



## АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

**Григорій Прохоров-Лукін,**  
*завідувач відділу узагальнення експертної та судової  
практики НДІ інтелектуальної власності НАПрН  
України, кандидат юридичних наук*

У статті розглянуті питання встановлення однорідності та спорідненості фармацевтичних препаратів при проведенні судових експертиз торговельних марок, наведено визначення поняття «фармацевтична продукція», а також обґрунтовано положення про те, що належність фармацевтичних препаратів до лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, при істотній схожості власних ознак словесних позначень, не виключає змішування товарних знаків-конкурентів.

*Ключові слова:* судова експертиза, торговельні марки

У судовій практиці, пов'язаній з порушенням прав інтелектуальної власності, помітне місце за кількістю та складністю посідають спори, пов'язані з конкуруванням фармацевтичних торговельних марок.

Основним питанням, яке звичайно ставиться на вирішення судової експертизи в таких справах є питання щодо схожості протиставлених торговельних марок до ступеня змішування. Для вирішення цього питання необхідно вирішити щонайменше дві експертні задачі: 1) встановити спорідненість (однорідність) товарів, стосовно яких зареєстровані торговельні марки-конкуренти; 2) виявити об'єктивні власні ознаки (фонетичні, графічні, семантичні) досліджуваних марок, встановити збіги та розбіжності цих ознак при порівняльних дослідженнях і надати виявленим збігам та розбіжностям оцінку щодо їхньої суттєвості для вирішення експертної задачі.

**Олександр Дорошенко,**  
*заступник директора з експертної роботи НДІ  
інтелектуальної власності НАПрНУ,  
кандидат юридичних наук*

Вирішення зазначених задач ускладнюється відсутністю визначення в підзаконних нормативно-правових актах поняття спорідненості товарів (послуг), призначенням однієї чи обох торговельних марок для рецептурних фармацевтичних препаратів, а також неврахуванням необхідності оцінки виявлених збігів і розбіжностей власних торговельних марок при проведенні експертних досліджень.

Термін «споріднені товари і послуги» фігурує в ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі — Закон) [1]:

«3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними»





ми або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг...».

Проте тлумачення цього терміна відсутнє в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (надалі — Правила) [2], що зумовлює в деяких випадках відмови експертів у вирішенні питання щодо спорідненості товарів або підміну дослідження спорідненості дослідженням однорідності товарів.

Для визначення поняття спорідненості товарів (послуг) і його співвідношення з поняттям однорідності товарів звернемося до тлумачних словників. Так, згідно з тлумачним словником сучасної української мови:

«СПОРІДНЕНИЙ, -а, -е. 1. Пов'язаний спільністю походження. // Який має спільну причину. 2. перен. Близький, схожий з ким-, чим-небудь за якими ознаками і т. ін. // Відповідний, близький кому-, чому-небудь, співзвучний з ним. \*\* Споріднені слова — слова з тим самим коренем, що об'єднані в словотвірне гніздо і є семантично та морфемно пов'язаними» [3].

Отже, поняття спорідненості охоплює широке коло ознак об'єктів, які можуть бути схожими як внаслідок спільності походження чи дії однорідних факторів, так і внаслідок інших причин, зокрема й схожості відношень (співвідношень) між об'єктами.

Згідно з тлумачним словником сучасної української мови:

«ОДНОРІДНИЙ, -а, -е. 1. Який належить до того самого роду, розряду, характеризується однаковими рисами, ознаками. \*\* Однорідні члени речення — члени речення, які виконують однакову синтаксичну функцію щодо спільного для них члена, з яким вони граматично зв'язані. 2. Який має однаковий склад, однакові вла-

стивості в усіх своїх частинах. \*\* Однорідний хор — хор, до складу якого входять лише однорідні голоси (дитячі, чоловічі або жіночі)» [3].

Порівняння вищенаведених понять свідчить про те, що зміст поняття «споріднені», застосовуваного в Законі, відрізняється від змісту поняття «однорідний», застосованого у Правилах. При цьому, якщо для характеристики «однорідності» використовується поняття «однакові ознаки», то для характеристики «спорідненості» — поняття «схожі ознаки».

Тож, при встановленні однорідності визначається приналежність товарів до одного роду (виду), тобто до такої множини об'єктів, у межах якої кожен об'єкт має ознаки, що обов'язково властиві всім іншим об'єктам, належним до цієї множини. З погляду теорії судової експертизи в цьому випадку йдеться про родову (групову) приналежність.

