



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. Визначені стадії та особливості дослідження назв лікарських засобів щодо їх схожості, що розглядаються у порівнянні з вітчизняною судовою і судово-експертною практикою та практикою ЄС.

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

3.1.3. Тотожність описових (асоціативних) елементів, схожість додаткових елементів

BIOCEF BIOCERT

Приклад 7. Частина «BIO» була визнана такою, що має описовий характер, однак позначення в цілому були визнані схожими через певну схожість елементів «CEF» «CERT». При цьому суд окремо зазначив:

По-перше, встановлення ймовірності змішування у даній справі не буде надавати заявнику монополію на елемент «bio», через те, що існування ймовірності змішування веде виключно до захисту певного поєднання елементів, однак, без захисту як такого описового

елемента, який утворює частину цієї комбінації.

По-друге, слід зазначити, що візуальна і фонетична схожість між позначеннями в цілому не виникає лише через наявність однакового елемента «bio», але також з врахуванням інших факторів, таких як майже однакова довжина знаків та збіг перших п'яти літер позначень. На додаток, одні й ті ж літери знаходяться на початку кожного з позначень⁴⁷.

Вітчизняна судова практика не завжди враховує наведений підхід до визначення схожості назв ЛЗ, що застосовується практикою Європейського союзу. Наприклад, у Постанові Вищого

* Стаття друкується в авторській редакції. Продовження, початок у № 2 за 2017 р.

⁴⁷ «Furthermore, it must be noted that the finding of a likelihood of confusion in the present case would not grant the applicant a monopoly on the element 'bio', given that the existence of a likelihood of confusion leads solely to the protection of a certain combination of elements without, however, protecting as such a descriptive element forming part of that combination (see, to that effect, order in *Industrias Ajen v The Clorox Company*, paragraph 56 above, *EU:C:2014:57*, paragraph 45 and the case-law cited). 59 Second, it should be noted that the visual and phonetic similarities between the marks at issue do not arise only from the presence of the element 'bio' in the marks at issue, but also other factors put forward in particular in paragraphs 37 to 39 and 44 above, such as the almost identical length of the signs and the fact that their first five letters match. In addition, the same letters appear in the initial part of each of those marks» (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber), 10 December 2014, In Case T-605/11, *Novartis AG v OHIM - Dr Organic Ltd* 10 December 2014 (BIOCEF/ BIOCERT) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



господарського суду України від 14.11.2012 р. по справі № 21/80-59/20 щодо схожості позначень **ХОНДРОКСИД** і **ХОНДРАСИЛ** міститься наступне пояснення:

«При цьому, судами правомірно зазначено, що частина «хондр», що є складовою частиною обох позначень, походить від греко-латинського терміну *chondros* — хрящ, зерно і має змістовне навантаження, пов'язане з призначенням лікарських засобів. Хондрасил та Хондроксид — засоби, що застосовують при патології опорно-рухового апарату, а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом.

Враховуючи, що частина «хондр» є лексичною одиницею, що притаманна медичній термінології, а не фантазійним елементом, що був вигаданий позивачем в якості назви медичного препарату, то використання цієї частини у назві медичного препарату іншими виробниками ліків не може вважатися за позиченням.

Згідно з висновком експерта елемент «хондр» є загальноновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знаки. При цьому, в обох позначеннях елемент «хондр» є домінуючою складовою назви лікарського засобу»⁴⁸.

Але при визначенні схожості назв **ХОНДРОКСИД** і **ХОНДРАСИЛ** не було враховано, що такий слабкий елемент як «ХОНДР» займає половину довжини позначень (5 літер), при цьому їх кінцеві частини «СИД» та «СИЛ» також є схожими, що впливає на загальну оцінку схожості позначень і виникнення імовірності їх сплутування.

В іншій Постанові Господарського суду України від 07.02.2017 р. навпаки торговельні марки **МИЛДРОНАТ** і **МИЛДРОКАРД** були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати⁴⁹, через наявність однакової частини «МИЛДРО», незважаючи на те, що ця частина походить від діючої речовини «Мельдоній» (Meldonium), а кінцеві частини позначень «НАТ» та «КАРД» відрізняються. При цьому частина «КАРД» сприймається не лише спеціалістами, але і пересічним споживачем, як вказівка на «серце», отже асоціативно відсилає до препаратів для лікування серцевних хвороб.

Водночас позначення **ЕНАР** і **ЕНАМ**, за думкою І. А. Кириченко, не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки елемент «ЕНА» (ЕНА) походить від діючої хімічної речовини «еналаприлу малеат (enalapril) і в назвах лікарських засобів на основі еналаприлу та його похідних виконує роль стему, отже є так званим «слабким» елементом знака, що не може виконувати розрізняльну функцію⁵⁰.

З таким твердженням важко погодитись, оскільки позначення відрізняються лише однією літерою, співпадають у їх початковій частині та мають однакову довжину. При цьому необхідно враховувати, що для пересічного споживача або загальної громадськості значення частини «ЕНА» може бути невідоме.

3.1.4. Описові частини враховуються, якщо споживач знає їх значення

ALPHA D3

ALPHAREN

Приклад 8. Відносно семантичного порівняння позначень, Апеляційна рада відзначила, що професіонали з

⁴⁸ 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).

