



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ\*

**Катерина Щукіна,**  
*науковий співробітник НДІ інтелектуальної  
власності АПрН України, судовий експерт*

Статистичні методи аналізу даних застосовуються практично в усіх сферах діяльності людини. Характерною особливістю цих методів є те, що, при вивченні кількісної сторони суспільних явищ та процесів, вони завжди відображають якісні особливості досліджуваних об'єктів, тобто дають можливість вивчати кількість у нерозривному зв'язку та єдністю з якістю.

Однією зі складових статистики є правова — прикладна юридична наука, яка вивчає кількісні показники, що характеризують динаміку правових процесів.

Пропонована читачу інформація містить відомості про проведену, вперше в практиці судової експертизи нашої країни, статистичну обробку висновків судових експертиз торговельних марок (знаків для товарів та послуг, далі — ТМ), виконаних, за Законами [1, 2] та Інструкцією [3], в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Зазначимо, що вже відома спроба проведення аналізу висновків судо-

вих експертиз щодо глибинних причин судових спорів відносно винаходів та корисних моделей, яка слугувала поштовхом у проведенні даного дослідження [4].

Метою роботи є виявлення якісних характеристик причин виникнення спорів, для розв'язання яких призначені судові експертизи. Аналізу підлягали як висновки судових експертиз, так і висновки експертних досліджень з питань інтелектуальної власності, так як підходи, за якими провадяться згадані дослідження, подібні. Разом розглянуто 229 висновків судових експертиз ТМ, які виконані за період з 2001 по 2007 рік включно, **Рисунок 1**. Тут і далі оброблення статистичних даних виконано з використанням програмного продукту Microsoft Office Excel.



**Валерій Кращенко,**  
*провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної  
власності АПрН України, судовий експерт,  
кандидат технічних наук*

\* Статтю попередньо надруковано у журналі "Інтелектуальна власність" № 3/2008, с. 30—36.



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

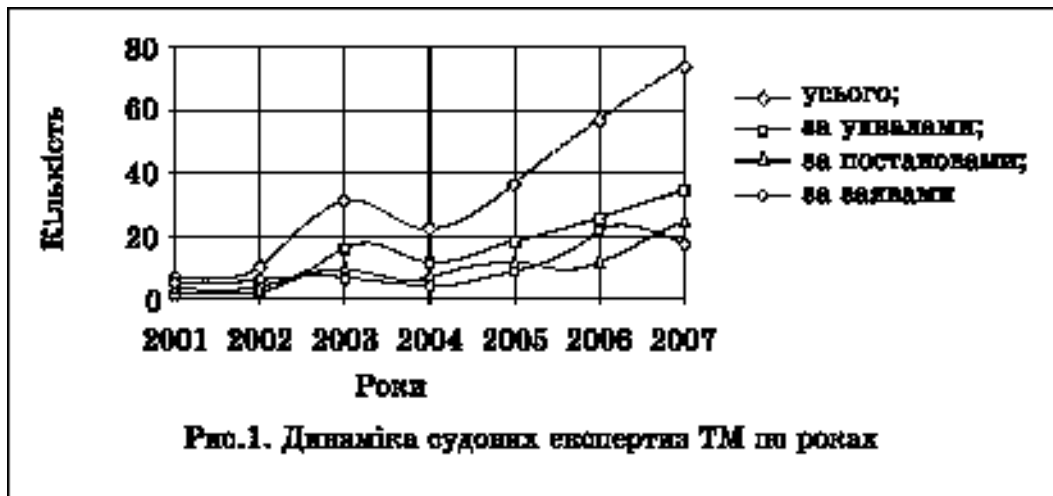


Рис. 1. Динаміка судових експертиз ТМ по роках

Як видно з Рис. 1, кількість судових експертиз ТМ постійно збільшується, при певному спаді в 2004 р. Однією з причин такого зменшення є проведення Міністерством юстиції України атестації судових експертів у сфері інтелектуальної власності, в результаті — зростання кількості судових експертів в регіонах та зменшення навантаження на інститут. Зрозуміло, що "за ухвалами" виконувалися експертизи за рішенням судових органів, "за постановами" — органів дізнан-

ня та досудового слідства, "за заявами" — фізичних або юридичних осіб.

