



МОЖЛИВІСТЬ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ТОВАР АБО НАДАЄ ПОСЛУГУ

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

На сьогодні спостерігається тенденція збільшення кількості судових позовів про визнання свідоцтва на знаки для товарів і послуг недійсними на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі — Закон) [1], через те, що позначення, зареєстроване як знак, вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Зазначена підстава досить часто вказується поряд з іншою підставою, яка передбачена абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [1], а саме — визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості позначень настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з проведеною статистичною обробкою висновків судових експертиз торговельних марок за 2003-2007 роки [2, с. 5], з усіх поставлених для вирішення судовому експерту питань найбільшу кількість складала питання щодо визначення схожості позначень та можливості, коли позначення вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Велику кількість питань щодо схожості позначень чи зареєстрованих знаків¹, які ставляться на вирі-

шення судової експертизи, а також значну кількість спорів, що виникають між власниками схожих позначень, можна пояснити намаганням власника пізніше зареєстрованого знака для товарів і послуг при виході на ринок зі спорідненою продукцією скористатися репутацією іншої особи, власника більш раннього знака. Використання схожого з раніше зареєстрованим знаком позначення надасть можливість суб’єкту підприємницької діяльності без значних зусиль та витрат вийти на ринок, особливо якщо знак вже отримав достатню відомість та довіру у споживачів.

Що ж стосується пояснення причини зростання кількості позовів чи заперечень проти реєстрації позначень на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме на підставі того, що позначення вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, це питання потребує більш детального дослідження.

Слід зазначити, що “оманливі позначення або такі, що вводять в оману” досліджувались науковцями В.М. Могилевським, Є.О. Арієвичем, В.М. Мельниковим, застосування

¹ У даному дослідженні терміни “знак”, “знак для товарів і послуг” та “торговельна марка” є тотожними поняттями.



підстави передбаченої абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1] експертизою заявлених позначень висвітлено у роботах О.Д. Левічевої та В.В. Орлової. Проте питанню щодо застосування критерію “здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу” приділялось значно менше уваги. Не визначено і які саме позначення або їх елементи можуть бути віднесені до такої категорії позначень.

Отже, предметом даного дослідження є питання застосування критерію “здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу”, як підстави для відмови в реєстрації позначення чи як підстави для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1] не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу.

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [3], до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як

знака не виключає небезпеки введення в оману споживача.

Для роз’яснення даних норм можна звернутись до Великого тлумачного словника сучасної української мови [4, с. 670, 78, 26], де наведено такі визначення:

Омана, -и, ж. 1. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чогонебудь, що помилково сприймається як дійсний. // Марні надії, сподівання; ілюзії. 2. Стан людини, коли вона помилково сприймає щонебудь уявне за дійсне. 3. Те саме, що обман 1. Вводити в оману.

Оманливий, -а, -е. 1. Який викликає, створює помилкове уявлення, враження, хибний погляд і т. ін. щодо кого-, чогонебудь. // Примарний, уявний; несправжній.

Вводити в оману — навмисно неправильно інформувати; обдурювати.

Асоціація, 3. псих. Зв’язок між окремими нервово-психічними актами — уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше.

Отже, до оманливих позначень відносять такі, які повністю або окремі елементи яких сприймаються споживачем як неправильні, неправдиві та містять відомості, що створюють помилкове уявлення, спотворюють істину. Оманливість позначення встановлюється на основі дослідження його елементів, коли зазначені відомості є очевидним фактом і не потребують будь-яких доказів чи пояснень. Наприклад, оманливим буде вважатись позначення, котре містить пряму вказівку на виробника, яка насправді не відповідає дійсності.

Своєю чергою, до позначень, що можуть ввести в оману споживача,



відносять позначення, які побічно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо товару, послуги, їх географічного походження або виробника, які насправді не відповідають дійсності.

Крім того, небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак, може побічно вказувати на певну особу, наприклад внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов'язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару.

Так само зазначено і в рекомендаціях кваліфікаційної експертизи знаків, що проводиться експертами Українського інституту промислової власності (Укрпатент) [5, с. 64]: “можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо)”.

Однак серед науковців існує і протилежна думка щодо застосування підстави “здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послугу”, згідно з якою вона відноситься до абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони і встановлюється на основі аналізу елементів

самого позначення, без співставлення з об'єктами, права на які належать третім особам.