⁴⁹ 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).

⁵⁰ Кириченко І.А. Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Навчальний посібник. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2005. — С.86.



охорони здоров'я Латвії та Литви, а саме лікарі і фармацевти, зрозуміють значення всіх елементів, які утворюють позначення. Отже, елемент «alpha» слід розуміти як біохімічний термін, який позначає положення функціональних груп в межах молекули, елемент «d3» слід розуміти як посилання на Вітамін D, а елемент «Ren» як такий, що походить від англійського слова «renal (нирки)», тобто пов'язаний з нирками. Апеляційна рада також вважає, що середній споживач не має такий же рівень знань і досвіду в галузі фармакології, як фахівці в галузі охорони здоров'я. Отже, середній латвійський та литовський споживач будуть сприймати елемент «alpha» як посилання на першу букву грецького алфавіту, а елемент «d3» як описове посилання на форму Вітаміну D. Елемент «Ren», включений у заявлений знак, не матиме ніякого значення для латвійської або литовської громадськості.

Апеляційний рада також вважає, що елемент «alpha» не буде сприйматися як такий, що має прямий і конкретний зв'язок з фармацевтичними препаратами і буде сприйматися як фантазійний⁵¹. Такий підхід General Court визнав правильним.

3.1.5. Реєстрація МНН разом із фірмовим найменуванням

Відповідно до Методичних рекомендацій ВОЗ та експертизи заявки на

знак для товарів і послуг міжнародні непатентовані назви (МНН) можуть використовуватися як назва лікарського засобу, але лише з вирізняльною частиною, наприклад з додаванням свого фірмового найменування.

INN (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances) — Міжнародні непатентовані (неприватні) назви фармацевтичних речовин або активних фармацевтичних компонентів є загальновизнаною суспільною власністю і використовуються як родові назви певних фармацевтичних субстанцій. Такі назви не можуть бути зареєстровані як торговельні марки, але допускається їх використання у поєднанні із своїми фірмовими найменуваннями.

Наприклад, МІРАМІСТИН-ДАРНИЦЯ, ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ (виробник ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), АПО-ФЛУКОНАЗОЛ (виробник «Apotex Inc.», Канада), ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я (виробник ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я»)⁵².

Отже, при порівнянні назв ЛЗ які містять у своєму складі МНН необхідно враховувати, що сама МНН може використовуватися будь-яким виробником та при наявності інших відмітних елементів (вказівка на конкретного виробника), такі назви не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

⁵¹ «Regarding the conceptual comparison of the signs, the Board of Appeal began by noting that the health professionals of Latvia and Lithuania, namely doctors and pharmacists, will understand all of the elements forming the signs in question. Thus, the element 'alpha' will be understood as a biochemical term designating the position of functional groups within molecules, the element 'd3' will be understood as a reference to Vitamin D, and the element 'ren' will be understood as coming from the English word 'renal', that is, related to the kidney. The Board of Appeal then considered that the average consumer did not have the same level of knowledge and expertise in pharmacology as health professionals. According to the Board of Appeal, average Latvian and Lithuanian consumers will recognise the element 'alpha' as a reference to the first letter of the Greek alphabet and the element 'd3' as a descriptive reference to a form of Vitamin D. The element 'ren' included in the mark applied for will have no meaning for the Latvian or Lithuanian public. 98 The Board of Appeal also considered that the element 'alpha' will not be perceived as having any direct and specific link with the pharmaceutical preparations in question and will be deemed fanciful. It concluded that there was a certain degree of conceptual similarity between the signs in question» (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber), 26 January 2017, In Case T-88/16, Opko Ireland Global Holdings Ltd v (EUIPO) - Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ALPHA D3 / ALPHAREN) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

⁵² 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.96. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).



3.1.6. Сильні та домінуючі елементи

Позначення, зареєстроване для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати», крім власне назви ЛЗ може містити будь-які інші додаткові словесні та зображувальні елементи. Якщо досліджується словесне позначення, виділяють сильні та слабкі елементи, якщо комбіноване — домінуючі елементи.

При визначенні схожості таких позначень, слід враховувати, що головним і домінуючим елементом будь-якого лікарського засобу є його назва, оскільки саме вона виступає ідентифікатором ЛЗ і саме її передають при усних сповіщеннях та при виписуванні рецепта.

Для прикладу можна навести дві справи, в яких суди прийшли до різних висновків щодо сильних та домінуючих елементів позначень (див. Рис 1).

Згідно з Висновком повторної судової експертизи, з якою погоджується суд, домінуючим словесним елементом позначення «Печаевский ВАЛИДОЛ — новый», є слово «ВАЛИДОЛ». Це пояснюється тим, що він є іменником, тоді як інші словесні елементи — прикмет-

никами (тобто, словами, що описують предмет), а також тим, що слово «ВАЛИДОЛ» є назвою лікарського засобу і очевидно в першу чергу притягує увагу споживача при ознайомленні з нею⁵³.

Позначення були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати.