Іншою є ситуація зі встановленням спорідненості. Як зазначалося, спорідненими є об'єкти, що мають схожі, близькі та не обов'язково абсолютно однакові за змістом ознаки. Тож, поняття «споріднений» охоплює поняття «однорідний», але не обмежується останнім. Відповідно, коло ознак, які підлягають дослідженню при встановленні спорідненості, може бути меншим, аніж при встановленні однорідності, що зумовлено законом зворотного відношення між об'ємами і змістами понять, який полягає в тому, що чим менше інформації про предмети міститься в понятті, тим ширший клас предметів і більш невизначений його обсяг, і, навпаки, чим більше інформації міститься в понятті, тим менше й більш визначене коло охоплюваним ним об'єктів.

При дослідженні спорідненості товарів необхідно брати до уваги їхній вид, потреби, які вони задовольняють, спосіб використання, комерційні канали реалізації, звичні для споживачів джерела походження таких това-



рів та звичайні місця продажу (магазини, супермаркети, аптеки тощо), а також визначити принципову *імовірність* виникнення у споживача уявлення про походження цих товарів з одного комерційного джерела.

При експертизі фармацевтичних торговельних марок необхідний максимальний суровий підхід, адже змішування таких марок і, відповідно, виробів, які маркуються ними, може мати небезпечні наслідки для здоров'я чи життя людини.

З позицій теорії ідентифікації та логіки, дослідження зі встановлення спорідненості товарів — це визначення співвідносності понять, якими позначаються товари та їхні роди (види, підвиди). При цьому необхідно звертати увагу на таке.

Поняття — це вища форма думки, що відображує сутність об'єкта (предмету) чи класу об'єктів (предметів). Між поняттями існують певні співвідношення.

Так, «родове поняття позначає широкий клас предметів, об'єднаних загальною ознакою. Ознаки, які виокремлюють визначене коло предметів (вид) у межах цього більш широкого класу, мають назву видових» [4]. Родове поняття визначається також таким чином: «Родове поняття — поняття, яке виражає суттєві ознаки класу предметів, що є родом яких-небудь видів. Наприклад, поняття «столовий прибор» є родовим поняттям по відношенню до поняття «ложка» [6].

«Видове поняття — поняття, що безпосередньо входить до складу іншого, більш загального (родового) поняття» [5]. Якщо з обсягу поняття виділяється логічний підклас, це поняття називають родовим, або родом. Поняття, обсяг якого виділяється з обсягу родового поняття, називається видовим, або видом [6].

У Новому тлумачному словнику сучасної української мови визначено:

«видовий, -а, -е. Стос. до виду (див. вид<sup>2</sup>)».

«вид<sup>2</sup>, <...> 2. Підрозділ, що об'єднує ряд предметів, явищ, за спільними ознаками і входить до складу загальнішого вищого розділу — роду».

«рід, <...> 5. лог. Поняття, що включає в себе ряд менш загальних, видових понять».

«родовий, <...> Пов'язаний із належністю до певного роду» [7].

Отже, поняття спорідненості передбачає існування певних об'єктивних зв'язків і відношень між об'єктами, виявлення яких утворює достатню підставу для констатації спорідненості товарів, незважаючи на їх належність до різних товарних груп. Наприклад, такий товар, як оббивні тканини, є спорідненим з товаром «меблі», адже принаймні у частині меблів, а саме — у м'яких меблях, такі тканини використовуються. Тож, при дослідженнях щодо спорідненості товарів слід зважати не тільки на поглинання одних понять іншими, але й на перехрещення понять.

Однією з ознак спорідненості товарів є умови їх реалізації. Наприклад, товар «взуття» часто супроводжується в торгівлі засобами для його чищення, полірування та ін. При цьому очевидно, що ці товари не є однорідними за матеріалами, з яких вони виготовлені. Варто також звернути увагу, що для виробів, які реалізуються через роздрібну мережу, безпека змішування торговельних марок знаків вища, ніж для виробів, які поширюються за договорами.

Однією із ситуацій, що трапляються у практиці вирішення спорів щодо фармацевтичних торговельних марок-конкурентів, є ситуація, коли одна торговельна марка зареєстрована стосовно широкого кола товарів, а друга — щодо досить вузької групи лікарських засобів, які до того ж, відпускаються винятково за рецептом.

Наприклад, протиставлені торговельні марки зареєстровані щодо товарів 5 класу МКТП, одна — стосовно товарів «фармацевтичні продукти», а друга — «протипухлинні засоби».



