки для товаров и услуг, отличающиеся от установленных подходов для определения сходства обозначений в других классах МКТУ. Приведены стадии и особенности исследования названий лекарственных средств на предмет определения их сходства рассматриваемых по сравнению с отечественной судебной и судебно-экспертной практикой и практикой Европейского Союза.

Ключевые слова: название лекарственного средства, товарный знак, судебная экспертиза, сходство обозначений

Sopova K. A sign for goods and services (trademark) – the name of the medicinal product as an object of examination of court expertise. The article considers methods of determining the similarity of the names of medicines that are registered or used as signs for goods and services that differ from the established methods for determining the similarity of signs in other classes of the Nice Classification. The phases and features of the study of the names of medicines for determining their similarity are compared with the domestic judicial and expert practice and practice of the European Union.

In addition to standard methods for determining similarity of signs must be taken into account other factors: features of functional purpose and regulations for the names of drugs, their selling on the market and that the choice of drug is determined by intermediaries (doctors and pharmacists).

There is no general rule that should be applied to determine the similarity of the names of medicines. A distinct complex of circumstances must be considered and assessed in each case.

It is also important to consider the functional features of naming drugs (identification of drugs and information about its effect and purpose), and special conditions for their treatment procedures in Ukraine.

Key words: name of the medicinal product, trademark, court expertise, similarity of signs

ulated by heat and are found in blood plasma, egg white, etc'. So this prefix is the abbreviation of the generic name of the product covered by the earlier mark and is, therefore, practically devoid of distinctiveness for that good.

Not only can health professionals but also end consumers easily perceive the meaning of that prefix, since it is just a simple abbreviation of the word albumin or the equivalent word in all the other languages of the EU, in which the difference between the several variants is negligible.

The genericness of that prefix is the reason for the existence of many pharmaceutical trade marks with that prefix, such as those cited by the applicant. The conflicting marks are following the usual practice, in the pharmaceutical field, of composing trade marks with prefixes, infixes or suffixes descriptive of the pharmaceutical ingredients. Such generic descriptors are in the public domain and so they are freely and commonly used by the pharmaceutical industry. So the prefix 'ALBU' as such would not have been registered as a trade mark.

On the other hand, the second term of the earlier mark 'MAN' may be distinctive since its meaning is not apt for describing the characteristics of the goods having albumin since it is not defined as having to be used only or particularly for men. In conclusion, 'MAN' is the only distinctive element and so the dominant term of the earlier mark and it was its presence that rendered the earlier mark distinctive enough to be registered. (...)

On the other hand the term 'NORM' may be distinctive for the contested goods since it cannot describe them. In conclusion 'NORM' is the only distinctive, and so the dominant, term of the contested mark and accounts for its registrability» (Decision of the Second Board of Appeal of 1 February 2011, In Case R 489/2010-2, Octapharma AG v Stichting Sanquin Bloedvoorziening (ALBUNORM / ALBUMAN) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

⁴⁶ *«The signs were found visually similar to a low degree due to the descriptive character of the suffix 'GESIC', given that it refers to pain killers, as well as the different beginnings. Phonetically, they were found similar to an average degree and conceptually dissimilar, the latter again due to the descriptive content of 'GESIC' and the differing associations that could be made with the respective prefixes of the signs ('OXY' refers to oxygen/oxydon and 'MAXI' to maximum), with the result that a likelihood of confusion was excluded» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Signs. Page 82 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).*