Торговельні марки «ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ» та «ВАЛИДОЛ» не були визнані схожими настільки, що їх можна сплутати, а слово «ЛУГАЛ», за висновком судової експертизи, з якою погодився суд, займає домінуюче положення в зображенні знака для товарів і послуг «ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ»⁵⁴.

Проте, назвою лікарського засобу є слово «Валидол» і окремо від нього елемент «Лугал» не застосовується при замовленні чи виписуванні лікарського засобу для його ідентифікації фахівцем чи споживачем в аптеці. Також назва «Валидол» не є видовою назвою та не відноситься до МНН.

Таким чином, при визначенні схожості назв лікарських засобів необхідно враховувати їх функціональне призначення та способи створення (назви ЛЗ є вигаданими назвами), зокрема, шляхом:

- основокладання, з використанням загальних групових складів (сте-

Валидол
Validolum

Печаевский
ВАЛИДОЛ - НОВЫЙ
Валидол-лугал

Рис. 1. Приклади торговельних марок

⁵³ Рішення господарського суду м. Києва від 14.10.09 у справі № 12/342 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5069727> (дата звернення: 01.05.2017).

⁵⁴ Постанова Вищого господарського суду України від 17.10.2008 у справі № 20/677 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2156018> (дата звернення: 01.05.2017).



мів), які можуть походити від хімічного складу ЛЗ або профілю його дії;

- суфіксації, з використанням суфіксів -ол, -ил, -он, -ін, -ин, -ид, -ар тощо;
- скорочення слів, наприклад скорочення від хімічної назви сполуки;
- запозичення МНН із додаванням відмітних елементів, зокрема комерційного (фірмового) найменування.

Наявність у назвах ЛЗ схожих описових чи асоціативних елементів, які вказують на склад, дію чи призначення лікарського засобу, не завжди призводить до схожості позначень настільки, що їх можна сплутати. Про присутність у позначенні часто живаних елементів може свідчити використання на ринку інших назв з такими ж схожими елементами. При цьому такі елементи повинні викликати асоціації не лише для спеціалістів в галузі охорони здоров'я, але й для пересічного споживача. Позначення повинні розглядатись в цілому з урахуванням всіх схожих та розбіжних елементів.

Для споживачів, які не розуміють значення складових частин назви фармацевтичних препаратів і які сприймають їх як фантазійні позначення, фонетична розбіжність позначень буде викликати різні асоціації щодо них і навпаки.

3.2. Phonetic comparison (Визначення фонетичної схожості)

Відповідно до Методичних рекомендацій при визначенні схожості словес-

них позначень враховуються фонетичні ознаки, для відображення яких в експертних висновках часто складають таблиці порівнянь, де навпроти кожної ознаки проставляють знаки +/- і в залежності від кількості збігів чи розбіжностей приходять до висновку про схожість або розбіжність. Проте фонетична схожість словесних позначень не залежить від кількості встановлених схожих ознак через те, що «ознаки (...) можуть враховуватись як кожна окремо, так і в сукупності»⁵⁵.

При визначенні фонетичної схожості необхідно дати оцінку всім збігам та розбіжностям ознак. Розглянемо приклади.

CAVIT	[CA-VIT]
CANTAVIT	[CAN-TA-VIT]

Приклад 9. Фонетично, заявлена торговельна марка довша, ніж попередня, вона складається з трьох складів, тоді як попередня має два. Також позначення відрізняються за першим складом, а отже, як встановлено головним правилом, звуки на початку словесних позначень мають особливе значення в силу більшого впливу на споживача⁵⁶.

КОРМЕНТОЛ	[КОР-МЕН-ТОЛ]
КОРВАЛМЕНТ ⁵⁷	[КОР-ВАЛ-МЕНТ]

Приклад 10. Фонетично збігається лише перший склад «КОР», інші два відрізняються «МЕН»-«ВАЛ», «ТОЛ»-«МЕНТ», при цьому наголос падає на кінцеву частину позначень, які відрізняються.

ХОНДРОКСИД	[ХОН-ДРО-КСИД]
ХОНДРАСИЛ ⁵⁸	[ХОН-ДРА-СИЛ]

⁵⁵ 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. 112. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

⁵⁶ «Thus, aurally, the contested mark is longer than the earlier trade mark, it is made of three syllables whereas the earlier possesses two and the marks in dispute also differ in the initial sound. Furthermore, as a general rule, the sounds at the beginning of a word mark are of special importance by virtue of the greater impact on the hearer» (Decision of the Fifth Board of Appeal of 8 September 2014, in Case R 1679/2013-5, S.C. BIOFARM S.A. v AXPHARM Sp. z o.o. (cantavit / CAVIT) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

⁵⁷ Постанова Київського апеляційного господарського суду від 28.01.2017 у справі № 910/5552/13 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36877158> (дата звернення: 01.05.2017).

⁵⁸ 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).



Приклад 11. Позначення мають однакову кількість складів, фонетично тотожний — перший склад, схожі — другий і третій. При вимові слова «ХОНДРОКСИД», звук [o] в середній частині може переходити у звук середній між [o] и [a]. Кінцевий наголошений склад позначень є схожим з огляду на наявність однакої приголосної [c] перед голосною [и] «КСИД»-»СИЛ».