Для вирішення питання стосовно спорідненості чи неспорідненості зазначених товарів спочатку необхідно визначити співвідношення понять «фармацевтичні продукти» та «проти-пухлинні препарати».

У Законі України «Про лікарські засоби» [8] визначення поняття «фармацевтичні продукти» відсутнє. Відсутнє визначення цього поняття й у Порядку розроблення, узгодження, прийняття, обліку, застосування, перегляду, внесення змін і визнання такими, що втратили чинність державних стандартів Міністерства охорони здоров'я України, розроблення і застосування технічних регламентів та проведення процедур оцінки відповідності у сфері створення, державної реєстрації, виробництва, контролю якості та торгівлі лікарськими засобами, який був затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про запровадження порядку стандартизації фармацевтичної продукції» від 18.12.2007 року № 840. Потрібно зазначити, що з назв Порядку та Наказу випливає, що поняття «фармацевтична продукція» та «лікарські засоби» є тотожними [9].

На сайті Всесвітньої організації здоров'я наведене таке визначення поняття «фармацевтична продукція»:

«Фармацевтична продукція — більш відома як лікарські засоби чи медикаменти — є одним з основних компонентів як сучасної, так і традиційної медицини. Дуже важливо, щоби такі продукти були безпечними, ефективними, доброї якості, та щоби

вони призначалися й використовувалися раціонально»<sup>1</sup> [11].

У фармацевтичних глосаріях надаються такі визначення поняття фармацевтичного продукту: «Фармацевтичний продукт — це унікальний продукт, який визначається за його активним фармацевтичним інгредієнтом, вмістом його активного фармацевтичного інгредієнта в лікарській формі, його фармацевтичною формою та способом введення»<sup>2</sup> [10].

«Фармацевтичний продукт. Будь-які ліки, призначені для використання людиною, представлений в його готовій лікарській формі, що є об'єктом контролю з боку фармацевтичної законодавства (zareestrovаний). Продукт може бути проданий під торговою маркою (наприклад, Валіум) або під загальною назвою (наприклад, діазепам)»<sup>3</sup> [11].

У наведеному вище значенні поняття «фармацевтичний продукт» використовується й у Фармацевтичній енциклопедії у статті «Технологічний регламент»: «Т.р. поширюється на виробництво конкретного лікарського препарату в умовах, продиктованих технічним регламентом. Дія Т.р. охоплює підготовку виробничих (лабораторних, дослідно-промислових і промислових) приміщень і персоналу до роботи; створення необхідних санітарно-гігієнічних умов виробництва; виконання вимог, пов'язаних з охороною праці, технікою безпеки, пожежною безпекою, охороною навколишнього середовища; кваліфіковану ефективну експлуатацію устаткуван-

<sup>1</sup> У оригіналі: «Pharmaceutical products — more commonly known as medicines or drugs — are a fundamental component of both modern and traditional medicine. It is essential that such products are safe, effective, and of good quality, and are prescribed and used rationally».

<sup>2</sup> У оригіналі: «PHARMACEUTICAL PRODUCT A pharmaceutical product is a unique product defined by its active pharmaceutical ingredient, the strength of the active pharmaceutical ingredient, its pharmaceutical form and route of administration. [In: ICH Consensus Guideline Released for Consultation on 10 May 2005, at: <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidance-ComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM073307.pdf>]

<sup>3</sup> У оригіналі: «(Pharmaceutical product Any medicine intended for human use, presented in its finished dosage form that is subject to control by pharmaceutical legislation (registered). A product may be sold under a brand name (e.g. Valium) or under the generic name (e.g. diazepam)».



ня, що гарантує одержання фармацевтичного продукту відповідно до вимог АНД. Т.р. виробництва хіміко-фармацевтичної продукції використовують як основний технологічний документ при: підготовці фармацевтичної продукції до доклінічного, клінічного вивчення та впровадження нової продукції у виробництво; серійному виробництві продукції та напівпродуктів...» [12].

Отже, поняття «фармацевтичні продукти» охоплює всі ліки.

Варто зазначити, що поняття «ліки» є тотожним поняттям «лікарські засоби» та «лікувальні препарати»: «Лікарські засоби (лікувальні препарати, ліки) — речовини або суміші речовин, що вживаються для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю, отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій» [13].

Противухлинні препарати є лікарськими засобами, призначеними для лікування пухлин (див., наприклад, [14; 15; 16]).

