



## ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

**Наталія Мінченко,**  
*науковий співробітник  
відділу питань захисту прав інтелектуальної  
власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН  
України  
ID ORCID: 0000-0002-1835-3803*

Актуальність статті полягає в тому, що найбільша кількість судових спорів у сфері інтелектуальної власності — це спори щодо порушення майнових прав на торговельні марки. У господарському судочинстві часткою судових справ щодо захисту прав на торговельні марки саме у фармацевтичній галузі є приблизно 40 % усієї кількості судових справ щодо захисту прав на торговельні марки. У статті досліджено теоретичні положення захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі, а також практичні питання порушень зазначених прав. Особливу увагу приділено аналізу судової практики щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі.

*Ключові слова:* торговельні марки у фармацевтичній галузі, порушення майнових прав, захист прав на торговельні марки, судова практика, справи про захист прав на торговельні марки, визнання свідомства на торговельну марку недійсним, дострокове припинення дії свідомства

Актуальність статті полягає в тому, що найбільша кількість судових спорів у сфері інтелектуальної власності — це спори щодо порушення майнових прав на торговельні марки. У господарському судочинстві часткою судових справ щодо захисту прав на торговельні марки саме у фармацевтичній галузі є приблизно 40 % усієї кількості судових справ щодо захисту прав на торговельні марки. У цивільному судочинстві ця частка менша — приблизно 18 % загальної кількості судових справ щодо захисту прав на торговельні марки.

Тобто торговельні марки, що стосуються фармацевтичної галузі (зазвичай це торговельні марки, зареєстровані для товарів 5 класу МКТП), доволі часто стають предметом судових спорів.

Відповідно до статей 15, 16 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1] кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України [1] і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі — ГК України) [2]. Зокрема, згідно з частиною другою статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути



припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України [1] припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України [2] — положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Формами захисту прав на торговельну марку у фармацевтичній галузі є юрисдикційна та неюрисдикційна. Неюрисдикційна форма захисту передбачає самостійні дії власника або його представника, без звернення до державних органів захисту. Юрисдикційна форма захисту прав на торговельну марку у фармацевтичній галузі здійснюється шляхом звернення до судових органів. Ця форма захисту найбільш результативна.

За результатами проведеного аналізу судової практики щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі в господарському та цивільному судочинстві ми дійшли таких висновків.

Судові справи про захист прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі за позовними вимогами та нормами закону, на які посилаються позивачі для захисту своїх прав, можна розділити на такі категорії:

1. Судові справи про визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг) та зобов'язання вчинити дії.
2. Судові справи про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку або міжнародної реєстрації та зобов'язання вчинити дії.
3. Судові справи про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

4. Інші судові справи. Наприклад, про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Під зобов'язанням вчинити дії в зазначених категоріях справ мається на увазі така вимога позивачів: зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно відповідного свідоцтва України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Розглянемо детальніше наведені вище категорії судових справ, встановимо, яке місце кожна з них займає у загальній кількості спорів про захист прав на торговельні марки в галузі фармацевтики, а також на які законодавчі норми посилаються позивачі для захисту своїх прав.

**Справи про визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг) та зобов'язання вчинити дії**

Справи цієї категорії зустрічаються найчастіше в судовій практиці щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі. Згідно з отриманими в результаті проведеного аналізу статистичними даними зазначені судові спори становлять близько 70 % загальної кількості спорів про захист прав на торговельні марки у галузі фармацевтики в господарських спорах та близько 50 % — у цивільних.

Відповідно до п. 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі — Закон) [3] свідоцтво може бути визнане в судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У переважній більшості випадків у цій категорії справ позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка,



свідоцтво на яку позивач просить суд визнати недійсним, не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим п. 2 статті 6 та п. 3 статті 6 Закону [3], що відповідно до частини 1 статті 19 цього Закону є підставою для визнання в судовому порядку вказаного свідоцтва недійсним повністю.

За результатами проведеного аналізу судової практики встановлено, що найчастіше підставою для визнання свідоцтва недійсним є невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам, викладеним в абз. 2, 3 п. 3 статті 6 Закону [3], а саме: «Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

- торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг».

У більшості випадків у зазначених справах у сукупності з наведеною вище нормою невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони виступає також умова, викладена в абз. 6 п. 2 статті 6 Закону [3]: «... не можуть одержати правову охорону також позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу». Зустрічаються також випадки, коли ця умова виступає як самостійна.

Невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим у абз. 6 п. 2 стат-

ті 6 Закону та абз. 2, 3 п. 3 статті 6 Закону [3], виступає підставою для подання до суду позову про визнання відповідного свідоцтва на торговельну марку недійсним у 85 % випадків загальної кількості справ у цій категорії (визнання свідоцтва на торговельну марку у фармацевтичній галузі недійсним).

В інших 15 % судових справ підставою для подання до суду позову про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку в більшості спорів виступають такі випадки невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони:

- торговельна марка є позначенням, яке складається лише з позначень, що є загальноновживаними символами і термінами (абз. 7 п. 2 ст. 6 Закону);
- торговельна марка є позначенням, яке складається лише з позначень, що є загальноновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг (абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону).

У переважній більшості випадків позовною вимогою є визнання свідоцтва України на торговельну марку у фармацевтичній галузі недійсним повністю, тобто відносно всього переліку товарів. Визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним частково — щодо частини товарів, зустрічається менш ніж у 10 % випадків.

Зазначена категорія справ в ряді випадків разом з вимогою про визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним містить вимогу про визнання торговельної марки добре відомою в Україні відносно певних товарів фармацевтичної галузі. До того ж у цивільному судочинстві такі справи зустрічаються частіше і становлять близько 35–40 % загальної кількості.

Можна також вказати, що у 95 % судових справ про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку у фармацевтичній галузі серед інших доказів присутній Висновок експерта, складений за результатами проведення су-



дової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Доволі часто в одній справі таких висновків може бути кілька, причому нерідко вони мають різний результат. З досліджених судових справ рекордною за кількістю експертиз є справа, у рамках якої було проведено п'ять судових експертиз, а в іншій — чотири судові експертизи, дві з яких були комісійними, і одне експертне дослідження, тобто було долучено сім судових експертів.

За результатами судового розгляду позитивне рішення щодо визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку у фармацевтичній галузі має місце у 60–65 % судових спорів.

**Судові справи про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку або міжнародної реєстрації та зобов'язання вчинити дії**

Близько 15–20 % судових спорів щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі стосуються дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку повністю або частково (щодо всіх або частини товарів).

Позовні вимоги ґрунтуються на нормі, викладеній у п. 4 статті 18 Закону [3]: якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Окрім того, Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [4] ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію).

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію [5] для цілей останньої права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію [5] встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання. Проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом тримісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Аналіз судової практики показує, що такі справи виникають зазвичай у ситуації, коли заявник подає заявку до Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки на реєстрацію торговельної марки і отримує повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки через те, що заявлене позначення є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

З досліджених матеріалів справ встановлено, що позови про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку до суду подають особи, які мають певний охоронюваний законом інтерес, який полягає в тому, що дія в Україні свідоцтва або міжнародної реєстрації на торговельну марку є перешкодою для



надання правової охорони позначенню, яке подається на реєстрацію.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 1 грудня 2004 року (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття «охоронюваний законом інтерес» як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції та законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смысловому зв'язку з поняттям «права», як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об'єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

У разі виникнення такого спору власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації повинен надати суду докази використання торговельної марки, а позивач — докази невикористання торговельної марки. Власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації може також навести поважні причини невикористання зареєстрованої торговельної марки, до яких належать обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації.

У зазначених спорах за результатами судового розгляду позитивне рішення щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку у фарма-

цевтичній галузі приймається майже у 100 % судових спорів.

#### **Судові справи про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку**

Згідно з даними проведеного аналізу судової практики спори про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку у фармацевтичній галузі становлять близько 12 % у господарських спорах та близько 20 % — у цивільних.

Зазначені спори виникають, коли на фармацевтичному ринку з'являються товари, марковані позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні, права на які належать іншим особами. При цьому зазначені товари є такими самим або спорідненими з товарами, для яких торговельні марки зареєстровані.

У зазначеній категорії судових спорів також присутні позовні вимоги до Міністерства охорони здоров'я України, які ґрунтуються на тому, що реєстрація відповідного лікарського засобу та видача реєстраційного посвідчення були здійснені з порушенням прав позивача. Відповідно вимагається визнати незаконним та скасувати наказ у частині реєстрації лікарського засобу та зобов'язати міністерство виключити лікарський засіб з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу.

У цій категорії справ в обґрунтування позовних вимог позивачі посилаються на те, що відповідачі, здійснюючи свою господарську діяльність, незаконно використовують позначення, що є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, права інтелектуальної власності на яку належать позивачу, одним із способів, зазначених у п. 4 статті 16 Закону [3], що може ввести в оману споживачів стосовно особи, яка виробляє товар.