Таким чином, при оцінці фонетичних ознак порівнюваних назв лікарських засобів необхідно враховувати, що зазвичай назви є вигаданими, і споживач сприймає їх як набір окремих звуків, які розташовані в певній послідовності. Вирішальне значення при встановленні фонетичної схожості назв ЛЗ мають такі ознаки як наголос (якщо наголошеним є склад, що відрізняється, позначення в цілому можуть відрізнитись за фонетичним критерієм), кількість та розташування збіжних складів та довжина слова.

Фонетичний аспект має важливе значення при порівнянні назв лікарських засобів через їх усне сповіщення, наприклад при рекламі по радіо (лише для безрецептурних фармацевтичних препаратів) і усного замовлення препарату в аптеці.

3.3. Visual comparison (Визначення графічної схожості)

При визначенні графічної схожості потрібно враховувати особливості реалізації товарів 5 класу МКТП на

ринку, особливо рецептурних лікарських засобів.

Зокрема, Європейський суд загальної юрисдикції (European General Court) у справі T-169/14 наголошує:

«щодо фармацевтичних препаратів, доступних лише за медичним рецептом, слід зазначити, що, оскільки торговельна марка цих препаратів написана на рецепті лікаря, споживач обов'язково стикається з її візуальним представленням перед замовленням, в деяких випадках в усній формі у фармацевта. Таким чином, необхідно враховувати, що назва фармацевтичного препарату, як правило, буде предметом візуального огляду з боку споживача до його покупки, коли спеціаліст пред'явив йому назву при призначенні лікарського засобу. Крім того, інші безрецептурні препарати, як правило, доступні при самообслуговуванні, в результаті чого споживач, перш за все, зіштовхнеться з візуальним представленням цих товарів і буде розглядати їх на цій основі, навіть якщо він звертається за усними рекомендаціями професіонала, перш ніж зробити свою покупку.

Отже, хоча фонетична схожість між позначеннями, безсумнівно, грає істотну роль в силу умов, що регулюють придбання таких товарів, цей аспект не може розглядатися як головний або найважливіший у порівнянні з візуальною схожістю»⁵⁹.

⁵⁹ Consequently, as regards, first of all, pharmaceutical preparations available only on medical prescription, it should be observed that, since the trade mark of those preparations is written on a prescription by the prescribing doctor, the consumer is necessarily confronted with a visual representation of that mark before ordering them, in some circumstances orally, from a pharmacist.

In any event, account should be taken of the generally high level of attention of the consumer with regard to pharmaceutical preparations, independently of whether or not they are issued with a medical prescription. Thus, as OHIM indeed noted at the hearing, it must be assumed that a pharmaceutical preparation will generally be the subject, before its purchase, of a visual inspection on the part of the consumer when the professional from whom he ordered that product presents it to him.

In addition, the remainder of the goods at issue are generally available on a self-service basis, with the result that the consumer is likely to have, first of all, a visual representation of those goods and examine them on that basis, even if he also has recourse to the oral recommendations of a professional before making his purchase.

Consequently, although the aural similarity between the marks at issue undeniably plays a significant role owing to the conditions governing the purchase of some of the goods at issue, that role cannot be regarded as overriding that of the visual similarity» (Judgment Of The General Court (Eighth Chamber), 13 May 2015, In Case T-169/14, Ferring BV v OHIM- Kora Corp. Ltd (Koragel / CHORAGON) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



Потрібно також зазначити, що зазвичай назви ЛЗ рееструються як торговельні марки для товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати», стандартним шрифтом, заголовними літерами, кирилицею та латиницею у чорно-білому виконанні. Порівнюючи такі назви ЛЗ з врахуванням графічних ознак, викладених у Методичних рекомендаціях⁶⁰, вони будуть визнані схожими через однаковий стандартний вид шрифту, графічне відтворення з урахуванням характеру літер — заголовні літери, розташування літер послідовно в рядок одна за одною, алфавітом та кольором виконання.

Практика Європейського союзу виробила інший підхід для встановлення графічної схожості словесних позначень, за яким візуальне порівняння засноване на аналізі кількості і послідовності літер/символів, положенні збіжних літер/символів, кількості слів і з врахуванням структури позначень в цілому (наприклад, коли словесні елементи пишуться роздільно або через дефіс).

Зокрема, у Керівництві з експертизи торговельних марок ЄС «Double identity and likelihood of confusion. Comparison of signs» міститься наступне пояснення щодо порівняння комбінованих і словесних позначень:

«Коли зображувальні позначення зі словесними елементами (комбіновані

позначення) порівнюють зі словесними позначеннями візуально, має значення те, чи поділяють вони значну кількість літер, що знаходяться в тому ж порядку і чи є словесний елемент у зображувальному позначенні стилізованим. Схожість можна знайти, незважаючи на те, що літери графічно представлені в різних шрифтах, курсивом або жирним шрифтом, у верхньому або нижньому регістрі чи в кольорі. В принципі, коли одні й ті ж літери зображені в тій же послідовності, будь-які зміни в стилізації повинні бути значимими, щоб знайти візуальну відмінність»⁶¹.