Отже, товари, стосовно яких зареєстровані вищевказані торговельні марки, мають спільне загальне призначення (лікування хвороб), розповсюджуються через спеціалізовані торговельні заклади (аптеки) чи спеціалізовані заклади (лікувальні заклади) та мають спільне коло споживачів (хворі).

Отже, товари «противухлинні препарати» є спорідненими з товарами «фармацевтичні продукти».

Питання щодо схожості торговельних марок до ступеня змішування виникає коли позначення, що конкурують є тотожними або суттєво схожими за власними ознаками (фонетичними, графічними, семантичними). Методичні підходи щодо вирішення задач порівняння власних ознак протиставле-

них знаків (позначень), зокрема й — фармацевтичних, ґрунтовно описані в літературі [17; 18 та ін.], а їх застосування в експертній практиці, зазвичай, труднощів не викликає. При цьому потрібно зазначити, що схожість позначень може зумовлюватись як збігом суттєвих власних ознак різних видів, так і збігом суттєвих власних ознак одного виду. Так, у випадках, коли словесні знаки не мають визначеного семантичного значення (фантазійні знаки) чи семантика знаків невідома заявникам та, відповідно, немає підстав вважати, що вона відома споживачам, схожість до ступеня змішування (звичайно за умови однорідності чи спорідненості товарів) зумовлюється суттєвим збігом фонетичних ознак протиставлених знаків, оскільки істотна схожість знаків за фонетичними ознаками призводить до того, що при їх сприйнятті у споживачів будуть виникати схожі семантичні враження й асоціації.

Водночас однією зі специфічних обставин експертних досліджень фармацевтичних торговельних марок є те, що деякі з них (звичайно це — словесні знаки) використовуються винятково стосовно рецептурних лікарських препаратів.

У справах, коли протиставлені торговельні марки є суттєво схожими за власними ознаками, власники торговельних марок, що використовуються винятково стосовно рецептурних лікарських препаратів, як на обставину, що унеможлиблює змішування, посилаються саме на рецептурний порядок призначення та придбання відповідних ліків.

Для з'ясування значення «рецептурності» для змішування фармацевтичних знаків необхідно звернутися до вихідного положення, що має важливе методологічне значення для вирішення відповідних експертних задач, яке викладене у фундаментальній праці [19]:

«9.166. Не требуется никакого измерения вызвать смешение со стороны нарушителя, как не требуется никакого



го фактического смешения. Сама вероятность смешения и является тестом (виділено авт.). И это единственный путь функционирования системы».

Отже, при вирішенні експертних задач щодо змішування торговельних марок достатньо встановити наявність або відсутність імовірності їх змішуванням споживачами. З огляду на це необхідно визначити зміст поняття імовірності. Так, згідно з [20, 20]:

«ІМОВІРНІСТЬ (ІМОВІРНІСТЬ), ності, жін.

1. Абстр. ім. до імовірний».

Згідно того ж словника [20, 20]:

«ІМОВІРНИЙ (ІМОВІРНИЙ), а, е.

1. Те саме, що можливий...».

У тому ж словнику поняття «можливий» визначено таким чином [20, 778]:

«МОЖЛИВИЙ, а, е.

1. Який можна здійснити, виконати. <...> // у знач. ім. можливе, -вого, сер. Те, що може здійснитися.

...Все можливе — все, що можна здійснити. <...>

2. Допустимий, дозволений. ...

3. Який може відбутися...».

Отже, поняття імовірності пов'язане з подіями, що можуть статись у майбутньому.

Якщо торговельна марка зареєстрована стосовно товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні продукти», її власник має право маркувати цим знаком будь-які вироблювані ним товари, що охоплюються поняттям «фармацевтичні продукти», зокрема й маркувати й рецептурні препарати (протипухлинні засоби).

Очевидним є те, що принципово не може бути виключена можливість виробництва в майбутньому власником такої торговельної марки будь-яких лікарських засобів. Отже, імовірність вироблення власником зазначеної торговельної марки такого товару, як протипухлинні засоби, та маркування його цією торговельною маркою виключити не можна.

Не можна також виключити ймовірність вироблення зазначеним влас-

ником протипухлинних засобів, які будуть мати схожий склад і таке ж призначення, як і протипухлинні засоби, марковані протиставленим знаком. У цьому випадку не можна виключити ймовірність сплутування товарів (ліків) різних виробників, що підтверджується таким.