Як свідчить прогноз, Рисунок 2, у 2008 р. передбачається проведення інститутом понад 90 досліджень ТМ.

Показниками статистичного аналізу проведених судових експертиз є: питання, які винесено на вирішення експерта; об'єкти дослідження; висновки з поставлених питань. Розглянемо кожний з цих показників.

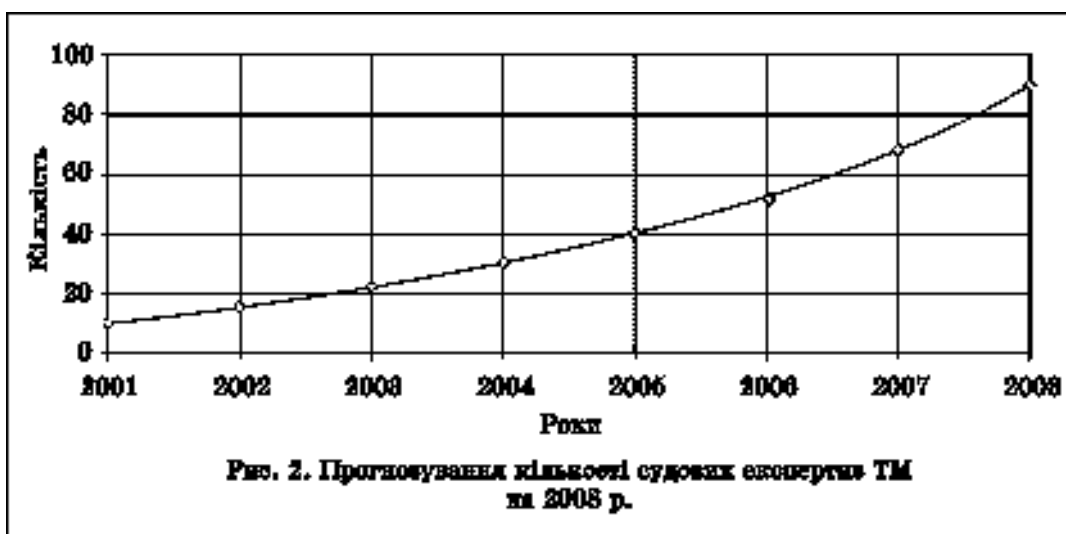


Рис. 2. Прогнозування кількості судових експертиз ТМ на 2008 р.



1. Питання, які ставляться перед судовим експертом, як і об'єкти дослідження, дуже різноманітні. Основні питання викладені в Таблиці 1, а динаміка найпоширеніших з них наведена на Рисунку 3.

Зрозуміло, що найчастіше спори виникають щодо порушення права на ТМ на ґрунті неправомірного ви-

користання знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

В наведених спорах, на вирішення експертизи, виносяться питання щодо визначення тотожності або схожості зареєстрованого знака та позначення, що використовується порушником, щодо спорідненості

Таблиця 1. Кількість основних питань, поставлених перед експертом, по роках.

П. №	Зміст питання	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Чи тотожні або схожі знаки (позначення) настільки, що їх можна сплутати?	—	5	23	14	24	36	59
2	Чи є застосування позначень використанням знаків в розумінні ст. 16 Закону?	3	2	14	7	16	19	28
3	Чи є позначення таким, що вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?	—	1	6	3	13	15	17
4	Чи споріднені товари або послуги для яких використовується (зареєстровано) знаки (позначення)?	—	—	—	1	3	3	14
5	Чи відповідає знак умовам надання правової охорони?	1	1	8	1	4	2	3
6	Чи має позначення розрізняльну здатність?	—	2	1	1	1	4	3
7	Визначити домінуюче положенням (сильний елемент) певного елемента в позначенні.	—	—	1	3	3	1	2
8	Чи є знак (позначення) загальноживним як позначення товарів і посліг певного виду?	—	1	—	1	2	3	2
9	Чи є знак (позначення) описовим при використанні щодо товарів і послуг або у зв'язку з ними?	—	—	—	1	1	5	2
	<b>Разом</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	<b>130</b>



