

ФАРМАЦЕВТИКА

Лекарственные нравы

Суд не может запретить использовать торговую марку в качестве названия лекарственного средства, пока свидетельство на нее действительно

Наталья ДРЮК • Специально для «Юридической практики»



Регистрация наименования лекарственного средства в качестве торговой марки (ТМ) — эффективный инструмент защиты бренда от размывания на фармацевтическом рынке. В случае выхода на рынок препарата с наименованием, схожим с зарегистрированной ТМ, правообладатели часто ставят перед собой цель изъять такой препарат из гражданского оборота. При этом реализуется право собственников свидетельств на ТМ запрещать другим лицам использовать без их разрешения обозначение, схожее с зарегистрированной ТМ, относительно указанных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования это обозначение и ТМ можно спутать.

Стратегия защиты

Согласно статье 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» от 4 апреля 1996 года № 123/96-ВР, лекарственные средства допускаются к применению после их государственной регистрации. Исходя из этого, для изъятия из гражданского оборота препаратов с наименованиями, схожими с ТМ, правообладатели подают иски о признании недействительными документов о государственной регистрации таких препаратов. Как правило, иски обосновывают тем, что нанесение на упаковку лекарственного средства названия, схожего до степени смешения с ТМ, является использованием ТМ в понимании части 4 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 1993 года № 3689-ХІІ (Закон о ТМ).

Разрабатывая стратегию судебной защиты, правообладатель должен выяснить, не зарегистрировано ли наименование конкурирующего препарата в качестве еще одной ТМ, так как это обстоятельство принципиальным образом влияет на последовательность действий для достижения цели изъятия препарата из гражданского оборота. Так, лицу, на имя которого зарегистрирована ТМ (или которое имеет право использовать ТМ на основании лицензии), не может быть отказано в защите ТМ до признания свидетельства на такую ТМ недействительным даже в том случае,

если суду предоставляются доказательства неправомерной регистрации ТМ.

Преждевременное нападение

Хозяйственные суды Украины рассматривают дело № 910/6197/13 со следующей фабулой. Немецкая фармацевтическая компания зарегистрировала наименование своего препарата в качестве ТМ; этот препарат присутствует на рынке Украины. Украинская фармацевтическая компания вывела на рынок препарат с названием, которое, по мнению немецкой фармацевтической компании, является схожим с названием немецкого препарата настолько, что их можно спутать. При этом название препарата украинского производителя входит в состав зарегистрированной на Украине комбинированной ТМ.

Немецкая фармацевтическая компания подала иск о признании недействительными регистрационных документов на лекарственное средство украинского производителя, минуя при этом иск о признании недействительным свидетельства Украины на описанную выше комбинированную ТМ. Были заявлены следующие иски:

- признать незаконным и отменить приказы Минздрава в части регистрации лекарственных средств украинского производителя,
- исключить лекарственные средства из Государственного реестра лекарственных средств Украины,
- обязать украинского производителя устранить обозначения с лекарственных средств собственного производства и запретить ему использовать спорное обозначение в отношении товаров 5 класса МКТП.

Истец настаивал на том, что ему принадлежит свидетельство Украины на ТМ для товаров 5 класса МКТП (фармацевтических препаратов), и, по его мнению, нанесение схожего обозначения на упаковку лекарственного средства ответчика является использованием ТМ в понимании пункта 4 статьи 16 Закона о ТМ.

При первом круге рассмотрения дела иски были удовлетворены полностью: в решении от 11 декабря 2013 года, оставленном без изменений постановлением Киевского

апелляционного хозяйственного суда от 29 сентября 2015 года, Хозяйственный суд г. Киева установил, что с учетом результатов проведения судебной экспертизы название лекарственного средства ответчика является сходным с ТМ истца настолько, что их можно спутать; кроме того, название производимого ответчиком лекарственного средства может ввести в заблуждение относительно лица, производящего товар.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения дела ответчик утверждал, что название его препарата охраняется как элемент зарегистрированной в нашем государстве комбинированной ТМ, а суд ставил перед судеб-



Разрабатывая стратегию судебной защиты, правообладатель должен выяснить, не зарегистрировано ли наименование конкурирующего препарата в качестве еще одной торговой марки

ными экспертами в том числе и вопросы, касающиеся охраноспособности этой ТМ. Однако в решении суда не была дана правовая оценка наличию регистрации такой комбинированной ТМ.

Постановлением от 16 февраля 2016 года Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) отправил дело на новое рассмотрение.

Второй круг

При новом рассмотрении в первой инстанции дело приняло совершенно иной оборот. На этот раз суд принял во внимание, что спорное наименование лекарственного средства является элементом комбинированной ТМ, которую ответчик имеет право использовать на основании лицензионного соглашения.