Змішування назв лікарських засобів у дійсності є досить помітним явищем. Так, аналіз 469 повідомлень про смертельні помилки у США за 6 років (Phillips J. et All. JAMA, 1998, 279, 1200-5) показав, що у 8,9 % випадків ці помилки були зумовлені змішуванням назв лікарських засобів. Той факт, що ці відомості використані в роботі «Лекарственные препараты — что мы должны знать» [22], у якій є посилання на Державний реєстр лікарських засобів РФ станом на 03.05.2012 року, свідчить що й через 14 років після проведення зазначеного аналізу проблема змішування назв лікарських засобів не втратила своєї актуальності. Про це свідчить публікація від 01.09.2011 року, за якою кількість лікарських помилок, пов'язаних зі змішуванням назв лікарських засобів зросла до 12,5 % [22].

У роботі [23] зазначається, що схожі назви лікарських засобів можуть спричинити видання помилкових рецептів.

У документі Всесвітньої організації охорони здоров'я [24], підготовленому в 2012 році, зазначається, що схожі назви лікарських засобів призводять до 1/3 всіх лікарських помилок.

Серед причин помилок лікарської терапії, що призвели до несприятливого впливу на людей, аж до загроз життю та навіть смерті, зокрема розрізняють:

- «Труднощі впізнавання, коли використовуються схожі упаковки чи **близькі за звучанням назви (виділено авт.)** лікарських засобів» [25];
- «Переписування призначень, особливо якщо почерк лікаря нерозбірливий» [25];



- змішування препаратів аптечними працівниками [26].

Отже, належність фармацевтичних препаратів до рецептурних лікарських засобів не виключає імовірності змішування схожих за суттєвими власними ознаками торговельних марок, які

використовуються для маркування таких препаратів. ♦

### Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 року № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 7. — Ст. 36.
2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116, в редакції від 20.09.1997 року № 72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 року за № 276/812.
3. Тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.slovnuk.net/?swrd=%F1%EF%EE%F0%B3%E4%ED%E5%ED%E8%E9>.
4. Словарь [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=gl\\_social/2211/221\\_1337.HTM&encpage=gl\\_social&mrkp=http%3A/hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3D](http://slovari.yandex.ru/art.xml?art=gl_social/2211/221_1337.HTM&encpage=gl_social&mrkp=http%3A/hghltd.yandex.com/yandbtm%3Furl%3D)
5. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.petrus.ru/Karelia/Education/school/olimp/sem/html/defin/defin.html>
6. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://paralogics.narod.ru/sutma/3.htm>
7. Новий тлумачний словник сучасної української мови: у 3-х т. — Т. 3. — К. : Аконт, 2003.
8. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 22. — Ст. 86.
9. Порядок розроблення, узгодження, прийняття, обліку, застосування, перегляду, внесення змін і визнання такими, що втратили чинність державних стандартів Міністерства охорони здоров'я України, розроблення і застосування технічних регламентів та проведення процедур оцінки відповідності у сфері створення, державної реєстрації, виробництва, контролю якості та торгівлі лікарськими засобами. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=7590>
10. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://www.who.int/topics/pharmaceutical\\_products/en/#](http://www.who.int/topics/pharmaceutical_products/en/#)
11. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : [http://www.haiweb.org/medicineprices/manual/mp2008/NPrices\\_Glossary.pdf](http://www.haiweb.org/medicineprices/manual/mp2008/NPrices_Glossary.pdf).
12. Фармацевтична енциклопедія. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2187/technologichnij-reglament>



13. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://uk.wikipedia.org/wiki>.
14. Противоопухолевые средства [Электронный ресурс]. — Режим доступа : [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_medicine](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine).
15. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : [http://www.rlsnet.ru/fg\\_index\\_id\\_267.htm](http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_267.htm)
16. Противоопухолевые средства [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://slovari.yandex.ru>.
17. Левічева О. Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: [навч. посіб.] / О. Д. Левічева. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006. — 128 с.
18. Методика судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт про НДР (заключний). — К.: КНДІСЕ, 2009. — 388 с.
19. Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид. / ред. Г. І. Якіменко]. — К.: Ін Юре, 1999. — 578 с.
20. Словника української мови: в 11 томах. — Том 4. — 1973. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://sum.in.ua/s/itovirnistj>
21. Аринина Е. Е. Лекарственные препараты — что мы должны знать [Электронный ресурс] / Е. Е. Аринина. — Режим доступа : [http://www.pharmacoeconom.ru/\\_content/Obuchenie/Cikl\\_september\\_2012/25%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf](http://www.pharmacoeconom.ru/_content/Obuchenie/Cikl_september_2012/25%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf)
22. Scheib J. P. The Basics of Drug and Medical Device Naming / Jacqueline P. Scheib, Brendan Witherell [Electronic resource]. — Access mode : <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheBasicsofDrugandMedicalDeviceNaming.aspx>.
23. Richards V. Confusingly Similar Drug Names Lead to Medication Errors / Veronica Richards [Electronic resource]. — Access mode : <http://www.rklaw.com/blog/2011/08/confusingly-similar-drug-names-lead-to-medication-errors.shtml>.
24. [Electronic resource]. — Access mode : [http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/course11\\_handout.pdf](http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/course11_handout.pdf).
25. Лекарственная терапия и обращение лекарственных средств // Главный врач. — 1996. — № 2. — С. 60–66. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.mednovosti.by/news.aspx?id=535>.
26. Корональное шунтирование. «Пик-Фарма» обвиняет Zentiva в незаконном использовании товарного знака. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : [http://www.pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/28425.html#.Uuro\\_seaHh](http://www.pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/28425.html#.Uuro_seaHh).