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

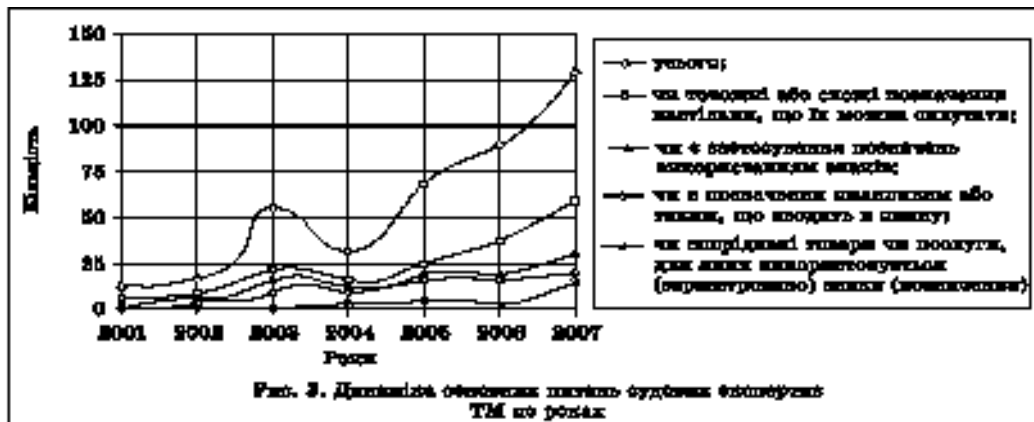


Рис. 3. Динаміка обсягів питань судових експертів ТМ по роках

товарів та послуг та чи є застосування позначень використанням знака в розумінні ст. 16 Закону [2].

Більш складна ситуація, коли правову охорону отримують тотожні або схожі позначення, які в процесі використання призводять до сплутування їх споживачем на ринку. В таких випадках до суду надходять позови про визнання недійсним одного зі свідоцтв на ТМ, а на вирішення судової експертизи, крім встановлення схожості позначень, виноситься питання відносно введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

Коли об'єктами дослідження є комбіновані позначення, органом (особою), який призначив експертизу, досить часто ставиться питання визначення домінуючого положення певного елемента у позначенні, особливо це стосується таких позначень, як етикетки.

На початку становлення судової експертизи ОІВ на вирішення експерта не рідко виносились правові питання. Це обумовлено тим, що фахівців у сфері інтелектуальної власності, особливо серед суддів та працівників правоохоронних органів було обмаль, тому інстанцією, яка могла розтлумачити питання права

були, зокрема, судові експерти в сфері інтелектуальної власності, **Рисунок 4.**

У 2005 р. Президією Вищого господарського суду прийняті Рекомендації "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", згідно п. 1.3 яких: "Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом" [5].

На **Рис. 4** видно, що, з роками, кількість правових питань значно зменшилась. Проте вони ще зустрічаються в призначених експертизах і, більшою мірою, це стосується постанов правохоронних органів та заяв фізичних та юридичних осіб.

Як видно з **Табл. 1**, п. 5, досить часто на вирішення експерта ставилось питання "Чи відповідає знак для товарів і послуг умовам надання правової охорони?". З цього приводу в Рекомендаціях [5] зазначено, що



"господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони".

Після прийняття зазначених Рекомендацій кількість поставлених перед експертами правових питань зменшилась до 13 відсотків, **Рис. 4**, а на вирішення експертизи вже почали ставитись питання щодо наявності конкретних підстав для відмови у наданні ТМ правової охорони, як зазначено в п. 6, 8, 9 **Табл. 1**.

