УДК 347.72:78

СХОЖІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ З ІНШИМИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

THE SIMILARITY OF TRADEMARKS WITH OTHER TRADEMARKS AS A GROUND FOR REFUSAL IN LEGAL PROTECTION

Немеш П.Ф.,
кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України,
голова Закарпатського відділення
Спілки адвокатів України

У статті автор аналізує з теоретичних і практичних позицій одну з підстав для відмови в наданні правової охорони торговельній марці: схожість заявленого для реєстрації позначення з іншими марками. Характеризуються критерії визначення схожості залежно від типу представлення позначення. Авторські положення підкріплюються матеріалами судової практики та методичними рекомендаціями щодо експертизи заявки на торговельну марку.

Ключові слова: торговельні марки, кваліфікаційна експертиза, відмова в правовій охороні, схожість.

В статье автор анализирует с теоретических и практических позиций одно из оснований для отказа в предоставлении правовой охраны торговой марке: сходство заявленного для регистрации обозначения с другими марками. Характеризуются критерии определения сходства в зависимости от типа представления обозначения. Авторские положения подкрепляются материалами судебной практики и методическими рекомендациями по экспертизе заявки на торговую марку.

Ключевые слова: торговые марки, квалификационная экспертиза, отказ в правовой охране, сходство.

This paper examines the theoretical and practical positions one of the grounds for refusal of legal protection of trademark, alleged similarities to register the designation of other brands. Characterized criteria for determining similarity depending on the type of representation designation. Author position supported by material of judicial practice and guidelines regarding the examination of trademark applications.

Key words: trademarks, qualifying examination, denial of legal protection similarities.

Постановка проблеми. Для того, щоб торговельна марка виконувала свою основну функцію – розрізняльну, позначення, яке заявляється для реєстрації повинно бути новим. Форма позначення може бути різною, але на неї не повинні поширювати свою дію підстави для відмови у наданні їй правової охорони, які визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон). Однією із таких підстав виступає схожість торговельної марки з іншими торговельними марками. Причина, з якої відмовляють у реєстрації подібних торговельних марок полягає в тому, що такі позначення можна сплутати. Як правило, тотожність торговельних марок встановити доволі легко. Проте набагато складніше вирішується питання, коли йдеться про їх схожість. І в теорії, і на практиці це питання вирішується неоднозначно, що і зумовило необхідність його детального висвітлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Схожість з іншими торговельними марками як підставу для відмови у наданні правової охорони торговельній марці предметно аналізували такі науковці, як Ю.Т. Гульбін, О.Д. Левічева, О.М. Мельник, А.В. Мотилькова, І.А. Петров, Н.Ю. Сергєєва, К.А. Сопова та ін.

Метою статті є характеристика методологічних засад визначення схожості позначень, які заявляються на реєстрацію з іншими уже заявленими позначеннями чи торговельними марками для чіткого визначення підстави у відмові в наданні їй правової охорони в Україні.

Виклад основного матеріалу. Реєстрація торговельної марки передбачає вчинення ряду формальних дій у певній послідовності. Однією із таких формальних дій, яка вчиняється під час оформлення прав на торговельну марку, є проведення кваліфікаційної експертизи, результати якої затверджує Державна служба інтелектуальної власності України (далі – Установа). Вона націлена на перевірку наявності умов надання правової охорони заявленому позначенні та відсутності підстав для відмови у наданні йому правової охорони.

Відповідно до ст. 6 Закону можна виділити шість груп позначень, схожість з якими може бути підставою для відмови у наданні правової охорони позначенню, яке заявляється для реєстрації в якості торгової марки: 1) позначення, які вже зареєстровані в якості торговельної марки в Україні; 2) позначення, які подано на реєстрацію в якості торговельної марки в Україні; 3) позначення, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, які підписала Україна; 4) позначення, які виступають знаками відповідності (сертифікаційними знаками), що зареєстровані у встановленому порядку; 5) позначення, що виступають фірмовим найменуванням, які відомі в Україні і належать іншим особам, а не особі, яка подала заявку на реєстрацію позначення в якості торговельної марки; 6) позначення, які є ква-

ліфікованим зазначенням походження товарів, що охороняються в Україні [1]. Нас цікавлять випадки схожості позначень тільки між торговельними марками.

Відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) процедура перевірки схожості між торговими марками складається із трьох послідовних етапів: 1) провести пошук схожих позначень; 2) визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; 3) визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені схожі знаки, виявлені під час пошуку (п. 4.3.2.4) [2].

Для того щоб проводити пошук схожих позначень, спочатку слід розібратися, що розуміється під «схожістю». Відповідно до Методичних рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі – Методичні рекомендації) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 11.1.5) [3]. Аналогічне визначення дається в Правилах (п. 4.3.2.4), проте в Законі воно відсутнє.