Супротивники даної позиції вважають, що підстава “здатність введення в оману” повинна застосовуватись до ситуацій існування інших торговельних марок, фірмових найменувань чи об'єктів авторського права. При використанні зазначених позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, споживач буде введений в оману щодо справжнього виробника товару чи особи, яка надає послуги.

Аналіз обох позицій та доцільність застосування їх в умовах сьогодні надать можливість визначити шляхи вирішення спірних ситуацій на ринку, що виникають при використанні конфліктних позначень.

У Рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) [6, с. 180] міститься таке пояснення щодо позначень, які вводять в оману:

“Товарним знакам, які можуть ввести в оману споживачів відносно характеру, якості або будь-яких інших властивостей товарів або їх географічного походження, право на реєстрацію не надається в інтересах суспільства.

У даному випадку реалізується тест на неправильність смислового значення самого товарного знака, коли той асоціюється з товарами, для яких пропонується. Цей тест слід чітко відрізнити від тесту на небезпеку змішування в споживачів при використанні тотожних або подібних товарних знаків на ідентичні або однорідні товари”.

Тобто у зазначеному виданні відбувається чітке розмежування між двома поняттями — “введення в



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

оману” та “схожість позначень настільки, що їх можна сплутати”. Перше повинно застосовуватись як абсолютна підстава для відмови у наданні правової охорони в інтересах суспільства, а друге належить до так званих відносних підстав і застосовується в інтересах третіх осіб.

Абсолютні підстави для відмови у наданні правової охорони дозволяють без порівняння з іншими об'єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію — індивідуалізуючу. Відносні підстави повинні дати відповідь на питання: чи не буде заявлене позначення (навіть, якщо воно має розрізняльну здатність та не вводить споживача в оману тощо), у разі його реєстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об'єкти, зокрема на торговельні марки, які вже охороняються?

Таким шляхом було побудовано відповідні норми Федерального закону Російської Федерації від 23.09.1992 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” [7], який діяв до 1 січня 2008 р. — дати набуття чинності новим Цивільним кодексом Російської Федерації [8]. У статті 6 “Абсолютные основания для отказа в регистрации” містився пункт 3: “Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изгото-

вителя”. У статті 7 “Иные основания для отказа в регистрации” перераховані позначення, що не можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг — які є тотожними або схожими з раніше зареєстрованими торговельними марками, найменуваннями місця походження товарів, фірмовими найменуваннями тощо.

У статті 1483 Цивільного кодексу Російської Федерації [8] прямо не названі абсолютні та відносні підстави для відмови в наданні правової охорони, однак умовно їх можна поділити так само, як і в Законі [7], що діяв до набуття чинності нового Цивільного кодексу [8], оскільки для кожної групи підстав встановлені різні строки для визнання реєстрації на знак недійсною.

Так, у Роз'ясненнях “О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, затверджених Наказом №12 від 6 липня 2004 р. Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків Російської Федерації [9] зазначено, що: “наявність в Законі різних строків для заперечення може призводити до того, що деякі власники права на товарний знак з більш раннім пріоритетом, що пропустили п'ятирічний строк, намагаються оспорювати правомірність правової охорони товарного знаку з більш пізнім пріоритетом на підставі положень абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону², зважаючи на неможливість використання підстав,

² Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя [7].



встановлених в пункті 1 статті 7 Закону³”.

У зазначених Роз'ясненнях [9] визначено, що підстава “здатність позначення вводити в оману споживача щодо товару або його виробника” застосовується лише як абсолютна підстава. Аналіз заявленого позначення чи товарного знака, охорона якого оспорується, з точки зору їх здатності вводити в оману споживачів відносно товару чи виробника здійснюється без співставлення з правами третіх осіб, зокрема з товарними знаками, що вже набули правової охорони.

На сьогодні норми законів зарубіжних країн щодо торговельних марок також містять положення про абсолютні та відносні підстави для відмови у реєстрації позначення, що заявляється як знак. Наприклад в законах щодо торговельних марок Великобританії⁴ [10] та Німеччини⁵ [11] чітко зазначені “Absolute Grounds for Refusal” (Абсолютні підстави для відмови) та “Relative Grounds for Refusal” (Відносні підстави для відмови). У Регламенті Ради ЄС №207/2009 від 26 лютого 2009 року [12] про торговельну марку Спільноти також прямо названі “Абсолютні підстави для відмови” (ст. 7) та “Відносні підстави для відмови” (ст. 8).

