

09.11.2018 – 15.11.2018, № 42

## КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

### Главная статья

[#ПодПрицеломАМКУ](#)

### Компетентное мнение

[Защита экономической конкуренции: приоритеты в работе АМКУ](#)

[Два с половиной года с момента изменений в контроле за концентрациями: реалии и результаты](#)

[Бизнес-инкубатор под названием "государство" делает вынужденный пивот](#)

[Наступило ли время для изменений конкурционного законодательства в сфере регулирования вертикальных антиконкурентных согласованных действий?](#)

[Эксклюзивность в договорах поставки: подход в ЕС и в Украине](#)

[Без альтернативы нет конкуренции](#)

[Агроконкуренция: влияние Антимонопольного комитета на сельскохозяйственные рынки](#)

[Поднятие цены – признак антиконкурентных согласованных действий?](#)

[Государственная помощь и конкуренция: возможно ли их сосуществование](#)

### Актуально

[Печальная судьба близнеца-байстрюка Б.А.Н.К. ERSTE](#)

[Обязательно ли исполнение решения Постоянно действующей административной коллегии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок](#)

### Судебный взгляд

[Отмена решений Антимонопольного комитета Украины](#)

## Проявления недобросовестной конкуренции в фармацевтической отрасли сквозь призму нарушений прав на использование торговых марок

На нарушение конкурентного равновесия между фармацевтическими компаниями может влиять недобросовестное поведение самих участников фармацевтического рынка, нарушающих права на использование знаков для товаров и услуг, которыми маркируются лекарственные средства.

Так, согласно нормативным положениям [Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции"](#) недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, противоречащие торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности. Неправомерным является использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформление упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который раньше начал использовать их или похожие на них обозначения в хозяйственной

деятельности, что привело или может привести к смешиванию с деятельностью данного субъекта хозяйствования.

В соответствии со [ст. 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года](#), которая с 1991 года вступила в силу и для Украины, актом недобросовестной конкуренции считается любой акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.



**В настоящее время на фармацевтическом рынке находится большой объем лекарственных средств с самыми разными названиями, поэтому, перед тем как осуществлять государственную регистрацию вновь образованного лекарственного препарата и дальнейший ввод его в оборот, фармацевтические компании должны подходить к выбору торгового названия взвешенно и оценивать будущие риски, прежде всего финансовые, если использование их знака для товаров и услуг признают в установленном законом порядке противоправным.**

В первую очередь определим, что считается нарушением прав на использование знаков для товаров и услуг в разрезе [Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг"](#).

Так, лицо вправе использовать знак для товаров и услуг как самостоятельно, так и передавать это право другим лицам, если оно имеет соответствующее свидетельство, подтверждающее право владения. Свидетельство предоставляет его собственнику исключительное право запрещать другим лицам без его согласия использовать зарегистрированный знак или схожее с ним обозначение для тех же или схожих товаров и услуг (в частности, если такое использование может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя или лица, предоставляющего услуги). В свою очередь, использованием знака признается:

- нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
- применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;
- применение его в деловой документации или в рекламе и в Интернете.

Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного обозначения, а также в форме, отличающейся от зарегистрированного знака только отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительности знака.

Чтобы избежать нарушений прав интеллектуальной собственности на торговые марки и названия для лекарственных средств или предупредить их возможное нарушение, рекомендуется проводить мониторинг заявлений, поданных на государственную регистрацию лекарственных средств, которые находятся в открытом доступе на сайте ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" и постоянно обновляются, а также заявлений на регистрацию знаков для товаров и услуг, информация о которых содержится на сайте ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Для того чтобы защитить свою продукцию от контрафактной, фармацевтические компании

дополнительно имеют возможность внести в таможенный реестр информацию о зарегистрированной торговой марке, которой маркируется товар.

Одним из способов защиты от неправомерного использования знака для товаров и услуг является признание торговой марки хорошо известной в Украине. Сейчас в 5 классе Международной классификации товаров и услуг зарегистрированы 24 хорошо известных торговых марок, среди которых: "АМІЗОН", "ASPIRIN", "АСПІРИН", "БЕЛЫЙ УГОЛЬ", "ВАЛІДОЛ", "ГЕМАТОГЕН", "КОРВАЛОЛ", "Корвалол CORVALOLUM", "КОРВАЛМЕНТ", "МІРАМІСТИН", "МИРГОРОДСЬКА", "НО-ШПА", "СОРБЕКС" и др. Признание торговой марки хорошо известной предоставляет защиту независимо от регистрации товаров на территории Украины или наличия свидетельства о государственной регистрации знака для товаров и услуг.



