

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

Ю. М. Косенко, Н. О. Сидорук, О. І. Чайковська, О. С. Шкільник

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок

У статті викладено проблемні питання прав інтелектуальної власності при реєстрації ветеринарних препаратів в Україні. Зокрема, звертається увага на використання попереджувального маркування торгових назв ветеринарних препаратів і необхідності державної реєстрації торгової марки з метою правового захисту.

Згідно із Законом України Про ветеринарну медицину [1] ветеринарні препарати до початку їх обігу та використання (створення, виробництво, реалізація) в Україні повинні пройти державну реєстрацію. Метою державної реєстрації є встановлення фармакологічної ефективності ветеринарного препарату, належний рівень захисту здоров'я тварин та пов'язаного з цим здоров'я людей, його відповідності певним стандартам якості. Після проведення наукової експертизи реєстраційних досьє на препарати та проведення реєстраційних випробувань спеціалісти Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок готують експертні висновки на розгляд Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, яка їх розглядає та надає рекомендації Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України (Держветфітослужбі України) щодо реєстрації відповідних ветеринарних препаратів. Держветфітослужба України приймає рішення про державну реєстрацію ветеринарного препарату і видає на нього реєстраційне посвідчення (РП) — документ, який видається заявнику (власнику) і є дозволом для застосування ветеринарного препарату в Україні та передбачає його виробництво (у тому числі пакування і маркування), просування на ринок (рекламу, зазначення його назви на упаковці, в друкованих виданнях, показ на виставках тощо) та продаж — тобто всі види введення в господарський обіг, визначені Законом України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (ст. 28) [2] та Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (ст. 16) [3].

Основною метою реєстрації ветеринарних препаратів є забезпечення тваринництва ефективними, безпечними для здоров'я тварин препаратами, які відповідають встановленим стандартам якості. Таким чином, РП є основним правовстановлюючим документом, який надає його власнику право введення ветеринарного препарату в господарський обіг. Реєстраційне посвідчення на препарат надає його власнику певні права: право використовувати в комерційному обігу його торгову назву, виробляти цей ветеринарний препарат певним, зазначеним у затвердженій нормативно-технічній документації способом, використовувати певний дизайн упаковки (згідно із затвердженим макетом) тощо. При цьому дані права не є виключними, тобто власник РП на препарат не має права на заборону (забороняти іншим виробникам препаратів використовувати таку ж торгову назву препарату, виробляти його тим самим способом, використовувати аналогічну упаковку тощо).

Одночасна видача РП на препарат під торговою назвою, що зареєстрована як знак для товарів і послуг на ім'я іншого виробника (або який містить інші об'єкти інтелектуальної власності), призводить до порушення виключних прав власника свідоцтва на цей товарний знак, гарантованих ст. 41 Конституції України [4]. Реєстрація ветеринарних препаратів в

Україні, яка передбачає набуття прав на ці препарати і їх торгові назви часто призводить до конфлікту інтересів, які можуть вирішуватися лише у судових інстанціях.

Виробники ветеринарних препаратів, які вклали кошти в їх розробку і впровадження, виробляють якісні та ефективні препарати і постійно працюють над їх удосконаленням, прагнуть мати виключне право на свої препарати. Можна навести безліч прикладів оригінальних препаратів як ветеринарних, так і медичних, які протягом тривалого часу присутні на фармацевтичному ринку і за цей час стали символами високої якості, безпечності та ефективності.

В умовах ринкової економіки істотно зростає значення знаків для розрізнення одних і тих же товарів, що виробляються різними виробниками. Для індивідуалізації своїх товарів виробникам допомагають товарні знаки.

Одним із способів захисту вітчизняного виробника, що є актуальним сьогодні, є популяризація і надійна охорона товарних знаків, зареєстрованих на ім'я українських виробників. Торгові назви препаратів у медицині і ветеринарній медицині свідчать, що жодна інша галузь промисловості не має такого різноманіття товарів, назви яких стали світовими брендами. Адже бренд — це не просто товарний знак — це цілий комплекс інформації, що містить у собі імідж компанії-виробника товарів, маркованих цим знаком і складається з багатьох складових, основними з яких є його якість, ефективність і безпечність, підтверджені результатами клінічних досліджень і часом. І права інтелектуальної власності є дієвим важелем для створення цього іміджу і, головне, для його охорони та захисту.