Поділ підстав для відмови у наданні правової охорони на абсолютні та відносні цілком виправданий.

Так, позначення, що заявляється як знак для товарів і послуг, перевіряється на наявність абсолютних підстав для відмови на основі аналізу його елементів, відносні підстави використовуються мотив для заперечення проти реєстрації позначення, якщо така реєстрація порушує права третіх осіб.

Отже, на думку прихильників даної позиції, наприклад Є.О. Арієвича [13], “здатність введення в оману” не рівнозначна “змішуванню позначень при їх схожості”. Змішування означає можливість сплутати між собою два позначення, коли зареєстровані знаки схожі між собою і споживач, побачивши пізніше зареєстрований знак, при неможливості порівняти їх одночасно вирішить, що бачив його раніше, хоча насправді він бачив “старший” знак⁶. В такому разі змішування позначень призводить до результату, коли споживач, сплутавши позначення, здатен купити не той товар, тобто буде введений в оману стосовно товару.

Поява в торговельній мережі такого ж товару, маркованого схожим знаком (ступінь схожості, зрозуміло, також є достатньо індивідуальним поняттям), може минути для споживача абсолютно непомітно, він може сприйняти це як логічне вдосконалення брендової політики виробника або як удосконалення характеристик товару. При цьому якість нового товару може бути не

³ Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет [7].

⁴ <http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf> Trade Marks Act 1994 [10].

⁵ http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/chap2.htm#no8 GERMANY Trademark Law as amended on July 16, 1998 [11].

⁶ “старший” знак вживається у значенні зареєстрованого знака для товарів і послуг з більш раннім пріоритетом. — Прим. авт.



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

гіршою, ніж якість товарів власника “старшого” знака, отже, споживач не постраждає. Постраждає, а вірніше — понесе збитки, власник торговельної марки.

Таким чином сплутування (змішування) позначень може бути окремим випадком введення споживача в оману.

Якщо погодитись з такою позицією, то стає очевидним й інший окремий випадок введення в оману споживача щодо раніше зареєстрованих знаків, який наводиться науковцями, наприклад О.Д. Левічевою та Є.О. Арієвичем [5, с. 75, 13 с. 23]. Цей випадок стосується так званої серії торговельних марок. Заявлене позначення може бути не схожим настільки, що його можна сплутати з жодним із серії знаків, наприклад, LEPTAKAR — з кожним із серії знаків LEPTADENT, LEPTANOR, LEPTALON. Однак використання знака “LEPTAKAR” для споріднених товарів вводитиме в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки він буде сприймати його як продовження серії знаків однієї особи.

Розглянемо приклад, запропонований В.М. Могилевським [14, с. 13].

Припустимо, що зареєстровані знаки А та Б різних виробників є схожими настільки, що їх можна сплутати і використовуються щодо однорідних товарів. При цьому знак Б почав використовуватись в Україні пізніше, ніж знак А. Після використання знака Б споживачі, які знайомі з товаром певного виробника, маркованим знаком А, побачивши однорідний товар, маркований знаком Б іншого виробника, вирішать, що це товар першого виробника, тим самим вони будуть введені в оману. Проте з тривалим викори-

станням знаків формується інша група споживачів, які першими купували товар, маркований знаком Б, та бачили рекламу саме цього товару. Побачивши товар зі схожим знаком А вони вирішать, що це товар того ж виробника, що й товар зі знаком Б, тобто теж будуть введені в оману. Мова в цьому прикладі йде про двостороннє введення в оману.

Слід зазначити, що, чим довше використовується на ринку схожий знак, тим меншою є вірогідність введення в оману споживача. Тобто, якщо схожість знаків є сталою, незмінною у часі характеристикою, то ймовірність введення споживача в оману через схожість позначень може з часом змінюватися. Причина зрозуміла: власник пізніше зареєстрованого знака проводить власні рекламні кампанії, як правило, акцентуючи увагу споживача на відмінностях свого знака від раніше зареєстрованого. Таким чином, якщо в перший період використання такого знака власник свідомо чи несвідомо використовував репутацію конкурента, надалі його товари набувають власної репутації.

