



## ПРАКТИКА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ\*

**Тетяна Коваленко,**  
*науковий співробітник НДІ інтелектуальної  
власності АПрН України*

За справою № Т-154/03 відносно спору між Biofarma SA та Bausch & Lomb Pharmaceuticals проти Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (далі — ОНМІ).

### Предмет спору

6 квітня 1998 року компанія Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc. (далі — третя особа) подала заявку про реєстрацію торговельної марки на території Європейського союзу до Відомства з гармонізації внутрішнього ринку відповідно до Інструкції № 40/94 від 20 грудня 1993 року. Торговельна марка, подана на реєстрацію, представляє собою словесне позначення ALREX. Товари, для яких подана заявка про реєстрацію, відносяться до 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніцька класифікація) (далі — МКТП), а саме "фармацевтичні офтальмологічні препарати, зокрема очні краплі, розчини, гелі та мазі, що використовуються для обробки очей при інфекціях та запаленнях".

12 липня 1999 року компанія Biofarma SA (далі — позивач), власник словесної торговельної марки ARTEX, зареєстрованої у Франції,

країнах Бенілюкс та в Португалії для товарів 5 класу ("фармацевтичні ліки, що використовуються при серцево-судинних захворюваннях; фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати; матеріали для пломбування зубів та виготовлення зубних зліпків"), подала заперечення проти заявленої торговельної марки, мотивуючи це існуванням ризику змішування між двома знаками, відповідно до статті 8, параграф 1, пункт в) Інструкції № 40/94.

18 січня 2000 року ОНМІ повідомив позивача про внесення третьою особою до переліку заявлених товарів наступних змін: "продукція анти-алергічна, стероїди, офтальмологічні препарати, а саме очні краплі, розчини, гелі та мазі, що використовуються для обробки очей при інфекціях та запаленнях". Цим же повідомленням ОНМІ запропонував позивачу надати відповідь, чи він підтримує своє заперечення від 04 лютого 2000 року. Рішенням від 28 лютого 2002 року заперечення залишилося в силі. Позивач зазначив, що ризик змішування схожих торговельних марок ALREX та ARTEX залишається незважаючи на зміну переліку товарів.

\* переклад з французької



25 квітня 2002 року третя особа надала відповідь на позовну заяву. Рішенням від 5 лютого 2003 року (далі — оспорюване рішення) позивача було повідомлено про скасування заперечення на підставі того, що хоч товари належать до одного й того ж класу, торговельні марки не є схожими.

Позивач надав клопотання до Суду:

- анулювати оспорюване рішення та "заявити, що існує ризик змішування між знаками ARTEX та ALREX відносно схожих товарів";
- зобов'язати ОНМІ сплатити судові витрати.

ОНМІ надав клопотання до Суду:

- відмовити позивачеві у клопотанні;
- покласти судові витрати на позивача.

Третя особа надала клопотання до Суду:

- відмовити позивачеві у клопотанні;
- покласти судові витрати на позивача.

#### Аргументи сторін

##### Доводи позивача

На підтвердження свого клопотання позивач виявив порушення статті 8, параграф 1, пункт в) Інструкції № 40/94.

По-перше, позивач підкреслює, що товари, заявлені із конфліктуючим знаком, є однорідними в силу їх природи та їх ідентичної цілеспрямованості, а саме товари відносяться до лікування проблем людського здоров'я, виробництво таких товарів здійснюється однаковими за фахом

підприємствами, в однакових лабораторіях, продаж таких товарів здійснюється однаковими шляхами, наприклад медичним персоналом, рекламні матеріали розміщуються в однакових спеціалізованих вісниках та каталогах, що продаються в однакових установах, зокрема в аптеках, товари розповсюджуються в однакових медичних установах, а саме в госпіталах, лікарнях, центрах здоров'я тощо.

Позивач додає, що якщо на цей час медикамент проти підвищеного тиску, що маркується знаком ARTEX, представлений у вигляді пігулок, можливо у майбутньому для деяких категорій хворих він буде представлений у галеновій формі, наприклад, у формі крапель, тобто у тій ж формі, що і товари зі знаком ALREX за заявкою.

По-друге, позивач зазначає, що просте візуальне порівняння знаків ARTEX та ALREX дозволяє встановити ступінь їх схожості. Їх візуальна схожість — це результат збігу перших літер "A" та двох останніх літер "EX". Вони також мають спільний центральний приголосний "R". Всі ці фактори призведуть до візуального змішування назв, що є достатнім для існування ризику змішування. Позивач звернув увагу на те, що поспішне читання рецепту медичним працівником може призвести до фатальних наслідків на підставі саме високого ступеню схожості. Відмінності лише у центральних літерах слів не кидаються у вічі. Різниця полягає лише в одній центральній приголосній (літера "T" замість літери "L") та її розташуванні по відношенню до інших спільних приголосних знаків. Отже,



споживач буде звертати увагу на перші та останні літери, але не на центральні.