Незважаючи на відсутність у Законі України Про ветеринарну медицину та інших відомчих нормативних актах норм, які б враховували необхідність правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок у межах своїх повноважень робить все можливе для запобігання та припинення порушень виключних прав власників охоронних документів на певні об'єкти інтелектуальної власності.

Насамперед, у процесі державної реєстрації ветеринарних препаратів власники свідоцтв України або сертифікатів міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг мають змогу здійснити свої виключні права, а саме: заборонити реєстрацію лікарських засобів інших виробників під торговими назвами, однаковими із зареєстрованими знаками. Для цього їм треба лише завчасно попередити Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок і надати належним чином оформлені документи.

Як було зазначено вище, РП є дозволом на введення ветеринарного препарату в господарський обіг і за його відсутністю потенційні порушники прав на певну торгову назву препарату не мають ніякої можливості реалізовувати препарати під конфліктною назвою. Зрозуміло, що це звільняє правовласника на товарний знак від необхідності вживати заходи щодо захисту своїх прав в судовому порядку, що потребує ретельної підготовки та великих затрат коштів і часу.

Правовласники певних об'єктів інтелектуальної власності в процесі державної реєстрації препаратів активно використовують саме право «негативного» характеру — тобто право на усунення можливості використання третьою особою певної торгової назви препарату, способу виробництва тощо. У процесі реалізації цього права часто виникають колізії, зумовлені або досить вільним трактуванням правовласниками норм законодавства з інтелектуальної власності, «розширенням» обсягу правової охорони, наданої охоронним документом, або просто через нерозуміння змісту своїх прав.

Систематизуючи проблемні питання, які виникають у процесі державної реєстрації ветеринарних препаратів, можна виділити такі категорії питань із права інтелектуальної власності:

— правомірність використання в реєстраційних документах, поряд із торговими назвами препаратів, попереджувального маркування типу «ТМ» та «®»;

— правомірність заборони власником свідоцтва на знак для товарів і послуг державної реєстрації препаратів інших виробників під торговими назвами, що лише схожі із зареєстрованим товарним знаком;

— правомірність заборони власником патенту на винахід, об'єктом якого є спосіб одержання певної хімічної речовини (або фармацевтична композиція, що містить цю речовину), державної реєстрації лікарських засобів на основі зазначеної речовини.

У РП та інших реєстраційних документах, поруч із торговою назвою ветеринарного препарату, проставляється знак «®» (від англ. «Registered trademark»), як зареєстрований товарний знак. Таким чином знак «®» виконує попереджувальне маркування, яке значить, що реєстраційне посвідчення на такий ветеринарний препарат, окрім своєї основної функції — дозволяти застосування ветеринарного препарату у ветеринарній медицині, виконує і охоронну функцію: попереджати всіх зацікавлених осіб про наявність виключних прав на відповідне позначення, тим самим запобігаючи можливим правопорушенням. Попереджувальне маркування препарату здійснює рекламну функцію і свідчить про додаткові властивості препарату: звертає увагу споживачів та інших зацікавлених осіб і сприяє підвищенню рейтингу як самого ветеринарного препарату, так і його виробника. Багато споживачів сприймають символ «®» як підтвердження особливого статусу маркованого ним товару — тобто такого, що проставляється на продукції високої якості.

Тому деякі заявники в процесі реєстрації своїх препаратів прагнуть застосовувати попереджувальне маркування навіть у позначеннях, що лише подібні до зареєстрованих знаків для товарів і послуг. Насамперед, це стосується перекладів або транслітерацій словесних знаків, зареєстрованих у певному вигляді за міжнародною системою. Але правова охорона не поширюється на позначення, що лише подібні до зареєстрованих як товарні знаки, тому що, відповідно до Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг (ст. 5) «обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг». Крім того, право на використання попереджувального маркування має лише власник знака для товарів і послуг. Це право не поширюється на третіх осіб, однією з яких у даному випадку є Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок. Тому воно не може брати на себе відповідальність за розширення обсягу правової охорони, наданої свідоцтвом на знак для товарів і послуг, і попереджувальне маркування проставляється в реєстраційних документах лише поруч із торговою назвою препарату, що тотожна зареєстрованому знаку.