На практиці може виникнути ситуація, коли власник “старшого” знака подає позов про визнання свідомого на знак для товарів і послуг недійсним на підставі схожості позначень настільки, що їх можна сплутати, а власник пізніше зареєстрованого знака подає зустрічний позов на підставі того, що раніше зареєстрований знак вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, або надає послугу. Адже Законом [1] не передбачено, що підстава “введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послугу” повинна застосовуватись, зважаючи на першість у реєстрації



чи подання заявки. Своєю чергою, обидва схожі позначення, не зважаючи на першість у реєстрації чи набуття певної репутації на ринку, не можуть бути визнані такими, що можуть ввести в оману, інакше це було б підставою для визнання недійсними обох свідочств на знаки.

Крім того, якщо дотримуватись позиції, що підстава “здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послугу” може застосовуватись не лише як абсолютна підстава для відмови у реєстрації позначення, тобто до ситуацій існування інших об’єктів, права на які належать третім особам, виникають складнощі при оцінці таких позначень експертами кваліфікаційної експертизи знаків. Як відомо, при проведенні експертизи заявленого позначення експерт повинен визначити відповідність його формальним критеріям за типом — “відповідає” чи “не відповідає” (на основі аналізу позначення та матеріалів заявки), без прогнозування виникнення майбутнього конфлікту на ринку (конфлікту між заявленим позначенням та іншими об’єктами), оскільки він не може звужувати заявлену охорону позначення (наприклад, звужувати перелік товарів чи послуг тощо), лише ґрунтуючись на своїй суб’єктивній думці.

Як вже зазначалось, при проведенні експертизи заявлених позначень у більшості зарубіжних країн, вони перевіряються лише на наявність абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони, до яких, власне, входить підстава “можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу”. Перевірка позначення на відповідність іншим підставам (від-

носним підставам) не проводиться. Після публікації заявки будь-яка особа, права якої можуть бути порушені через використання позначення, може подати заперечення проти його реєстрації, для подання якого встановлений певний строк.

Отже, при проведенні експертизи заявлених позначень експерт повинен визначити здатність позначення вводити в оману споживача за формальними критеріями, на основі аналізу його елементів щодо товарів чи послуг, вказаних у заявці, чи по відношенню до особи, яка виробляє товар або надає послугу, маючи на увазі під цією особою заявника, тобто без порівняння з об’єктами, права на які належать третім особам.

Однак українське законодавство не містить норм щодо поділу підстав для відмови в реєстрації позначення на абсолютні та відносні. При проведенні кваліфікаційної експертизи, позначення перевіряється на відповідність всім умовам надання правової охорони, передбаченим ст.ст. 5, 6 Закону [1], зокрема порівняно з іншими об’єктами (комерційні найменування, зареєстровані знаки, географічні зазначення тощо), права на які належать іншим особам. На сьогодні, хоча Законом [1] і передбачена процедура подання заперечення проти реєстрації позначення, проте, відсутня стадія публікації поданих заявок, завдяки якій, заінтересовані особи могли б дізнатись про заявлене позначення, використання якого може порушити їх права.

Слід зазначити, що на стадії проведення судової експертизи, коли спірні торговельні марки досліджуються вже після виникнення конфлікту на ринку, та при умові наявності достатньої кількості матеріалів справи, судовий експерт може



дати об'єктивну оцінку можливості позначення вводити в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу як наслідок при використанні схожих позначень.

У зв'язку з цим виникають розбіжності між висновками судової експертизи та кваліфікаційної експертизи знаків. Визначення схожості позначень та здатність позначення вводити в оману достатньо суб'єктивний процес і ступінь схожості та імовірність ведення в оману може відрізнятись тією чи іншою мірою. Так, заявлені на реєстрацію позначення будуть визнані несхожими настільки, що їх можна сплутати експертом кваліфікаційної експертизи знаків, який досліджує позначення за встановленими формальними підходами, через низький ступінь їх схожості. І в таких випадках рішення закладу експертизи буде вірним, доки не виникне конфлікт на ринку. В такому разі висновок судової експертизи буде протилежним, і ті ж знаки будуть визнані схожими, оскільки вже існує беззаперечний факт — сплутування позначень споживачем.