**Хотя признание торговой марки хорошо известной и является способом защиты прав интеллектуальной собственности, однако другие фармацевтические компании считают это проявлением недобросовестной конкуренции, ведь для них является очень соблазнительным понимание суммы прибыли, которую бы они могли получить в случае изготовления и продажи лекарственных средств с таким же или очень похожим названием.**

В судах хозяйственной юрисдикции рассматриваются дела, предметом которых являются требования относительно: запрета незаконного использования знака для товаров и услуг; защиты нарушенных имущественных прав интеллектуальной собственности; признания права предыдущего пользователя; обязательства прекратить производство и реализацию товара.

В случае установления факта неправомерного использования субъектом хозяйствования знака для товаров и услуг судом принимается решение о запрете использования знака для товаров и услуг. Запрет использования знака для товаров и услуг может быть применен истцом в любое время в течение действия свидетельства Украины на знак для товаров и услуг.

Последние наиболее громкие судебные баталии в фармацевтической отрасли развернулись вокруг знаков для товаров и услуг "КОРВАЛОЛ", "Корвалол CORVALOLUM" (ПАО "Фармак"), которые признаны хорошо известными в Украине в 2004 и 2017 годах соответственно, и "Корвалол-Дарница" (ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"), свидетельство на которое было выдано в 2005 году.

Еще в 2004 году ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" пыталось запустить на фармацевтический рынок седативный препарат под названием "Корвалол-Новий-Дарница". Но из-за наличия у ПАО "Фармак" государственной регистрации прав на знак для товаров и услуг "Корвалол" вынуждено было переименовать в "Дарвілол".

Специалисты и эксперты в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности считают эти знаки похожими между собой, причем настолько, что их можно спутать, ведь человек, покупая в аптеке лекарственное средство, спрашивает "Корвалол", а не добавляет к этому названию еще и название компании-производителя.

Однако **позиция судов** по данному поводу оказалась неоднозначной. В 2011 году, после 8-летних судебных тяжб, суд отказал ПАО "Фармак" в требовании отменить регистрацию лекарственного средства "Корвалол-Дарница". В 2010 году суд отказал и ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в удовлетворении встречного иска об отмене регистрации "Корвалолу" ПАО "Фармак".

Борьба между фармацевтическими компаниями продолжилась в 2017 – 2018 годах.

! ●

ПАО "Фармак" по делу № 910/13908/17 подало иск к Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, Министерству экономического развития и торговли Украины (далее – Минэкономразвития) и ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" о признании недействительным свидетельства Украины № 49087 на знак для товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

В свою очередь, ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" подало иск к Минэкономразвития, третье лицо ПАО "Фармак", о признании недействительным решения и приказа относительно признания знака "Корвалол CORVALOLUM" хорошо известным в Украине и обязательстве совершить действия (дело № 910/17792/17).

06.12.2017 Хозяйственный суд г. Киева отказал ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в удовлетворении иска и высказал позицию, что знак "Корвалол CORVALOLUM" состоит из основного элемента "Корвалол", который является хорошо известным в Украине знаком, и его латинской формы "CORVALOLUM", являющейся официальной формой наименования лекарственных средств в международных и национальных фармакопеях. Итак, знак "Корвалол CORVALOLUM" имеет такую же семантику, что и знак "Корвалол". Хозяйственный суд г. Киева пришел к выводу, что обжалуемое решение Минэкономразвития принято с полным исследованием всех обстоятельств степени известности знака "Корвалол CORVALOLUM" в Украине.

Однако 26.06.2018 Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" и отменил решение хозяйственного суда г. Киева, обосновав свои заключения тем, что ПАО "Фармак" с заявлением о признании знака "Корвалол CORVALOLUM" хорошо известным в Украине предоставило в приложениях документы, которые касались препарата "Корвалол", но не содержали никакой информации о применении именно знака "Корвалол CORVALOLUM", поэтому, соответственно, такие материалы не могут никоим образом свидетельствовать о его известности или признании. Дополнительно Киевский апелляционный хозяйственный суд в обоснование своего решения указал, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства ценности знака "Корвалол CORVALOLUM".