Значення візуального аспекту при визначенні схожості назв ЛЗ та ознаки, на підставі яких встановлюється графічна схожість розглянемо на прикладах.

CHORAGON KORAGEL

Приклад 12. Необхідно зазначити, що початкова частина попередньої марки, що знаходиться перед ідентичною центральною частиною, «orag», складається з двох літер «с» і «h», у той час як в заявленому позначенні міститься лише одна літера «k». Далі, необхідно відзначити, що, при загальному візуальному враженні, відмінність між літерами «k» і «h» переважає над їх загальними елементами і, тим більше, що не існує жодних спільних еле-

⁶⁰ Відповідно до Методичних рекомендацій (п. 11.1.8) «візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо); алфавіт, буквами якого написано слово; колір або поєднання кольорів» (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. 114. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017)).

⁶¹ «For word marks, the visual comparison is based on an analysis of the number and sequence of the letters/characters, the position of the coinciding letters/characters, the number of words and the structure of the signs (e.g. whether word elements are separated or hyphenated).

When figurative marks with word elements and word marks are compared visually, what matters is whether the signs share a significant number of letters in the same position and whether the word element in the figurative sign is highly stylised. Similarity may be found despite the fact that the letters are graphically portrayed in different typefaces, in italics or bold, in upper or lower case or in colour. In principle, when the same letters are depicted in the same sequence, any variation in stylisation has to be high in order to find visual dissimilarity» (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion: Comparison Of Signs. Page 27-28 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



ментів між літерами «к» і «с». Загальне візуальне враження буде ще більш різним внаслідок того, що споживач не буде переходити до аналізу цих різних деталей.

По-друге, позначення не будуть сприйматись німецькомовним споживачем як два варіанти написання одного і того ж слова, з врахуванням закінчень цих двох позначень, «on» з одного боку, і «el» з іншого, які не мають спільних елементів. Отже, паралель, що проводить заявник між цими позначеннями і першими частинами, які можуть, німецькою мовою, однаково починатись з «к» чи «ch» є недоречною.

Таким чином, розумно припустити, що нечітке запам'ятовування позначень німецькомовним споживачем, які сприймають їх в цілому, відмінність між першими частинами цих позначень будуть ще більше звертати на себе увагу споживача, оскільки вони підкреслені відмінностями між їх кінцевими частинами.

Тому необхідно погодитись з Апеляційною радою, що візуальна схожість позначень є низькою⁶².

BIOSCEF BIOSCERT

Приклад 13. По-перше, в цьому випадку, хоча елемент «біо» є описовим щодо товарів, для яких заявлені/зареєстровані позначення, факт залишається фактом, що слабкий відміт-

ний характер елемента знака не обов'язково означає, що він не буде прийматися до уваги відповідною громадськістю через що його можна повністю виключити, адже значення має загальне зорове враження. Незважаючи на слабкий відмітний характер елемента позначень «біо», який є описовим, скоріше за все, він приверне увагу відповідної громадськості через його довжину і позицію на початку цих позначень.

В цьому випадку загальний елемент «біо» визначає, значною мірою, загальне враження від двох позначень, оскільки являє собою половину літер попереднього позначення і три сьомих літер заявленого позначення, знаходиться у початковій частині і більш імовірно, приверне увагу громадськості.

По-друге, варто зазначити, що не лише перші три літери позначень, що становить елемент «біо» є однаковими, збігаються також четверта і п'ята літери «с» і «е». Отже, п'ять із семи літер заявленого позначення розташовані в такій самій послідовності, в якій розташовані п'ять з шести літер попереднього позначення. Хоча останні дві літери заявленого позначення «r» і «t» відрізняються від останньої літери «b» попереднього позначення, різниця лише в них не переважає схожість, яка виникає через ідентичність перших п'яти

⁶²*In that regard, first, it should be observed that the first part of the earlier mark which immediately precedes the identical central part, 'orag', is composed of two letters 'c' and 'h', whereas in the mark applied for it is composed of only one letter, 'k'. Next, it must be stated that, at a general visual impression level, the differences between the letter 'k' and the letter 'h' prevail over their common elements and that, a fortiori, there is no common element between the letter 'k' and the letter 'c'. The general visual impression will be all the more different because, as stated in paragraph 59 above, the consumer will not proceed to analyse those various details.*

Secondly, contrary to what the applicant suggests, the signs at issue cannot be considered by German-speaking consumers to be two variations in spelling of the same word if only because of the endings of those two signs, 'on' on the one hand and 'el' on the other, which have no common element. Consequently, the parallel which the applicant draws between those signs and first names which may, in German, equally begin with 'k' or with 'ch' is irrelevant.

Thus, it is reasonable to presume that, far from being diluted in the memory of Germanspeaking consumers, who perceive the signs at issue as a whole, the differences between the first parts of those signs will hold their attention all the more since they are accentuated by the differences between their final parts.

It is therefore necessary to uphold the Board of Appeal's finding that the visual similarity of the signs is low» (Judgment Of The General Court (Eighth Chamber) 13 May 2015, In Case T-169/14, Ferring BV v OHIM- Kora Corp. Ltd (Koragel / CHORAGON) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

літер в центрі двох позначень, які є дуже схожими за довжиною⁶³.