Надійшла до редакції 10.03.2014 року





**Г. Прохоров-Лукин, А. Дорошенко. Актуальные вопросы судебной экспертизы фармацевтических торговых марок.** В статье рассмотрены вопросы установления однородности и родственности фармацевтических препаратов при проведении судебных экспертиз торговых марок, приведено определение понятия «фармацевтическая продукция», а также обосновано положение о том, что принадлежность фармацевтических препаратов к лекарственным средствам, которые отпускаются по рецепту, при существенном сходстве собственных признаков словесных обозначений, не исключает смешения конкурирующих товарных знаков.

*Ключевые слова:* судебная экспертиза, торговые марки

**H. Prokhorov-Lukin, O. Doroshenko. Actual questions of the pharmaceutical trademarks forensic examinations.** In court practice related to infringements of intellectual property rights, cases on the competing of pharmaceutical trademarks take a noticeable place. The main question, which is usually placed before the experts in these cases, is the issue of trademarks confusing similarity.

To solve this question we must resolve at least two expert tasks: 1) to find out the similarity (homogeneity) of goods in respect of which the competing trademarks are registered, and 2) to discover objective characteristics (phonetic, graphic, semantic) of studied trademarks, to establish their similarities and differences in the process of comparative study of signs and to determine the essentiality of these characteristics for expert task solving. Solving of these problems is complicated at least by two factors: a) by the absence of legal definition of a notion of similarity (homogeneity) of goods (services) and b) in consequence of belonging of one or both trademarks to prescription pharmaceuticals.

One of the situations that occur in the practice of dispute resolution concerning competing pharmaceutical trademarks, is the situation where one trademark is registered for a wide range of the pharmaceutical products, and another — in relation fairly narrow group of drugs, which are also dispensed only by prescription.

For example, both opposed trademarks registered in respect of goods of 5 class of Nice Classification, one — in respect of goods «pharmaceutical products», and another — in respect of goods «anticancer drugs». Competing trademarks are the verbal and similar in phonetic and graphic features. At the same time the first owner of the trade mark at the time of arising a dispute does not manufactured anticancer drugs, but his right to use the trademark in relation to these drugs has not been challenged.

The term «pharmaceutical products» covers anticancer drugs, and in this sense these products are related. Since no logical arguments cannot exclude the probability of producing by the owner of the first trademark anticancer drugs in the future, it is impossible also rule out the likelihood of confusion of the above trademarks. Could prevent the likelihood of confusion the fact that the second trademark registered concerning prescription medicines?

Analysis of publications indicates that confusion of the drugs names are actually an expand occurrence. Thus, the analysis of 469 reports of fatal errors in the U.S. for 6 years (Phillips J. et All. JAMA, 1998, 279, 1200-5) showed that 8.9% of these errors were due to confusion of drugs names. According to the World Health Organization report [2012], similar names of drugs lead to 1/3 of all medical errors.

Among the reasons for drug therapy errors that led to adverse effects on human beings until the threat to life and even death, particularly distinguished:

- The difficulty of recognition when using similar packaging or similar-sounding names of drugs;
- Rewriting prescriptions drugs, especially when the writing of physician is illegible;
- Confusing of drugs by pharmacists.

Thus, belonging of pharmaceuticals to prescribed medicines does not preclude the likelihood of confusion of trademarks that are similar in phonetic, graphic or semantic features.

*Key-words:* court expertise, trademarks