Досить часто на практиці виникають випадки, коли недобросовісні особи реєструють на своє ім'я позначення, яке використовувалось іншою особою без реєстрації та набуло відомості на території України, однак ще не визнано добре відомим відповідно до ст. 25 Закону [1].

Припустимо, що торговельна марка "Rolex" не зареєстрована сьогодні в Україні і не визнана добре відомою ні Апеляційною палатою, ні судом. Якщо застосовувати перший підхід, тобто посилатись на підставу для відмови в наданні правової охорони "можливість введення в оману" лише як на абсолютну підставу, тоді в ре-

єстрації цього позначення на ім'я будь-якої іншої особи неможливо відмовити. Однак український споживач буде введений в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки може подумати, що він виготовлений всевітньо відомою компанією.

Зважаючи на відсутність визначеного законодавством поділу підстав для відмови у наданні правової охорони на абсолютні та відносні, а також для уникнення конфліктів на ринку і спорів у судових інстанціях, експерт кваліфікаційної експертизи відмовляє у реєстрації позначення на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1], а саме на підставі того, що позначення вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу внаслідок схожості його з позначенням, що належить третій особі. Проте експерт кваліфікаційної експертизи знаків не може володіти знаннями про всі права, що були набуті в Україні третіми особами. Він може враховувати лише випадки, коли протиставлене позначення відомо широкому колу осіб.

Однак, якщо критерій "здатність позначення вводити в оману" буде застосовуватись лише до знаків, які схожі з комерційними позначеннями, що вже мають певну відомість та репутацію на ринку, то чи справедливе таке застосування по відношенню до мало відомих позначень?

Такі випадки, коли реєструється позначення, яке раніше використовувалось іншою особою без реєстрації, є недобросовісною конкуренцією. З прийняттям змін до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", внесеними згідно із Законом № 689-VI (689-17) від 18.12.2008 [15], для таких осіб з'явилась можливість захистити свої права відповідно до норми стат-



ті 4, в якій зазначено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

У попередній редакції зазначеної норми замість “суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати позначення” була “уповноважена особа, яка має пріоритет на використання позначень”, що ускладнювало її застосування до вказаних ситуацій через незрозумілість, хто саме може бути уповноваженою особою.

З вирішенням зазначеної проблеми, шляхом прийняття змін до Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” [15], стало можливим визнати такі дії окремих осіб недобросовісною конкуренцією. Однак виникає інша проблема — визнати свідомість на спірне позначення недієвим, оскільки такої підстави, як визнання свідомості на знак для товарів і послуг недієвим на підставі недобросовісної подачі заявки, або дій, що є недобросовісною конкуренцією, в ст. 19 Закону [1] не зазначено.

У таких випадках, залишається лише подавати до суду позови на підставі підпункту “а” п.1 ст. 19 Закону [1], а саме — невідповідності зареєстрованого знака умовам на-

дання правової охорони через те, що зареєстрований недобросовісною особою знак може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу (яка використовувала таке позначення без реєстрації).

Проте існує й інша думка науковців про те, що підпункт “в” п. 1 ст. 19 Закону можна було б тлумачити розширено, розуміючи під “порушенням прав інших осіб” не лише формально визнані права на об'єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб у ділових відносинах. На думку Т.С. Демченко, таке розуміння вказаної правової норми надало б можливість забезпечити більш ефективний захист прав добросовісних користувачів товарних знаків та могло б служити певною заміною концепції недобросовісності заявника⁷, принаймні до безпосереднього закріплення останньої на рівні вітчизняного законодавства [16 с. 67].

Слід зазначити, що з прийняттям змін до Закону [1], буде передбачено норму з прямою вказівкою на недопустимість реєстрації позначень, які подані заявником недобросовісно.

Так, відповідно до проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності” пункт 1 статті 5 Закону [1] пропонується доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Позначення вважається таким, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, якщо набуття права на нього:(...) б) є недобросовісною конкуренцією”.

⁷ З точки зору суб'єктивного розуміння, недобросовісність заявника полягає у тому, що він на момент подання заявки усвідомлював або повинен був усвідомлювати, що заявлене позначення законно використовується іншою особою та привласнення такого позначення може порушити чийсь права [16, с. 73].