ХОНДРОКСИД ХОНДРАСИЛ⁶⁴

Приклад 14. Позначення є схожими за візуальними ознаками через наявність однакової початкової частини «ХОНДР» (яка займає половину літер всього позначення, п'ять з десяти літер раніше зареєстрованого позначення та п'ять з дев'яти літер пізніше зареєстрованого позначення) та схожих закінчень «СИД» та «СИЛ», де літери «Д» і «Л» можна сплутати при написанні.

Як зазначалось, назви лікарських засобів здебільшого реєструються стандартним шрифтом, заголовними літерами у чорно-білому виконанні. При цьому вони можуть використовуватись із застосуванням будь-якої форми, гарнітури та кольору шрифту або зі сполу-

ченням додаткових елементів, а також у складі етикетки чи упаковки лікарського засобу.

Отже, при визначенні візуальної схожості необхідно також враховувати й інші зображувальні та словесні елементи, що входять до складу порівнюваних позначень, якщо назва ЛЗ зареєстрована у складі комбінованих позначень. Важливим фактором є й сприйняття упаковок лікарських засобів споживачем.

Розглянемо вітчизняну та Європейську практику щодо сприйняття упаковок лікарських засобів та роль результатів соціологічних опитувань у такій категорії справ.

Приклад 15. Як зазначено у рішенні господарського суду м. Києва (див. Рис. 2), експертами встановлено, що порівнювані упакування товарів є схожими внас-



Рис. 2. Приклади торговельних марок

⁶³ «That is the situation in the present case concerning the common element 'bio' which determines, to a significant extent, the overall impression produced by the two signs. That element represents half the letters of the earlier mark and three-sevenths of the letters of the mark applied for. In addition, it is located at the beginning of the two signs, the part which is in principle more likely to catch the public's attention.

Second, it should be pointed out that not only do the first three letters of signs at issue, constituting the element 'bio', match but so do their fourth and fifth letters, 'c' and 'e'.

Therefore, five of the seven letters of the mark applied for are in exactly the same order as the sequence formed by five of the six letters of the earlier mark.

While it is true that the last two letters of the mark applied for, 'r' and 't', are different from the last letter of the earlier mark, 'f', that difference alone does not counteract the important similarity arising from the fact that the first five letters at the centre of the two signs, which are very similar length, are identical» (Judgment Of The General Court (Ninth Chamber), 10 December 2014, In Case T-605/11, Novartis AG v OHIM – Dr Organic Ltd 10 December 2014 (BIOCEF/ BIOCERT) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).

⁶⁴ Постанова Вишого 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).



лідок використання однакових кольорів, їх поєднання, розташування окремих словесних та зображувальних елементів, а також наявності стилізованого зображення людського органу. Незважаючи на значну схожість композиційних елементів, упакування лікарських засобів в цілому не є схожими. При цьому, використання схожого зображувального елемента у вигляді стилізованого зображення людського органу є відомим і досить поширеним, і часто застосовується при оформленні дизайнерського рішення упакувань аналогічних товарів.

Однак, експертами не надано відповіді на поставлене перед ним питання в частині вірогідності сплутування досліджуваних об'єктів. При цьому експерти зазначили, що у разі надання відповідних відомостей та/або результатів соціологічного опитування, які будуть свідчити про ймовірність сплутування таких товарів споживачами, проведення дослідження щодо їх сплутування буде можливим.

Суд зазначає, що проведення соціологічних опитувань споживачів, про

які зазначає у висновку експерт, у цьому випадку, є альтернативою призначеної судом експертизи в частині питання щодо вірогідності сплутування досліджуваних об'єктів та у випадку наявності таких опитувань, потреба у спеціальних знаннях експерта на поставлене питання, втрачає сенс⁶⁵.

Приклад 16. Апелянт стверджував, що використання упакування ASPIRIN на ринку призвело до розпізнавання та сприйняття такого упакування відповідною громадськістю в якості незареєстрованої торговельної марки, що підтверджувалось соціологічним опитування (demoscopic survey) з висновками про наявність репутації словесного знака «ASPIRIN» та нейтрального упакування (див. Рис. 3)

Однак дані соціологічного опитування не були взяті до уваги через те, що торговельна марка складається не лише з назви та нейтрального упакування (див. Рис. 4). Крім того, були відсутні докази того, що таке нейтральне упакування коли-небудь використовувалось для просування товару на ринку. Також, торговельна марка скла-



Рис. 3. Порівнювані торговельні марки



Рис. 4. Приклад нейтрального упакування

⁶⁵ Рішення господарського суду м. Києва від 15.02.2012 у справі № 20/367 // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21443720> (дата звернення: 01.05.2017).



дається більш ніж з комбінації слова ASPIRIN та нейтрального упакування на якому відсутні зображувальні елементи — логотип зі словом «Bayer» та зображення двох білих таблеток.

У будь-якому випадку, як зазначає Апеляційна палата EUIPO, даних соціологічного опитування недостатньо для встановлення того, що відповідна громадськість визнає упакування як торговельну марку.