Истец настаивал на запрете ответчику использовать спорное обозначение как название лекарственного средства, а не как ТМ, при этом иски о признании недействительным свидетель-

ства Украины на комбинированную ТМ не могут заявляться в данном процессе, так как владельцем этого свидетельства является не ответчик, а другое лицо. В то же время ответчик утверждал, что производимое им лекарственное средство маркируется на основании действительного свидетельства Украины на ТМ.

По результатам нового рассмотрения дела Хозяйственный суд г. Киева решением от 6 июня 2016 года отказал в удовлетворении иска, указав, что суд не может запретить лицу, которое имеет исключительные имущественные права на ТМ, пользоваться своими правами, в том числе использовать спорную ТМ и как название лекарственного средства. Суд отметил, что удовлетворение исковых требований о запрете использования обозначения является преждевременным и может рассматриваться только после рассмотрения иска о признании недействительным соответствующего свидетельства Украины на ТМ.

Украины на ТМ.

Киевский апелляционный хозяйственный суд постановлением от 26 июля 2016 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Такой подход согласуется с позицией, изложенной в пункте 58 постановления пленума ВХСУ «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности» от 17 октября 2012 года № 12: лицу, на имя которого зарегистрирована ТМ, не может быть отказано в ее защите

(даже в том случае, если суду предоставляются доказательства неправомерной регистрации ТМ) до признания свидетельства на соответствующую ТМ недействительным на основаниях и в порядке, которые установлены законом.

Как видим, в данном деле спорное наименование лекарственного средства ответчика подлежит правовой охране как элемент зарегистрированной на Украине ТМ. Несмотря на это, истец пошел путем оспаривания государственной регистрации лекарственного средства, предварительно «не расчистив» себе путь заявлением требований о признании свидетельства на ТМ недействительным, и суд счел это преждевременным.

Таким образом, суд не может запретить использовать ТМ в качестве названия лекарственного средства, пока свидетельство на нее действительно.

ДРЮК Наталья — старший юрист ЮФ Аequo, г. Киев

КОММЕНТАРИИ

Меняет на созвучное



Андрей ИВАНОВ, юрист ЮК FCLEX

В каждом случае грань между торговым названием лекарственного средства и уже зарегистрированной торговой маркой определяется индивидуально в пределах судебного спора, инициируемого владельцем соответствующего свидетельства на знак для товаров и услуг (знак).

Суд, как правило, назначает судебную экспертизу для установления соответствия признаков торгового названия лекарственного средства, который предлагается зарегистрировать, признакам зарегистрированного знака. Помимо синтаксической созвучности также учитывается класс товаров, на который выдано соответствующее свидетельство, то есть выдано ли оно для

использования в обозначениях лекарственных средств (5 класс МКТУ).

Следует отметить, что довольно часто вопросы использования торговой марки урегулируются на первых этапах судебных споров. Особым стимулом для урегулирования выступают, например, меры обеспечения иска, которые суд может принять по заявлению владельца знака путем запрета использования названия или вообще регистрации лекарственного средства под таким названием на период спора.

В частности, как показывает практика, с целью быстрого запуска препарата в оборот производитель в большинстве случаев меняет торговое название препарата на достаточно созвучное с зарегистрированным знаком, однако формально другое. Примером является спор по препарату «Хондрасил», который был выпущен в оборот одним известным фармпроизводителем, несмотря на наличие у другого производителя знака «Хондроксид».

В защиту оригинальности



Константин БУЯЛО, партнер АО Officium, международный адвокат в Словацкой Республике

Фармацевтические компании традиционно активны в защите портфелей принадлежащих им торговых марок. По моему мнению, основанному на опыте участия в разработке отраслевых нормативно-правовых и нормативно-директивных актов и дальнейшей адвокатской практике, в нашей стране ситуация такова, что можно отстоять почти любую позицию в споре по торговым маркам лекарственных средств. Непоследовательная и порой противоречивая судебная практика тому подтверждение.

На самом деле проблему стоит рассматривать шире. Существующую ситуа-

цию с рекламой лекарств и отпуском их без рецепта иначе, чем геноцидом украинской нации, не назовешь. И давно назрела необходимость внедрения исключительно рецептурного отпуска большинства препаратов. Выписка рецептов по международным непатентованным названиям позволит не акцентироваться на конкретной ТМ, что в свою очередь поспособствует уменьшению количества нарушений. Абсолютно все зарегистрированные препараты с одним МНН независимо от торговой марки должны быть одинаково качественными, безопасными и эффективными. Если это не так, то что-то не так с системой регистрации и обращения лекарственных средств. При этом отмечу, что оригинальные препараты защищены законом довольно хорошо. И такая защита необходима, поскольку обеспечивает привлечение инвестиций и стимулирует поиск новых лекарственных средств, в том числе и от болезней, которые сегодня считаются неизлечимыми.