Також важливим є питання використання заявниками поруч із назвою препарату попереджувального маркування “ТМ”. Як правило, це позначення використовується заявниками, які лише подали до ДП «Український інститут промислової власності» заяву про реєстрацію знака. Однак, нормативно такий правовий статус даного виду маркування не визначений.

Абревіатура “ТМ” походить від англійського слова “Trademark”, що означає “торгова марка” (в нашому законодавстві цьому поняттю відповідає термін “знак для товарів і послуг”). Використання цього позначення для незареєстрованих знаків походить із так званого “принципу фактичного використання”, що діє в США, Великобританії, Швейцарії, Сирії, Індії, Пакистані та деяких інших країнах. Пов'язано це з тим, що в цих країнах правова охорона товарних знаків базується на інших підставах, ніж у нас. Так, право на “торгову марку” поряд із її реєстрацією виникає також у результаті її фактичного використання.

В Україні правова охорона знака для товарів і послуг виникає тільки внаслідок його державної реєстрації. Тобто для того, щоб дане позначення одержало в Україні статус знака для товарів і послуг (“ТМ”), воно має бути зареєстрованим в ДП «Український інститут промислової власності».

Згідно із Законом України Про охорону прав для товарів і послуг (ст. 16), тільки свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику “виключне право користуватися і

розпоряджатися знаком за своїм розсудом” і передбачає, що лише власник має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні”.

Виходячи з того, що попереджувальне маркування не є елементом торгової назви препарату, Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок не правомочне проводити державну реєстрацію ветеринарних препаратів під назвою, що включає позначення “ТМ”, лише на підставі надання заявником документа про те, що ця назва заявлена до реєстрації як товарний знак (наприклад, висновок ДП «Український інститут промислової власності» про встановлення дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг). У процесі виробництва та реалізації даного препарату його виробник може проставляти символ “ТМ” на відповідному товарі (упаковках товару) самостійно, на власний ризик.

У Законі України Про охорону прав для товарів і послуг визначено, що “свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком на свій розсуд”. Використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський обіг. Відповідно до ст. 6 Паризької конвенції Про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [5], знак охороняється “таким, як він є” (загальновідомий принцип “telle quelle”). Аналогічна норма міститься і в Законі України Про охорону прав для товарів і послуг (ст. 5) “обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг”. Тобто обсяг правової охорони, що надається знаку для товарів і послуг, складається з зображення знака, що міститься у свідоцтві під кодом 540 Міжнародних кодів для ідентифікації бібліографічних даних, які відносяться до знаків для товарів і послуг, та переліку товарів і послуг, зазначених під кодом 511.

Жоден нормативний акт не містить положень про поширення обсягу правової охорони на позначення, яке відрізняється від зареєстрованого хоча б одним елементом. Також чинне законодавство не передбачає надання правової охорони словесному позначенню із зазначенням мови, складовою частиною якої воно є, і, відповідно, визначали б правовий статус перекладу цього слова або словосполучення на іншу мову. Відповідно до Закону України Про охорону прав для товарів і послуг (ст. 5) охороняється лише те зображення (знак), яке зазначено у свідоцтві України на знак для товарів і послуг, незалежно від того, що є об’єктом цього знака.

У Законі України Про охорону прав для товарів і послуг (ст. 20) зазначається, що власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Більш детально зміст поняття “схожості до ступеня змішування” розкритий у Правилах складання, подання та розгляду заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [6]. Згідно з цими Правилами, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах або позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів... Ступінь цієї схожості, з урахуванням фонетичного (звукового), візуального (графічного) та семантичного (сміслового) критеріїв, може бути визначений лише шляхом проведення спеціального дослідження згідно Правил видачі свідоцтва на товарний знак (“Визначення схожості словесних позначень”). Проводити таке дослідження уповноважені лише окремі державні експертні установи. Визнати назву препарату схожою у свідомості споживачів із назвою

іншого препарату і трактувати цю схожість як імітацію та прояв недобросовісної конкуренції можуть тільки суд або Антимонопольний комітет.