Оцінка даних соціологічного опитування Апеляційною палатою EUIPO:

«Навіть якщо визнати упакування таким, що має розрізняльну здатність, не доведено схожість упакувань, зважаючи на наявність розрізняльного елемента, який вказує на ім'я фармацевтичної компанії BAYER.

Крім того, було встановлено, що домінуючі елементи, а саме назви фармацевтичних препаратів є різними, а наявності схожих елементів — кольору виконання упакування та зображення таблеток, які є загальноновживаними для такого товару, недостатньо для встановлення схожості.

Ці висновки не можуть бути поставлені під сумнів соціологічним опитуванням щодо сприйняття упакування SALOSPIR споживачем. Як правильно вказав відповідач, ймовірність сплутування є питанням права, яке не може

бути встановлене показаннями свідків. Крім того, учасникам показали копію заявленого позначення із вказівкою на те, що це упакування безрецептурного фармацевтичного препарату, який продається в аптеках. У зв'язку з цим запропоноване питання передбачає, що зображення відсилає до присутнього на ринку продукту. Беручи до уваги те, що заявлене позначення досі не використовується на німецькому ринку, таке питання явно спонукає учасників думати про безрецептурний фармацевтичний препарат, який вони вже знають. Тому, 230 з 1060 учасників відповіли з ASPIRIN, ще більший відсоток відповіли «знеболюючі (142), таблетки (76), фармацевтичні препарати (58), болезаспокійливі таблетки (49), таблетки від головного болю (46), проти головного болю (42)», які відсилають до лікарських засобів, пов'язаних з терміном «безрецептурний». Таким же навідним є подальше питання, де учасників запитали, чи вони пов'язують упакування SALOSPIR з іншими фармацевтичними препаратами, іншої марки або іншої компанії. Таке питання вже передбачає, що упакування може нагадувати інший продукт, який учасники вже знають»⁶⁶.

Таким чином, візуальний (графічний) аспект має важливе значення при

⁶⁶ «Moreover, the non-registered trade mark consists of more than the mere combination of the word ASPIRIN and the neutralized packaging. It shows a prismatic packaging in white and green colour with the word ASPIRIN written in black, a green circle containing the words BAYER in the top left corner and the picture of two slightly superimposed white tablets in the bottom right corner. Both figurative elements are not to be found in the neutralized packaging.

These findings cannot be called into question by the demoscopic survey regarding consumer perception of the SALOSPIR packaging. As correctly pointed out by the respondent, likelihood of confusion is a question of law which cannot be established by evidence. Moreover, participants saw a reproduction of the mark applied for and were told that it showed an over-the-counter pharmaceutical sold in pharmacies. The question therefore suggested that the picture referred to an existing product. Given that the mark applied for has not yet been used on the German market it therefore clearly induced participants to think of over-the-counter pharmaceuticals they already knew. Consequently, 230 out of 1060 participants answered with ASPIRIN whereas an even higher proportion answered with 'painkillers (142), tablets (76), pharmaceuticals (58), analgesic tablets (49), headache tablets (46), against headache (42)' which refer to pharmaceuticals associated with the term 'over-the-counter'. Equally leading is the follow-up question where participants were asked if they associated the SALOSPIR packaging with another pharmaceutical, another brand or another company, because the question implies that the packaging could be reminiscent of another product participants already know» (Decision of the Fourth Board of Appeal of 17 February 2017, In Case R 2444/2015-4, Bayer Aktiengesellschaft v UNI – PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SA (trading as UNI - PHARMA S.A.) (SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al.) // EUIPO / Practice/ URL: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



визначенні схожості назв ЛЗ через особливості, пов'язані з розповсюдженням (продажем) лікарських засобів, особливо коли вони призначаються лише за рецептом лікаря.

Оскільки назви ЛЗ зазвичай являють собою одне слово, і реєструються як торговельні марки стандартним шрифтом, заголовними літерами при визначенні графічної схожості необхідно враховувати кількість і послідовність літер/символів, положення збіжних літер/символів, кількість слів та структуру позначень (назви ЛЗ переважно складаються з одного слова, тому наявність у назві двох роздільних слів або слів, виконаних через дефіс може бути вирізняльною ознакою).

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

Загальна (глобальна) оцінка схожості має ґрунтуватись на комплексному аналізі порівнюваних позначень з врахуванням візуального, фонетичного і семантичного аспектів, способу замовлення та продажу товарів та всіх інших взаємопов'язаних між собою факторів.

Під час визначення схожості назв ЛЗ необхідно враховувати наступні рекомендації:

- позначення, що порівнюються повинні розглядатись в цілому, без поділення на окремі елементи;
- головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень;
- розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки споживач як правило не має можливості порівняти

два позначення одночасно і керується загальним, часто нечітким враженням про знаки, які він сприймав раніше;

- в пам'яті споживача залишаються, як правило, відмітні елементи позначень;
- оцінка впливу схожих елементів, що не охороняються, на схожість позначень в цілому залежить від здатності інших елементів позначень виконувати розрізняльну функцію;
- збіг неохороноздатних елементів може посилити схожість позначень в цілому, якщо розрізняльні елементи також мають певну схожість;
- розбіжність відмітних (сильних) елементів позначень свідчить про низький ступінь схожості між ними⁶⁷.