2. Розглянемо наступний показник. Основними об'єктами порівняння під час проведення судової експертизи ТМ є:

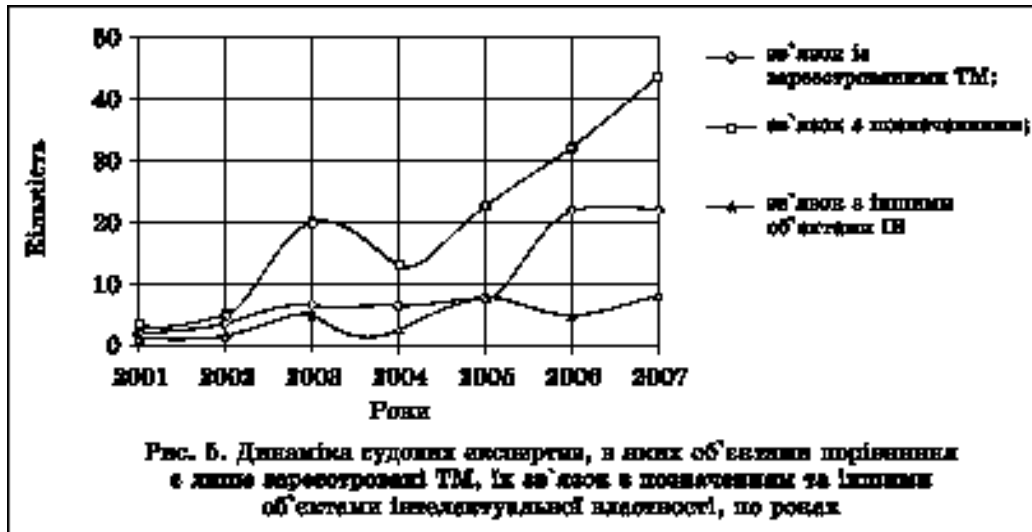
- зареєстрований знак із зареєстрованим знаком;
- зареєстрований знак з позначенням, яке не набуло правової охорони;
- зареєстрований знак з іншими об'єктами інтелектуальної власності (промислові зразки, комерційні найменування, об'єкти авторського права тощо), **Рисунок 5**.

Найбільшу кількість судових експертиз складають дослідження зареєстрованих знаків із позначеннями, які не набули правової охорони. Це пов'язано з недобросовісною конкуренцією та незаконним використанням ТМ, що належить іншій особі. Найменшу кількість складають порівняння знаків з іншими об'єктами інтелектуальної власності, де переважну більшість становлять порівняння ТМ з комерційними (фірмовими) найменуваннями.

В процесі дослідження експертом можуть бути виявлені обставини, на які органом, який призначив експертизу, не було звернено увагу.



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА



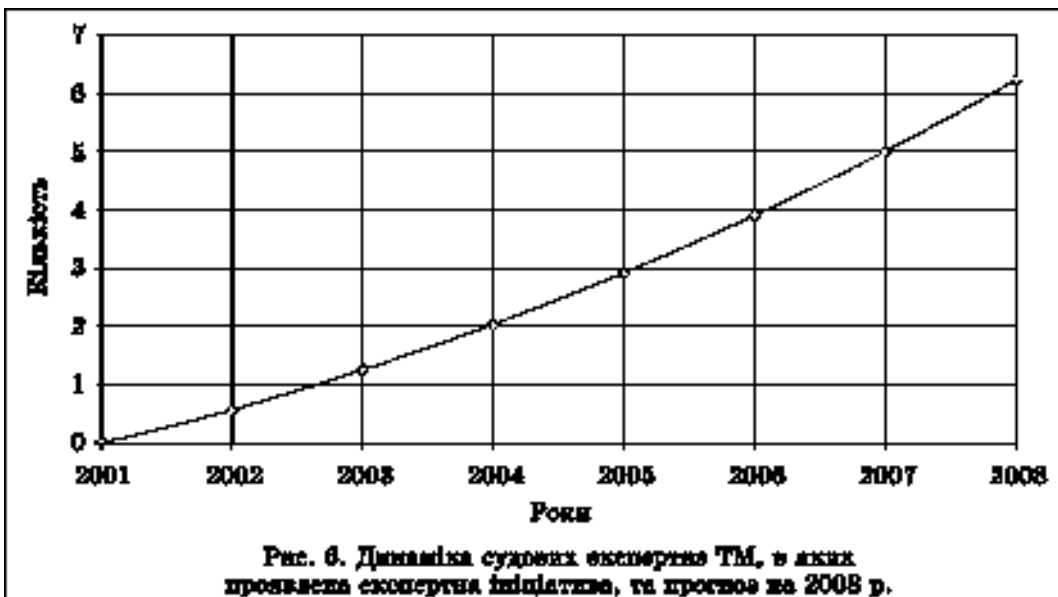
Відповідно до ст. 13 Закону [1]:  
*"Незалежно від виду судочинства судовий експерт має право:*