24.07.2018 Минэкономразвития и ПАО "Фармак" обратились в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда с кассационной жалобой, в которой просили отменить постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, а дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

09.10.2018 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда приостановил кассационное производство по делу № 910/17792/17 до принятия соответствующего решения Большой Палатой Верховного Суда по делу № 910/18195/17 относительно установления предметной юрисдикции в вопросах рассмотрения исковых требований о признании незаконным и отмене решения Апелляционной палаты ГСИС Украины о признании знака "ROSHEN, зобр." хорошо известным в Украине, поскольку считает правоотношения по данным делам подобными по характеру спора и сфере правового регулирования. 16.10.2018 Большая Палата Верховного Суда вынесла постановление по данному делу и признала правильность обращения истца за защитой прав интеллектуальной собственности именно в суд хозяйственной юрисдикции.

Однако, несмотря на отсутствие конечного решения по делу об установлении недействительности решения и приказа о признании знака "Корвалол CORVALOLUM" хорошо известным в Украине,

решение Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26.06.2018 г. стало основанием для отказа хозяйственным судом г. Киева в удовлетворении исковых требований ПАО "Фармак" по делу № 910/13908/17 о признании недействительным свидетельства Украины на знак "Корвалол-Дарниця". В настоящее время продолжается рассмотрение апелляционной жалобы ПАО "Фармак" в Северном апелляционном хозяйственном суде.



**Итак, вынесенные конечные решения по данным делам сформируют определенную судебную практику, а будет ли она отрицательной либо положительной, покажет время.**

Используя такой недобросовестный метод конкуренции, как нарушение прав на использование знаков для товаров и услуг, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другими производителями подобного продукта. Поэтому такие действия содержат признаки нарушения, предусмотренного [Законом Украины "О защите от недобросовестной конкуренции"](#), что может привести к наложению штрафа Антимонопольным комитетом Украины в размере до 5 % дохода (выручки) компании за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Лица, права которых нарушены действиями, определенными как недобросовестная конкуренция, могут в течение шести месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, обратиться в Антимонопольный комитет Украины, его территориальные отделения с заявлением о защите своих прав.

Со своей стороны фармацевтические компании, которым нанесен ущерб в результате совершения действий, определенных [Законом](#) как недобросовестная конкуренция, также могут обратиться в суд с иском о его возмещении.

Дополнительно, в случае признания неправомерного использования обозначения нарушением, органы Антимонопольного комитета Украины или лица, права которых нарушены, вправе обратиться в суд с иском об изъятии соответствующих лекарственных средств с неправомерно использованным обозначением как у производителя, так и у продавцов – аптечных заведений, которые осуществляют оптовую и розничную продажу. Однако решение об изъятии лекарственных средств с неправомерно использованным обозначением принимается в случае, если возможность смешивания с деятельностью другого субъекта хозяйствования не может быть устранена иным способом, например добровольного отзыва лекарственных средств из продажи компанией-нарушителем и с последующей утилизацией товара в определенном Министерством здравоохранения Украины порядке.

Наиболее суровая ответственность за незаконное использование знаков для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара предусмотрена [ст. 229 Уголовного кодекса Украины](#).

## **ВЫВОД:**

**Следовательно, производители фармацевтических препаратов должны учитывать, что лекарственные средства – это специфическая категория товаров, а потому их название не должно вводить в заблуждение потребителей или медицинских работников, поскольку это может представлять угрозу жизни и здоровью пациента в случае путаницы в терапевтических свойствах лекарственных средств. А игрокам**

фармацевтического бизнеса стоит помнить, что не всегда методы недобросовестной конкуренции оправдывают цель для получения большей прибыли.

**Евгения Ковалевская,  
адвокат  
Правовой группы "Побережнюк и партнеры"**



© ООО «Информационно-аналитический центр «ЛИГА», 2018.

© ООО «ЛИГА ЗАКОН», 2018.

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2018  
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2018