З точки зору фонетики, ризик змішування також є очевидним. Головним чином тому, що голосні "А" та "Е" займають однакове місце в обох словах. Більш того, обидва знаки складаються з двох складів і це співпадання є дуже важливим. Звучання голосних "А" та "Е" є таким, що ставиться на перше місце. Той факт, що голосна "А" є першою літерою обох знаків, посилює сонорність приголосних, що слідує за нею. Позивач також пояснює, що у Франції, в Португалії та в країнах Бенілюкс, другий склад цих знаків вимовляється повністю та несе на собі тональний акцент. Він уточнює, що в цьому складі голосна "Е" знаходиться поруч з фінальною приголосною "Х" і вищезгаданий склад французькою буде вимовлятися із застосування літер "К" та "S", які вимовляються без перерви (одночасно). У комбінації з головною "Е" літера "Х" буде формувати дуже важливе домінуюче звучання. Перший склад в обох знаках починається з голосної "А", яка також є дуже сильною сонорною та призводить до пом'якшення приголосного, слабкого самого по собі, що слідує за нею ("L" в одному випадку та "R" в іншому випадку). Позивач додав, що обидва знаки у центральній їх частині містять літеру "R", яка є фрикативною приголосною.

Позивач наполягає на той факт, що споживач рідко має можливість порівнювати знаки ALREX та ARTEX та керується першим враженням, що залишилося в його пам'яті.

Позивач також зазначив, що Національний інститут інтелектуальної власності Франції 28 квітня 2000 року виніс рішення, де констатував той факт, що знак ALREX є імітацією більш раннього знака і не може бути об'єктом охорони для зазначених ідентичних або схожих товарів.

Що стосується упаковки, представленої третьою особою, позивач зазначив, що необхідно приймати до уваги лише ту форму знака ARTEX, яка була зареєстрована та порівнювати з тією формою знака ALREX, яка була подана на реєстрацію до ОНМІ. Таким чином, необхідно розглядати два знаки, які є словесними, виконаними заголовними літерами, іменниками, без графічних елементів та кольорів, характерними літерами, що їх дозволяють розрізнити один від одного.

По-третє, позивач зазначив, що споживачами дійсно є спеціалісти в галузі медицини, професіонали своєї справи. Однак, кінцевим споживачем таких товарів, наприклад, є хвора людина, особа похилого віку або підліток, будь-якого виховання та достатку, будь-якої релігії чи культури. Медичний працівник або особа, що знаходиться у лікарні, можуть сплутати ці два медикаменти із-за схожості їх назв.

По-четверте, позивач пояснює, що знак не тільки виконує свою функцію походження товару з певного джерела, але також в інтересах споживачів гарантує ідентифікацію самих товарів. У випадку з медикаментами споживач бажав би отримати товар з певною торговельною маркою, тому що він сподівається на певне покращення здоров'я. Тому, споживачеві необхідно без пере-



шкод ідентифікувати товар та не сплутати його з іншим, що може завдати шкоди його здоров'ю. Установам або офіційним організаціям, що мають право законно реєструвати фармацевтичні препарати, не завдає обережності, при прийнятті на себе відповідальності щодо реєстрації конфліктних знаків.

Позивач навів статистичні дані Всесвітньої організації здоров'я та Міністерства Здоров'я та споживання Іспанії, які говорять про те, що не рідко дві особи, одна з яких (гіпертонік) користується ARTEX, а інша (алергік) ALREX, походять з однієї родини та приймають ці два медикаменти одночасно.

Позивач додає, що як свідчать експерти, переплутування цих медикаментів може призвести до дуже тяжких наслідків, тим більш, що у майбутньому ARTEX буде представлений у формі крапель. Ризик для здоров'я у випадку переплутування знаків повинен прийматися до уваги.

#### Доводи ОНМІ

Що стосується однорідності товарів, ОНМІ, базуючись на положеннях Постанови від 29 вересня 1998 року погоджується, що взагалі існує однорідність фармацевтичних препаратів, що маркуються цими знаками. Однак, ОНМІ стверджує, що ступінь однорідності може варіюватися. Навіть якщо кінцевий результат всіх фармацевтичних препаратів є ідентичним, тобто виправлення проблем здоров'я, характер цих проблем може варіюватися з точки зору, чи призведе таке використання до негативних наслідків.

Очні інфекції та гіпертонія лікуються різними спеціалістами, спе-

ціалістами різного фаху, що також передбачає існування різних каналів збуту. Більш того, характер прийому двох препаратів є різним. Якщо ARTEX пропонується у формі пілюль або пігулок для внутрішнього застосування, ALREX випускається у формі більш чи менш рідких субстанцій, що наносяться безпосередньо на людське тіло. Ринок медикаментів, що використовуються для зняття запалення або дезінфекції очей відрізняється від ринку медикаментів для нормалізації тиску.