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Пункт 3 статті 6 пропонується доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

“Не може бути зареєстровано право на знаки щодо позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

знаками, права на які набуто іншими особами у будь-якій визнаній Україною державі, зокрема державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо заявка, об’єктом якої є це позначення, подана від свого імені агентом чи представником названої особи без її дозволу та відсутні докази, що виправдують таке подання;

знаками, які на дату подання (пріоритету) заявки використовувалися іншою особою у будь-якій визнаній Україною державі, зокрема державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, і, які все ще використовуються в таких державах, якщо на дату подання (пріоритету) заявки заявник діяв недобросовісно”.

Зазначені зміни зможуть виключити випадки подання заявки та реєстрацію позначень недобросовісними особами або агентами чи представниками без дозволу особи, яка використовувала таке позначення до дати подання заявки.

Однак на сьогодні, враховуючи практику судових інстанцій, у таких випадках позови про визнання свідочтва на знак недійсним подаються на підставі абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, а саме — невідповідності знака умовам надання правової охорони через те, що його використання вводить в оману споживача, у зв’язку з його схожістю з позначенням, що використовувалось іншою особою без реєстрації.

Так, у тих же рекомендаціях ВОІВ [6, с. 194] визначено, що:

“9.165. Товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або меншою мірою. В даному випадку тестом, звичайно, є визначення того, чи є вони подібними до ступеня змішування. Товарний знак є подібним до ступеня змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і так схожий на попередній знак, що є імовірність введення споживача в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішувати товари, дистинктивна функція товарного знака не працює і споживач може не купити той товар, який він хоче. Це погано для споживача, проте, також погано для власника товарного знака, що втрачає обсяг продажу”.

Отже, згідно із рекомендаціями ВОІВ імовірність введення в оману споживача може також виникати внаслідок сплутування товарів різних виробників через використання ними тотожних або дуже схожих між собою позначень.

Слід зазначити, що не завжди при схожості знаків настільки, що їх можна сплутати, один з них вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу. Перш за все, це стосується позначень, які тривалий час використовувались в країнах колишнього СРСР кількома виробниками для одних і тих же товарів, наприклад, “Докторская” ковбаса, цукерки “Белочка”, пральний порошок “Лотос”, а також значна кількість позначень, що використовувались для маркування лікарських засобів.

Такі товари з однаковою назвою і великою популярністю серед населення випускалися на різних під-



приємствах, які знаходилися в рівних умовах. Рецептатура, технологія, стандарти, назви і навіть макети упаковки були однаковими. Через відсутність на той час конкуренції між виробниками таких товарів, кожен з них вносив свою частку для набуття відомості торговельної марки серед населення країн СРСР. Привабливість таких торговельних марок зрозуміли як виробники таких товарів, так і особи, що не мали до них ніякого відношення.

Подібного роду ситуації, коли позначення, що добросовісно використовувалось декількома виробниками, і надалі було зареєстровано на ім'я однієї особи, на сьогодні виникають досить часто, особливо щодо такого товару, як лікарські засоби. На жаль, нормами Закону [1] не враховане регулювання відносин щодо використання таких позначень, оскільки не завжди подібну реєстрацію торговельних марок можна визнати недійсною внаслідок втрати знаками розрізняльної здатності і перетворення їх у видові назви. Значна кількість таких позначень реєструється, зважаючи на першість у поданні заявки.

Світової практики врахування таких ситуацій не існує через капіталістичний розвиток більшості країн. Сьогодні в Україні відносини щодо використання так званих “радянських” торговельних марок, які використовувались декількома особами, були врегульовані через додавання до відомого споживачам позначення певного відмітного елемента, що вказує на конкретного виробника. Так, відома всім назва “Советское шампанское” зареєстрована у вигляді етикетки у різному виконанні ДП “Харківський завод шампанських вин”, ЗАТ “Київський

завод шампанських вин “Столичний”, ЗАТ “Одеський завод шампанських вин”, ЗАТ “Одеський коньячний завод”, ДП “Севастопольський виноробний завод” для товарів 33 класу МКТП “Ігресті вина (шампанське)”. Знайомий споживачам знеболювальний лікарський засіб “Пенталгін” сьогодні розповсюджується на території України не одним виробником. Для його маркування Державним департаментом інтелектуальної власності видані свідоцтва на знаки для товарів і послуг

ПЕНТАЛГІН ФС

на ім'я ТОВ “Фарма Старт” (Україна),

ПЕНТАЛГІН ІС

на ім'я ВАТ “ІНТЕРХІМ” (Україна),

ПЕНТАЛГІН-Н

на ім'я ТОВ “ПОЛІФЕМ” (Російська Федерація),

PENTALGIN SOPHARMA

ПЕНТАЛГІН СОФАРМА

на ім'я СОФАРМА АД (Болгарія),



на ім'я ВАТ “ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА” (Російська Федерація).