*...2) вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання".*

Тобто, судовий експерт має право на експертну ініціативу, прояв якої є важливим для вирішення спору по суті, особливо при відсутності на сьо-

годні спеціалізованих патентних судів. Прояв експертної ініціативи з прогнозом на 2008 рік зображено на Рисунок 6, що ілюструє динаміку активності судових експертів інституту.

3. Найбільш важливими показником, для встановлення істини у спорі, є результати проведеного дослідження — висновки. Хоча, відповідно до п.п. 6, 7 ст. 147 ЦПК, висновок експерта для суду не є обов'язковим, незгода з ним повин-



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА



Таблиця 2. Кількість виявлених ТМ, на які поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони по роках

П №	Підстави для відмови в наданні правової охорони	2003	2004	2005	2006	2007
1	Ст. 5, п. 1, <i>...які суперечать публічному порядку та принципам моралі</i>	0	0	1	1	0
2	Ст. 6, п. 2, які:					
	<i>...не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання</i>	0	0	0	3	1
	<i>...є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду</i>	0	0	1	4	0
	<i>...що є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг...</i>	0	1	1	5	1
	<i>є оманливими або такими, що можуть ввести в оману...</i>	0	1	3	10	5
	<i>...що є загальноживаними символами і термінами</i>	0	0	0	0	1
3	Ст. 6, п. 3, <i>...які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:</i>					
	<i>...раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів...</i>	2	1	6	8	12
	<i>знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації...</i>	0	0	0	1	0
	<i>фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам...</i>	1	0	2	2	1
4	Ст. 6, п. 4, <i>...як знаки позначення, які відтворюють:</i>					
	<i>назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них; твори мистецтва та їх фрагменти...</i>	1	0	0	0	2
	<i>прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди</i>	0	0	0	1	0
	<b>Разом</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>23</b>
					<b>Усього 78</b>	



## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

на бути мотивована в рішенні або ухвалі [6].

З аналізу висновків, яких дійшов експерт в результаті проведеного дослідження, встановлено поширення на ТМ наступних підстав для відмови в наданні правової охорони, **Таблиця 2**.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону [2], правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 цього закону.

Для отримання свідоцтва на ТМ позначення перевіряється на наявність підстав для відмови в реєстрації на стадії проведення кваліфікаційної експертизи, що проводиться службами Державного департаменту інтелектуальної власності (далі — Установа).