Нарешті, якщо і можливо, що в майбутньому ARTEX буде випускатися не тільки у формі пілюль або пігулок, але й у формі крапель, це не питання сьогодення. Тому, на цей час не можна проводити порівняння товарів, це буде можливо в майбутньому.

Що стосується схожості знаків, ОНМІ зазначає, що обидва знаки ARTEX та ALREX є звичайними назвами фармацевтичних препаратів, що складаються зі стандартних складів, без жодного вражаючого або яскравого елемента. Реєстр знаків Європейського союзу у 5 класі МКТП нараховує 296 зареєстрованих знаків, що мають у своєму складі суфікс "EX".

ОНМІ зазначає, що знаки є однорідними, але стверджує, що факт існування ризику їх сплутування залежить від інших факторів, які мають бути прийняті до уваги. Цими факторами, зокрема, є відомість знака на ринку, асоціація, яку повинен викликати знак зареєстрований зі знаком заявленим, ступінь однорідності між знаками, що розглядаються, та між товарами або послугами, що цими знаками марку-



ються (Постанова від 11 листопада 1997 року, SABEL, C-251/95). ОНМІ додав, що для професіоналів ARTEX буде асоціюватися із французьким словом "артерія".

Що стосується певного кола споживачів ОНМІ звертає увагу, що зазначені медикаменти для стимулювання тиску є ексклюзивними та реалізуються лише за рецептами лікарів, як було встановлено експертами. ОНМІ зазначає, що в Постанові від 5 березня 2003 року Alcon/ОНМІ — Dr/ Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01) було зазначено, що особами, які мають відношення та доступ до офтальмологічних фармацевтичних препаратів і стерильних розчинів для офтальмологічної хірургії є особи, що спеціалізуються на медицині, зокрема офтальмологи та хірурги в галузі офтальмології. Ці спеціалісти, в силу їх знань, є більш уважними, інформованими, ніж пересічний споживач.

ОНМІ також зазначив, що, відповідно до статті 8, параграф 1, п. б) Інструкції № 40/94 не має ніякого посилання відносно моменту, коли може наступити сплутування, немає ніяких доказів того, що сплутування може наступити у певний момент покупки. Змішування може статися і в момент обігу маркованого товару. Тим більш, якщо виключити існування ризику сплутування на момент придбання, немає ніякого резону думати, що він може виникнути у той чи інший момент, наприклад, під час прийняття ліків, тим більш, що більшість осіб є доволі уважними.

ОНМІ також посилається на Постанову суду від 09 квітня 2003 ро-

ку, де зазначено, що експерти вважають, що однорідність між знаками, що розглядаються, є невеликою і між ними не існує ризику змішування. Цей висновок базується на тому факті, що спеціалісти-медики є високоосвіченими в своїй галузі та уважними при виборі цих товарів і послуг.

Нарешті ОНМІ зазначає, що можливий ризик для здоров'я не буде грати ніякої ролі при оцінці ризику змішування знаків. Стаття 8, параграф 1 п. б) Інструкції № 40/94 не містить жодної вказівки у цьому сенсі. Ця стаття лише забороняє реєстрацію знаків, що можуть призвести до змішування із раніше зареєстрованими або заявленими знаками.

#### Доводи третьої особи

Третя особа настоює на тому факті, що пігулки реалізуються у пластикових упаковках, тоді як офтальмологічні краплі, крім того, що вони реалізуються за рецептом, представлені в маленьких флаконах, оснащених маленькою піпеткою.

Товари, що розглядаються завжди представлені в одній й тій ж формі, тому вони не є однорідними або по меншій мірі мають дуже низький відсоток однорідності.

У доповнення третя особа навела приклади рішень, де суд констатував той факт, що жіночі сумки та жіноче взуття, хоча й відносяться до шкіряних виробів, не можуть бути визнані однорідними, тому що не замінюють одне одного та не складають між собою конкуренції. Іншим прикладом було представлено факт рішення, де суд зазначив, що ігристі вина, з одного боку, пиво, коктейлі



та мінеральні води, з іншого боку, також не є однорідними, споживачі їх купують за певних умов та у різних випадках.

На відміну від ОНМІ третя особа не настоює, що конфліктуючі знаки є однорідними. Вона посилається на п. 25 Постанови Суду від 22 червня 1999 року, де зазначено, що необхідно враховувати, зокрема, дистинктивні та домінуючі елементи знаків. Закінчення "ЕХ" дуже часто зустрічається у будь-яких знаках, особливо у фармацевтичній галузі. Якщо суд і визнає "деяку схожість", що базується на кількості ідентичних літер, а саме заголовної "А" та закінчення "ЕХ", він підкреслює візуальну різницю, що базується на позиціюванні літери "Т" в середині знака ARTEX та зазначає, що ця різниця грає важливу роль при візуальному сприйнятті особливо коротких знаків.

