

## Nazwy leków a prawo znaków towarowych

10.11.2010



własności przemysłowej.

Wybór nazwy dla produktu leczniczego jest szczególnie istotną decyzją dla firmy farmaceutycznej. Dobra nazwa leku jest krótka, „chwytliwa”, spełniająca wymagania dla jej rejestracji jako znaku towarowego i zarazem wykluczająca możliwość wprowadzenia pacjentów w błąd. Musi być także zgodna z prawem.

W konsekwencji przy jej wyborze bierze się pod uwagę nie tylko aspekty marketingowe, ale również zasady wynikające z prawa farmaceutycznego i prawa

### reżim prawa farmaceutycznego

Z perspektywy ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), dalej jako ustawa pf, nazwa leku musi spełnić specjalnie określone wymagania. Nazwa leku została zdefiniowana w art. 2 pkt 14 ustawy pf jako: „nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego”.

Wykładnia językowa powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że nazwa leku może przybrać następujące postaci:

- nazwa własna;
- nazwa powszechnie stosowana + znak towarowy lub nazwa MAH (podmiot odpowiedzialny);
- nazwa naukowa + znak towarowy lub nazwa MAH;
- nazwa powszechnie stosowana oraz nazwa naukowa + znak towarowy lub nazwa MAH.

Źródłem sporu pozostaje kwestia możliwości używania znaku towarowego wraz z nazwą podmiotu odpowiedzialnego. Zauważyć jednak należy, że w świetle zasad logiki prawniczej, w cytowany wyżej art. 2 pkt 14 ustawy pf, w szczególności ostatniej jego części tj. „opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego”, spójnik „lub” oznacza alternatywę nierozłączną. Zgodnie z takim rozumowaniem, nazwa leku może składać się ze znaku towarowego, z nazwy podmiotu odpowiedzialnego albo z obu jednocześnie.

### nazwa leku a znak towarowy

Do standardowej praktyki koncernów farmaceutycznych należy uzyskiwanie na wybraną nazwę leku ochrony wynikającej ze znaku towarowego. Coraz częściej występującym zjawiskiem jest zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym RP nie tylko samej warstwy słownej nazwy leku ale również poszczególnych elementów graficznych lub nawet odwzorowań całych opakowań.

Znakiem towarowym, zarówno polskim jak i wspólnotowym, może być co do zasady, każde oznaczenie, które może być graficznie przedstawione o ile może służyć w obrocie do odróżniania towarów i usług. Oznaczenia rejestrowane jako znaki towarowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, wprowadzać w błąd, nie mogą składać się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do opisu towaru, jakie mają oznaczać. Każdorazowo przed dokonaniem rejestracji zarówno Urząd Patentowy RP (dla polskich znaków towarowych), jak i Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (dla znaków wspólnotowych) dokonują oceny zdolności rejestrowej oznaczeń.

### korzyści z rejestracji znaku

Nie sposób przecenić korzyści wynikających z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego, zwłaszcza na rynkach silnie konkurencyjnych, do których z pewnością należy rynek leków. Poza tym, że w przypadkach niektórych praktyk nieuczciwej konkurencji, takich jak naśladownictwo, powoływanie się na znak towarowy umożliwia szybką i efektywną ochronę swoich praw, znak towarowy może również być źródłem dodatkowych korzyści. Wśród nich

trzeba wymienić możliwość późniejszego licencjonowania znaku towarowego, jak również jego sprzedaży, zastawu, zabezpieczenia czy wniesienia jako aportu do spółki. Znak towarowy poszerza zatem spektrum możliwości zarządzania i promowania marki leku. Stąd elementem koniecznym strategii tworzenia nazwy dla leku jest zbadanie nazwy pod kątem możliwości jej rejestracji jako znaku towarowego. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, istotne jest aby dokonać zgłoszenia znaku towarowego jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), dalej jako ustawa pwp, przesłanki możliwości rejestracyjnej można podzielić na bezwzględne i względne.

W zakresie bezwzględnych przesłanek rejestracji, należy ocenić czy dana nazwa w ogóle może pełnić funkcje znaku towarowego i czy nadaje się do odróżniania towarów. Szereg szczegółowo określonych wymogów określa art. 129 i 131 ustawy pwp. Wśród nich można wymienić konieczność zbadania czy nazwa nie ma charakteru opisowego, tzn. czy nie określa wyłącznie rodzaju, pochodzenia, przeznaczenia czy funkcji towaru. Ponadto nazwa podlega ocenie pod kątem jej występowania w języku potocznym czy utrwalonych praktykach handlowych. W zakresie bezwzględnych przesłanek pozostaje również badanie tzw. zdolności odróżniającej nazwy leku, czyli oceny możliwości odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od drugiego. Nazwa posiada zatem zdolność odróżniającą jeżeli nadaje się do odróżniania konkretnych towarów konkretnego przedsiębiorcy.

### **ocena przesłanek rejestracji znaku**

Przy ocenie względnych przesłanek rejestracji bierze się pod uwagę podobieństwo nazwy do innych, istniejących już znaków towarowych, z uwzględnieniem towarów, dla których znak ma być zarejestrowany. W świetle art. 132 ust. 2 ustawy pwp Urząd Patentowy odmówi udzielenia ochrony na znak towarowy w przypadku:

- podwójnej identyczności – identycznych znaków i identycznych towarów;
- identycznych znaków i podobnych towarów;
- podobnych znaków i identycznych towarów.

Należy wspomnieć, że dla odmowy rejestracji konieczne jest również istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych danymi znakami.

Zaznaczyć należy, że nie istnieje żaden oficjalny zbiór wytycznych dotyczących oceny podobieństwa znaków towarowych. W zasadzie jedynym kryterium, jakim posługuje się polski ustawodawca w omawianym zakresie jest kryterium istnienia ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd. Według utrwalonej linii orzeczniczej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń, a podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą.

Zarówno doktryna jak i judykatura próbuje formułować rozmaite zasady dotyczące oceny podobieństwa znaków towarowych. Do jednej z nich zalicza się zasada w myśl, której przy znakach średniej długości, wystarczy różnica 2 liter by wykluczyć podobieństwo. Jednakże sam fakt sformułowania takiej tezy w orzeczeniu wojewódzkiego sądu administracyjnego (w sprawie sygn. akt sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05), nie powoduje jej uniwersalnego zastosowania. Zawsze bowiem pierwszeństwo ma ustawowe kryterium ryzyka konfuzji konsumentów.

Po pomyślnym przejściu procedury rejestracyjnej, Urząd Patentowy RP przyznaje prawo ochronne na znak towarowy na okres 10 lat. Okres ten może zostać przedłużany o kolejny 10-letni okres ochronny, najwcześniej na rok przed jego upływem, po opłaceniu odpowiedniej opłaty.

### **bezprawne naruszenie znaku**

Podmiot uprawniony ze znaku towarowego może wystąpić z powództwem o naruszenie jego znaku, w stosunku do każdego, kto w sposób bezprawny narusza jego prawo. Na podstawie art. 296 ustawy pwp może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Specjalnej ochronie podlegają tzw. znaki renomowane. W doktrynie przyjmuje się, że są to takie znaki, które z jednej strony są odbiorcom bardzo dobrze znane, a z drugiej budzą pozytywne skojarzenia. Ochrona takich znaków została rozszerzona o sytuacje, w których nie zachodzi jakiegokolwiek podobieństwo towarów. Do wytoczenia powództwa o naruszenie znaku wystarczające będzie samo używanie znaku renomowanego lub podobnego do niego, jeżeli może ono przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla renomy lub odróżniającego charakteru renomowanego znaku.