Як зазначається у Керівництві з експертизи торговельних марок ЄС, більший ступінь схожості між знаками може компенсуватись меншим ступенем подібності товарів і навпаки⁶⁸.

Не вбачається можливим викласти у підсумку, чи має певний фактор більше значення ніж інші, тому що ці фактори будуть відрізнятись в залежності від конкретних обставин справи⁶⁹.

Отже, не існує загального правила, яке слід застосовувати для визначення схожості назв лікарських засобів. Окрема сукупність встановлених обставин, повинна розглядатись та оцінюватись у кожному конкретному випадку.

Важливо також зважати на особливості функціонального призначення назв лікарських засобів (ідентифікація

⁶⁷ 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. 110-111. URL: http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html (дата звернення 01.05.2017).

⁶⁸ Therefore, a lesser degree of similarity between goods and services may be offset by a greater degree of similarity between the marks and vice versa. (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)).

⁶⁹ Importantly, it is not possible to set out in the abstract whether one factor carries more weight than another because these factors will have varying degrees of relative importance depending on the circumstances (Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Double Identity and Likelihood of Confusion. Global Assessment. Page 4 // EUIPO / Practice/ URL: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/practice> (дата звернення: 01.05.2017)).



самого ЛЗ та інформативність щодо його дії та призначення), а також спеціальні умови щодо їх обігу, визначені законодавством України.

Висновки

При встановленні схожості назв лікарських засобів необхідно враховувати наступні взаємопов'язані фактори:

1. Вибір лікарських засобів визначається посередниками — спеціалістами (лікарями та фармацевтами). *Відповідною громадськістю* є пересічний споживач та спеціалісти в галузі охорони здоров'я. До назв лікарських засобів приділяється високий ступінь уваги.

2. При *порівнянні товарів* 5 класу МКТП необхідно брати до уваги терапевтичне призначення лікарських засобів, їх склад та властивості, чи є вони взаємозамінними або доповнюють один одного, чи відносяться до безрецептурних ЛЗ або відпускаються лише за рецептом лікаря. Надання правової охорони для широкого поняття «фармацевтичні препарати» 5 класу МКТП не означає, що одна назва може застосовуватись для будь-яких ЛЗ різного призначення та застосування.

3. При *визначенні семантичної схожості* потрібно зважати на те, що назви ЛЗ є вигаданими словами і можуть містити описові або асоціативні частини, які вказують на дію або призначення ЛЗ. Позначення повинні розглядатись в цілому з урахуванням описових і відмітних частин. На розбіжність позначень можуть додатково впливати інші зображувальні чи словесні елементи, різна довжина слова або наявність декількох слів у назві. Слід також брати до уваги, що назви ЛЗ розраховані на пересічного споживача, якому можуть бути невідоме значення окремих елементів позначень, наприклад таких, що вказують на хімічні властивості препаратів.

Для споживачів, які не розуміють значення складових частин назви фармацевтичних препаратів і які сприймають їх як фантазійні позначення, фонетична розбіжність позначень буде

викликати різні асоціації щодо них і навпаки.

4. Через те, що назви ЛЗ є вигаданими, споживач сприймає їх як набір окремих звуків, що розташовані в певній послідовності. Вирішальне значення при встановленні *фонетичної схожості* назв ЛЗ мають такі ознаки як наголос, кількість та розташування збіжних складів, наголошені склади та довжина слова.

5. Оскільки назви ЛЗ зазвичай являють собою одне слово, і рееструються як торговельні марки стандартичним шрифтом, заголовними літерами, при визначенні *графічної схожості* необхідно враховувати кількість і послідовність літер/символів, положення збіжних літер/символів, кількість слів та структуру позначень.

6. При *загальній оцінці імовірності змішування (сплутування)* назв ЛЗ необхідно брати до уваги всі аспекти — фонетичний (ЛЗ може замовлятися усно в аптеці, усні сповіщення, наприклад, реклама по радіо), семантичний (назви ЛЗ є вигаданими назвами і можуть містити однакові описові або асоціативні частини, які розуміють не лише фахівці, а й пересічний споживач), графічний (зазвичай ЛЗ або видається за рецептом, або прописується лікарем на папері при призначенні ЛЗ).

Викладені рекомендації свідчать про те, що при проведенні судово-експертних досліджень назв ЛЗ, зареєстрованих як торговельні марки, крім стандартних підходів до визначення схожості позначень повинні враховуватись й інші фактори: особливості функціонального призначення та правила складання назв ЛЗ, реалізація ЛЗ на ринку, а також те, що вибір ЛЗ визначається посередниками (лікарями та фармацевтами).

Варто зауважити, що результати інтелектуальної діяльності людини у медичній сфері за своєю специфікою та значенням, а саме — впливом на здоров'я та життєдіяльність людини, відрізняються від результатів інтелекту-



альної діяльності в інших сферах. Зараз широко обговорюється необхідність створення спеціальних правил розгляду заявок на винахід у сфері фармацевтики та медицини. Як показує проведене дослідження, такий же висновок можна зробити і щодо не-

обхідності створення спеціальних правил розгляду заявок та проведення експертизи торговельних марок — лікарських засобів. ♦

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