Зазначені позначення є схожими між собою, враховуючи наявність у складі кожного з них слова “Пенталгін”, який є назвою популярного знеболювального засобу. Однак вони виключають імовірність введення в оману споживача, зважаючи на наявність певних відмітних елементів, що вказують на конкретного виробника товару.

Існують також випадки, коли при несхожості позначень, не виключається можливість введення в оману щодо виробника при використанні торговельних марок для однорідних товарів. Наприклад, використання



СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

позначень, які тотожні за семантикою, проте, відрізняються за фонетичними та графічними ознаками за рахунок їх написання різними мовами (російською та французькою) та при умові використання їх для одного товару. Якщо допустити, що одне з позначень (французькою мовою) є відомим та широко використовувалось на території України, то використання іншого (російською мовою) для таких самих товарів не виключає небезпеку введення в оману споживачів навіть при умові низької обізнаності українського споживача із французькою мовою та несхожості позначень за фонетичними та графічними ознаками.

Крім того, необхідно враховувати, що до добре відомих знаків підстава “введення в оману” може застосовуватись і при неспоріднених товарах чи послугах. Можна зазначити лише, що у випадках зі спорідненими товарами чи послугами можливість введення в оману значно вища.

Таким чином, за відсутності чітко визначеної законодавством норми, що регулює питання захисту прав на позначення, яке використовується без реєстрації, та виключення випадків отримання прав на нього недобросовісними особами, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1] “здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу” може застосовува-

тись не лише як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони заявленим позначенням. Як свідчить судова практика, посилання на абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону [1] може бути підставою для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, що схожий з позначенням, яке раніше використовувалось без реєстрації та набуло достатньої відомості серед споживачів на території України з огляду на недопустимість отримання монопольних прав на нього недобросовісними особами.

Проте зазначену підставу не доцільно застосовувати поряд з підставою, передбаченою абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [1] при схожості зареєстрованих торговельних марок, оскільки остання застосовується, зважаючи на першість у реєстрації чи подання заявки. Для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг на підставі схожості з раніше зареєстрованим знаком достатньо посилатись на абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону [1], яка передбачає, що “не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг”. ♦

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. №3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №7, ст. 36 (зі змінами).
2. Щукіна К., Кращенко В. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики. / Теорія і практика інтелектуальної власності [науково-практичний журнал] // НДІ ІВ АІПрН України. — 2008. — № 2(40). — С. 3-14.



3. 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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.] — К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. — 1440 с.
5. 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. і права, 2006 р. — 128 с.
6. Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. — К.: Юридичне видавництво “Ін Юре”, 1999. — 578 с.
7. Закон Російської Федерації “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” від 23 вересня 1992 р. №3520-1 (зі змінами). Втратив чинність з 1 січня 2008 года. [Електронний ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступу: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.
8. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта) від 24 листопада 2006 р. (зі змінами) / [Електронний ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступу: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.
9. Роз’яснення “О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.02 г. № 166-ФЗ, при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного Закона”, затверджений наказом Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам и товарним знакам № 12 від 6 липня 2004 р. / [Електронний ресурс] / Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). — Режим доступу: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.
10. Trade Marks Act 1994 / [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>.
11. Trademark Law as amended on July 16, 1998. GERMANY. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.jpo.go.jp/shiryu_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/chap2.htm#no8.
12. Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) [електронний ресурс] — Режим доступу <http://eur-lex.europa.eu/>.
13. Ариевич Е.А. Введение в заблуждение: практика и реальность. (Регистрация товарных знаков) // Патенты и лицензии. — М.: 2000 — № 9. — С. 21-26.
14. Могилевский В.М. Знаки, вводящие всех в заблуждение // Юридическая практика. — 2006. — №9. — С. 13.
15. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №36, ст.164 (зі змінами).
16. Демченко Т.С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки [монографія] // НДІ ІВ АПРН України. — 2008. — №2(40). — С. 3-14.