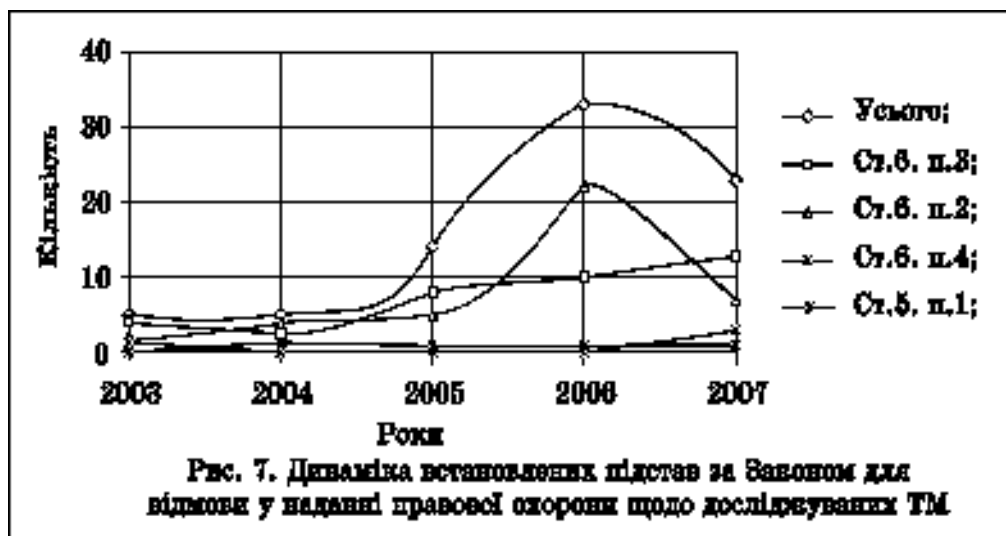
Однак, з наведених в **Табл. 2** та **Рисунку 7** даних видно, що правову охорону надають позначенням, які не відповідають пунктам ст. 5, 6 Закону [2], що свідчить про розбіжність між висновками кваліфікаційної експертизи знаків та

висновками судової експертизи. Виходячи з графіка, наведеного на рисунку, в 2007 р. кількість випадків таких розбіжностей значно зменшилась у порівнянні з 2006 р.

Додатково зазначимо, що в **Табл. 2** наведена не кількість судових експертиз, а кількість встановлених підстав для відмови у наданні правової охорони досліджуваних ТМ. При цьому, одне позначення може не відповідати декільком підставам для відмови, що також враховувалось при створенні цієї таблиці.

Метою дослідження є не лише висвітлення основних результатів проведення судових експертиз, а й аналіз та встановлення глибинних причин виникнення спорів, **Рисунок 8**, які розглядаються в судах різних інстанцій та щодо яких призначалась судова експертиза.

Найбільшу кількість спорів складають ті, де є позови щодо незаконного використання ТМ, в яких судовою експертизою встановлено тотожність або схожість зареєстрованого знака та позначення на наданих на дослідження товарах. Причиною згаданих спорів є недобросовісна конкуренція, використання







чужої репутації, наприклад, для ТМ: ТНК, МОМЕНТ, JACOBS. Виключення складають лише спори, де при проведенні судової експертизи встановлено наявність у сторони, яка використовує схоже із зареєстрованим знаком позначення, права попереднього користувача.

Відповідно до ст. 500 ЦКУ [7]:

*"Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача)".*

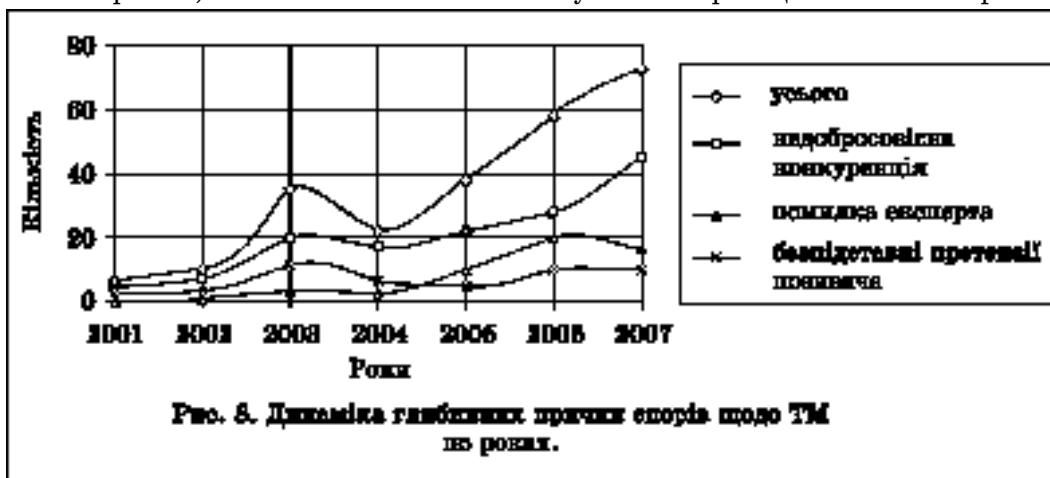
Розглянемо досить цікавий приклад. До суду надійшов позов про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг на підставі схожості знака з раніше зареєстрованим знаком. Судовою експертизою встановлено схожість зареєстрованих знаків настільки, що їх можна сплутати. Крім того, в порядку експертної ініціативи, експертом указано на факти, які мають значення