У фармацевтичній галузі все частіше спостерігаються судові процеси з питань інтелектуальної власності, розгляд яких наочно демонструє неоднозначність норм чинного законодавства та наявність прогалин у правозастосовчій практиці в цій специфічній і складній категорії справ. Такі судові процеси доводять влучність вислову про те, що критерії для встановлення подібності позначень є «каучуковими», а також те, що їх застосування не може не носити дещо суб'єктивного характеру, що підтверджується практикою судів, які нерідко переглядають рішення відомств. Успіх справ для власників знаків певною мірою залежить від високого професіоналізму їх представників.

Згідно із Законом України Про охорону прав для товарів і послуг та Положенням про Державний Департамент інтелектуальної власності МОН України, всі питання, пов'язані з набуттям прав на знаки для товарів і послуг, належать до компетенції цієї державної установи. У складі Державного Департаменту інтелектуальної власності діє ДП «Український інститут промислової власності», що має інформаційну базу, яка містить відомості щодо зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг, та позначень, заявлених до реєстрації як знаки для товарів і послуг. Діюча система пошуку стосовно товарних знаків передбачає оплату за одержання інформаційних послуг (близько 800 грн.). Кожен рік на державну реєстрацію до Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок подається понад 1000 препаратів, і перевірити правомірність використання їх торгових назв Національне агентство не в змозі і не має на це відповідних повноважень. Тому власники свідоцтв на знаки для товарів і послуг мають завчасно попереджати Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок про наявність у них виключних прав на ту чи іншу назву препарату щоб уникнути дорогих та довготривалих судових процесів.

ВИСНОВКИ

Використання торгових назв ветеринарних препаратів без перевірки їх правового статусу може призвести до порушення виключних прав власників свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому пропонується внести до законодавчих актів щодо реєстрації ветеринарних препаратів рекомендацію підприємствам, що включають до своєї номенклатури нові препарати під оригінальними назвами, перевіряти в ДП «Український інститут промислової власності» Державного Департаменту інтелектуальної власності новизну своїх назв. Оцінку придатності запропонованої назви препарату віднести до компетенції відповідних структур Держветфітослужби України. Не мають бути виключеннями у цьому відношенні назви, які вже зареєстровані в Державному Департаменті інтелектуальної власності як товарні знаки.

PROBLEM QUESTIONS OF INTELLECTUAL OWNERSHIP RIGHTS REALIZATION IN THE PROCESS OF VETERINARY PREPARATIONS STATE REGISTRATION

Yu. Kosenko, N. Sydoruk, O. Chajkovska, O. Shkilnyk

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives

S U M M A R Y

In the article the problem questions of intellectual ownership rights during registration of veterinary preparations in Ukraine are expounded. In particular, attention applies on the use of the preventive marking of the veterinary preparations trade names and necessity of state registration of the trade mark with the aim of legal defense.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Ю.М. Косенко, Н. А. Сидорук, А. И. Чайковская, О. С. Шкільнык

Государственный научно-исследовательский институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок

А Н Н О Т А Ц И Я

В статье изложены проблемные вопросы прав интеллектуальной собственности при регистрации ветеринарных препаратов в Украине. Особо обращается внимание на использование предупредительной маркировки торговых названий ветеринарных препаратов и необходимости государственной регистрации торговой марки с целью правовой защиты.

Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Закон України «Про ветеринарну медицину» із змінами, внесеними згідно із Законами (N 538-VI (538-17) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.22, N 2367-VI (2367-17) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486, N 2973-VI (2973-17) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326, N 3131-VI (3131-17) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.387, N 3522-VI (3522-17) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст. 17).

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» із змінами, внесеними згідно із Законами (N 2188-III (2188-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст. 37, N 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114, N 34-IV (34-15) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст. 256, N 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247, N 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271, N 1256-VI (1256-17) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.513, N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012).

3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» із змінами, внесеними із Законами (N 751-XIV (751-14) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.266, N 2188-III (2188-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37, N 2783-III (2783-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51, N 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114, N 34-IV (34-15) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.256, N 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247, N 850-IV (850-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271, N 254-VI (254-17) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N23, ст.217, N5460-VI (5460-17) від 16.10.2012).

4. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2952-VI (2952-17) від 01.02.2011, ВВР N 10, ст.68.

5. Паризька конвенція Про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.). Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

6. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг Затверджені Наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812. Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72.