Часто у таких спорах особа, яка захищає свої права на торговельну марку, посилається на те, що використовує її у галузі фармацевтики вже тривалий час або проводить активні дії щодо просування та рекламування торговельної марки, за рахунок чого вона набуває певної відомості серед відповідного кола споживачів. Тому поява на фармацевтичному ринку таких самих або споріднених товарів, маркованих тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати, позначенням, може призвести до введення споживачів в оману щодо дійсного джерела походження товару, тобто щодо особи, яка виробляє товар.

У зазначеній категорії справ у 95 % спорів серед інших доказів присутній Висновок експерта, складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

За результатами судового розгляду позитивне рішення щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку у фармацевтичній галузі має місце у 80 % судових спорів.

#### Інші види справ

До інших категорій судових справ щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі, на які припадає приблизно 10 % загальної кількості, належать, наприклад, спори, у яких наявне зіткнення прав на торговельну марку і на промисловий зразок, а також спори про:

- визнання недійсним рішення і наказу щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні;
- припинення дії свідоцтва на торговельну марку в частині співвласника.

У результаті проведеного аналізу судової практики встановлено, що найчастіше до суду за захистом прав на торговельну марку у фармацевтичній галузі звертаються з позовними вимогами про визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним повністю або частково та зобов'язання вчинити дії, а саме — зобов'язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно відповідного свідоцтва України та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Окрім цього встановлено, що у 70 % господарських справ щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі судом приймається рішення про задоволення позову повністю або частково. У цивільному судочинстві цей відсоток становить майже 90 %. Отже, звернення до суду є дуже ефективним способом захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі. ●

#### Список використаних джерел / List of references

1. Цивільний кодекс України : редакція від 10.10.2022 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (зі змінами). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
2. Господарський кодекс України : редакція від 19.08.2022 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19–20. № 21–22. Ст. 144 (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 36 (зі змінами). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
4. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від



- 16.09.2014 р. № 1678-VII / Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text>.
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. № 984\_011. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text).
  6. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reestr.court.gov.ua/>.
1. *Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : redaktsiia vid 10.10.2022 r. № 435-IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40–44. St. 356 (zi zminamy). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.*
  2. *Hospodarskyi kodeks Ukrainy : redaktsiia vid 19.08.2022 r. № 436-IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18. № 19–20. № 21–22. St. 144 (zi zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.*
  3. *Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 7. St. 36 (zi zminamy). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.*
  4. *Pro ratyfikatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : Zakon Ukrainy vid 16.09.2014 r. № 1678-VII / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. № 40. St. 2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text>.*
  5. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. № 984\_011. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text).*
  6. *Iedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: <https://reestr.court.gov.ua/>.*

Надійшла до редакції 29.11.2022 року

**Minchenko N. Protection of trademark property rights in pharmaceuticals. Analysis of judicial practice.** The relevance of this article is that the largest number of legal disputes in the sphere of intellectual property are disputes concerning violation of property rights for trademarks. At the same time, in economic proceedings, part of the court cases on the protection of trademark rights in the pharmaceutical industry represents about 40% of the total number of court cases on the protection of rights to trademarks.

The article studies theoretical provisions of protection of trademark rights in the field of pharmaceuticals, as well as practical issues of violations of these rights. Special attention is paid to the analysis of court practice of protection of trademark rights in the field of pharmaceuticals. It has been found that the overwhelming number of cases investigated concerns recognition of the Ukrainian trademark certificate as invalid.

The analysis of judicial practice made it possible to establish the following statistical data in economic proceedings: cases of invalidation of a trademark certificate are 70%; cases on termination of infringement of rights to the trademark are 12%; cases on early termination of the trademark certificate are 15%; other cases on protection of rights to trademarks make 5%.

The article details the legal requirements for each category of court cases. What additional claims are submitted for each category of court cases.



The case law analysis revealed that courts for the protection of trademark rights in the pharmaceutical industry are most often sued for declaring the Ukraine trademark invalid in whole or in part and for an obligation to act.

In addition, it was found that 70 percent of trademark cases in the pharmaceutical industry resulted in a full or partial award. In civil proceedings it is almost 90 percent. Thus, litigation is a very effective way of protecting trademark rights in the pharmaceutical industry.

*Keywords:* trademarks in the pharmaceutical industry, trademarks ownership violations, trademarks protection, case law, trademarks protection cases, invalidation of the trade mark certificate, early termination of the certificate