для справи, а саме факти, що свідчать про поширення на відповідача права попереднього користувача.

Суд врахував висновки судової експертизи та встановив наявність у відповідача права попереднього користувача, на підставі використання позначення, як свого комерційного найменування (яке тотожне зареєстрованому знаку) до дати подання заявки раніше зареєстрованого знака

У позові відмовлено, в результаті обидва свідоцтва є дійсними на схожі позначення, однак Законом [2] не передбачено видачу свідоцтва на ТМ попередньому користувачу.

Інша категорія спорів стосується визнання недійсним свідоцтва на ТМ на підставі невідповідності позначення умовам надання правової охорони. З них найбільшу кількість підстав складають тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати знаки. Причиною таких спорів є реально існуючий конфлікт, що вже виник або може виникнути на ринку. Зазвичай, в таких випадках, висновок судової експертизи є протилежним висновку кваліфікаційної експертизи





## СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

знаків. Наведено **ЗОЛОТО** мо декілька прикладів.

Позначення для послуг 35 класу МКТП "розміщування в одному місці, на користь іншим особам, різноманітних ювелірних виробів, товарів з дорогоцінних металів або покритих ними, золотих і срібних виробів, прикрас та переліку наданих послуг, що дозволяє споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати **Депозитна ЛІНІЯ** [8], є описовим для ювелірної галузі.

Позначення для таких послуг 36 класу МКТП: "Банківські операції; залучення депозитів фізичних та юридичних осіб; залучення та розміщування коштів; інформування фінансове; консультування фінансове; обмінювання грошей; перевіряння справжності чеків; кредитування юридичних та фізичних осіб..." є загальноновживаним як позначення послуг певного виду.

Яскравим прикладом схожості знаків є позначення

**MERRELL**

та

**MERRELL**

для споріднених товарів.

При негативному висновку судової експертизи, відносно поставленого питання, наприклад, відсутність схожості позначень, причиною спору є безпідставні претензії Позивача.

В спорах щодо визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг визначити їх глибинну причину досить складно. З одного боку, можна говорити про помилку експерта, який проводив кваліфікаційну експертизу позначення. В результаті чого був ви-

даний правоохоронний документ на позначення, яке не відповідає умовам надання правової охорони, що призвело до виникнення конфлікту на ринку. З іншого боку, необхідно встановити причину виникнення розбіжностей між висновками кваліфікаційної експертизи ТМ та висновками судової експертизи.

При проведенні дослідження ТМ експерти Установи та судові експерти користуються одними й тими Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [9]. Чому виникають різні висновки? Чи можна в такому разі говорити про допущення помилки тим або іншим експертом?

Різницю між висновками судової експертизи та кваліфікаційної експертизи ТМ можна пояснити наступним:

1. Експерт Установи "формально" перевіряє позначення на відповідність критеріям надання правової охорони, по типу "відповідає", "не відповідає" безвідносно прогнозування виникнення конфліктної ситуації на ринку. Адже конфлікт може і не виникнути, а звуження правової охорони позначення, наприклад обмеження переліку товарів і послуг, ґрунтуючись лише на суб'єктивній думці експерта, неприпустиме.

2. Судовий експерт, навпаки, досліджує позначення за умови вже існуючого конфлікту на ринку або з його безумовним прогнозуванням в майбутньому.

3. Експерт Установи також не може точно визначити відповідність позначення умовам, що стосуються прав третіх осіб, наприклад, чи відтворює позначення "назви відо-



мих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників" [2] через численність та розмаїття об'єктів авторського права. Крім того, через відсутність публікації заявок на ТМ, особа, чії права порушені, чи можуть бути порушені, не може подати мотивоване заперечення проти реєстрації позначення.