Нарешті, третя особа зазначає, що права на знаки не є об'єктом захисту пацієнтів при некоректному використанні ліків. Це є компетенцією інших органів, ніж ОНМІ. Крім того, гіпотеза про інтоксикацію пацієнта, який одночасно страждає від високого тиску та очного запалення та якому необхідно приймати обидва медикаменти, є абсурдною. Клієнт, особливо гіпертонік, є дуже обережним, що стосується медикаментів.

Відповідно до статті 8, параграф 1, п. б) Інструкції № 40/94, заявленому знаку відмовляється в реєстрації, якщо він є ідентичним або схожим із більш раннім знаком для однорідних або ідентичних товарів і послуг, якщо існує ризик змішування знаків на території, де зареєстровано більш ранній знак. Ризик

змішування означає асоціацію з більш раннім знаком. Відповідно до статті 8, параграф 2, п. а), ii) Інструкції № 40/94 враховуються більш ранні знаки, зареєстровані у країні-учасниці і датою подання заявки є більш рання дата, ніж дата подання заявки до Європейського союзу.

Згідно юридичної практики ризик змішування є ризиком, коли споживач вірить, що товари або послуги належать одному підприємству або підприємствам, пов'язаним між собою економічно. Відповідно до цього необхідно враховувати всі фактори відповідно до кожного випадку. Ця оцінка передбачає деяку незалежність між факторами, зокрема схожість знаків і схожість зазначених товарів або послуг. Таким чином, слабка ступінь однорідності між товарами або послугами може компенсуватися високим ступенем однорідності між знаками та навпаки.

Більш ранній знак ARTEX зареєстровано у Франції, країнах Бенілюкс та в Португалії, які і складають певну територію відповідно до статті 8, параграф 1, п. б) Інструкції № 40/94. Що стосується певного кола споживачів, ОНМІ підкреслює, що медикаменти, про які йде мова, назначаються різними спеціалістами.

Третя особа наполягає, що знаки ALREX та ARTEX не є схожими. Вона зазначає, що закінчення "ЕХ" дуже часто зустрічається в знаках, особливо в галузі фармацевтики. Обидва знаки складаються з п'яти літер. Єдиною різницею є наявність літери "Т" між літерами "R" та "E" та літери "L" між літерами "A" та "R". При цьому чотири з п'яти літер



є ідентичними та розташовані в одному й тому ж порядку: "AREX". Візуальна схожість знаків є дуже великою. З точки зору фонетики, знаки мають однакову структуру — два склади, перший склад містить дві літери, другий склад — три літери. Кожний знак починається з літери "A" та закінчується суфіксом "EX". Більш того, друга та третя літери кожного знака є приголосними, одна з яких є загальною (літера "R").

Нарешті, як зазначає ОНМІ спеціалісти проводитимуть аналогію між знаком ARTEX та французьким словом "артерія", цього факту не достатньо для візуального та фонетичного усунення схожості знаків. Слід також враховувати, що коло споживачів та зазначені території, а саме країни Бенілюкс, Португалія та Франція є не тільки франкофонами.

На підставі цього, необхідно зазначити, що існує велика ступінь змішування конфліктуючих знаків. Враховуючи, з одного боку, велику ступінь змішування знаків та, з другого боку, однорідність товарів, різниця між знаками є недостатньою для усунення ризику змішування.

Базуючись на вищезгаданому, суд прийшов до висновку, що існує ри-

зик змішування та споживачі вважатимуть, що зазначені товари походять з одного підприємства або підприємств, пов'язаних між собою економічно.

Нарешті, існування такого ризику змішування підтверджується також фактом, що споживачі не мають змоги порівнювати знаки одночасно, в пам'яті залишається лише нечітка картинка.

#### **РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА ПОСТАНОВИ:**

- 1) Рішення третьої судової палати Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (ОНМІ) від 5 лютого 2003 року (справа R 370/2002-3) скасувати.
- 2) Зобов'язати ОНМІ сплатити власні судові витрати та судові витрати позивача.
- 3) Зобов'язати третю особу сплатити власні судові витрати. ◆

#### **Список використаних джерел:**

1. *Режим доступу: <http://oami.europa.eu> Arret sur l'affaire № K 370.2002-3*
2. *Journal officiel online, janvier 2006.*
3. *Режим доступу: [http://OHIMPublications/boa\\_compilation\\_2006.pdf](http://OHIMPublications/boa_compilation_2006.pdf)*