Таким чином, наведені на Рис. 1—8 та Табл. 1—2 відомості відносно висновків судової експертизи дозволяють краще осмислити статистичне спостереження, роблять його наочним і доступним.

Просте зіставлення даних не завжди дає можливість виявити наявність причинних залежностей. В той же час їх графічне зображення сприяє виявленню таких зв'язків, особливо у разі встановлення судовим експертом первинних гіпотез, що підлягають подальшому розробленню.

Проведений аналіз 229 висновків судової експертизи щодо ТМ свідчить про необхідність подібного аналізу не тільки в рамках Інституту, а й загалом, в судовій системі та системі правоохоронних органів, і не тільки для зазначеного об'єкта, а й для інших об'єктів інтелектуальної власності.

Виявлені в результаті аналізу помилки та причини їх виникнення дозволять забезпечити ефективний захист прав інтелектуальної власності.

Аналіз конкретних судових справ, в процесі розгляду яких проводилась експертиза, дозволить оцінити вплив висновку експерта, як одного з джерел доказу, на судові рішення, що буде слугувати показником якості роботи системи судової експертизи інтелектуальної власності в Україні.

Проведене дослідження дає підстави для наступних пропозицій.

1. Для усунення випадків винесення на експертизу правових питань, пропонується розробити та надати суддям і працівникам правоохоронних органів нову редакцію орієнтовного переліку вирішуваних питань щодо ТМ.

2. При розробленні змін та доповнень до Закону [2], для зменшення кількості судових спорів, слід передбачити публікацію заявок на видачу свідоцтва на ТМ.

3. Для встановлення якісної характеристики системи судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності пропонується, у співпраці з судами та правоохоронними органами, здійснювати постійний моніторинг судової практики щодо всіх об'єктів інтелектуальної власності. ◆

#### Список використаних джерел:

1. Закон України "Про судову експертизу" Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28. В редакції від 19.12.2006.
2. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Відомості Верховної Ради України. — 1994 — № 7. В редакції від 22.05.2003.
3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5



від 08.10.1998. В редакції від 29.12.2006.

4. В. Кращенко. Глубинные причины возникновения споров по вопросам промышленной собственности. Материалы XI научно-практической конференции "Защита прав интеллектуальной собственности", Алушта. 2007. — С. 54
5. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".
6. Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40—41, 42. В редакції від 19.04.2007.
7. Цивільний Кодекс України. Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № № 40—44.
8. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція. ВОИС 2006. Державний департамент інтелектуальної власності, переклад. 2007.
9. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 № 72, затверджені в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. № 276/812.

## **ЦІКАВО ЗНАТИ**

### **ПИВО НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК**

Щоб вирішити проблему надвиробництва молока й у такий спосіб допомогти своїм друзям-фермерам, власник одного магазину алкогольних напоїв у м. Хоккайдо (Японія), винайшов рецепт молочного пива "Білк", що на 30% складається з молока і 70% з пива. За смаком це теж пиво, але з ароматом молока.

А ось, власникам одного з ресторанів в Олександрії, штат Вірджинія прийшла на думку ідея зробити пиво, яке можна смакувати подібно фруктовому морозиву на паличці. Це — "пиво-морозиво", яке дійсно а 99% складається з пива. Нажаль винахідники змушені були зупинити його виробництво через можливість порушити місцеве алкогольне законодавство.

Якими б незвичайними здавалися наведені рецепти пива, але це все нічого порівняно з тим, що, наприклад, в Голландії скуштувати пиво можуть також домашні улюбленці. Ідея створити пиво для улюбленого собаки спала на думку власникові магазину товарів для тварин. Це безалкогольне пиво зроблене з яловичого екстракту й солоду. Пиво називається Kwispelbier, що приблизно перекладається як "пиво для виляння хвостом"

За матеріалами: <http://www.turist.ru>