Схожість до ступеня сплутування двох об'єктів – це явище, при якому, незважаючи на окремі відмінності, позначення сприймаються споживачами як однакові, тотожні. Таке сприйняття – результат того, що будь-яке позначення породжує в свідомості споживачів певні образи, асоціації. Якщо ці образи або асоціації однакові, то об'єкти подібні до ступеня сплутування [4, с. 830]. Н.Ю. Сєргеєва зазначає: «Схожість позначень (товарних знаків) існує тоді, коли є ймовірність того, що заявлене позначення (товарний знак) споживачі будуть змішувати (плутати) з товарним знаком, зареєстрованим раніше. Якщо правовласник зареєстрованого товарного знака не давав своєї згоди на таке існування, загроза порушення його виключних прав доволі очевидна» [5, с. 111].

Під час проведення пошуку схожих позначень, не слід брати до уваги такі позначення: а) позначення марок, раніше зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, щодо яких на дату подання заявки до Установи, за якою проводиться експертиза, пройшло більше ніж три роки з дня припинення дії свідоцтва, згідно з ч. ч. 1–3 ст. 18 Закону; б) позначень, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза, вважаються відкликаними на підставі ч. ч. 6, 13 ст. 10 Закону та виходячи з вимог ч. ч. 14, 16 цієї статті Закону. Такі знаки не беруться до уваги, якщо за заявками на них вичерпані можливості продовження і/або поновлення строків, встановлених ч. 8 ст. 7, ч. ч. 6, 14, 16 ст. 10 та ст. 12 Закону; в) позначень марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які згідно зі ст. 19 Закону або міжнародні реєстрації яких на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза, визнані недійсними; г) позначень у заявках або міжнародних реєстрацій, за якими на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза, прийнято рішення про відмову в реєстрації марки і можливість оскарження такого рішення вичерпана; ґ) позначень марок, заявлених на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, заявки на які мають таку ж дату подання, що і заявка, за якою проводиться експертиза; д) позначень марок, зареєстрованих в Україні на ім'я іншої особи відносно таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг, свідоцтва на які згідно з ч. 4 ст. 18 Закону або міжнародні реєстрації яких достроково припинили дію за рішенням суду, яке набрало законної сили на дату подання до Установи заявки, за якою проводиться експертиза [3].

Ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень базується на ряду критеріїв, які залежать від способу сприйняття марки та її структурних елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме на сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення. Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака. Схожість елементів, що не охороняються, у складі позначень не може бути підставою для відмови в реєстрації. Проте у спірних випадках, коли розрізняльні елементи також мають певну схожість, збіг неохороноздатних елементів підсилює схожість порівнюваних позначень в цілому і тим самим може призвести до сплутування таких позначень споживачами [6, с. 51–52].

Відповідно до Правил встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості (п. 4.3.2.6) [3].

Згідно з Методичними рекомендаціями вироблені певні критерії порівняння словесних позначень, які

порівнюються з іншими словесними позначеннями або комбінованими позначеннями, в структурі яких є слова. Звукова (фонетична) схожість словесних позначень визначається з урахуванням таких ознак: наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях; близькість звуків, що складають позначення; розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного; наявність співпадаючих складів і їхнє розташування; кількість складів у позначеннях; місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; характер співпадаючих частин позначень; входження одного позначення в інше (п. 11.1.7) [3]. Наприклад, в одній із господарських справ суд встановив, що словесні позначення «ФЛОРА» та «Florena» є фонетично тотожними в початкових частинах, походять від однієї лексичної одиниці латинської мови «флора», а тому словесне позначення відповідача «ФЛОРА» фонетично є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком позивача «Florena» [7].

Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням таких ознак: загальне зорове сприйняття; вид шрифту; графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної; алфавіт, літерами якого написане слово; колір чи поєднання кольорів. Якщо словесне позначення складається з двох і більше слів, експертиза проводиться як окремо по кожному слову, так і по всьому позначенню в цілому.

Під час визначення схожості зображувальних і об'ємних позначень вони порівнюються з: зображувальними позначеннями; об'ємними позначеннями; комбінованими позначеннями, які містять як зображувальні елементи, так і об'ємні позначення. При визначенні подібності зображувальних і об'ємних позначень враховують такі критерії: зовнішня форма; наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне тощо); поєднання кольорів і тонів. Зазначені ознаки можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних поєднаннях. Схожість поєднання кольорів і тонів зображувальних і об'ємних позначень є допоміжною ознакою. Зазначена схожість відіграє основну роль, як правило, при порівнянні зображувальних позначень, що є не конкретним зображенням, а поєднанням різних кольорів і тонів (наприклад, смугасте), тому що відмітна здатність таких позначень ґрунтується саме на певному поєднанні кольорів і/або тонів. Під час встановлення ступеня схожості зображувальних і об'ємних позначень, що складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість: домінуючих елементів; елементів, на яких найбільше фіксується увага споживачів (до таких елементів відносяться насамперед зображення людей, тварин, рослин і інших об'єктів, що оточують людину, а також зображення букв, цифр); елементів, що краще запам'ятовуються споживачами (наприклад, симетричні елементи, елементи, що є зображенням конкретних, а не абстрактних об'єктів) (п. 11.1.11) [3].

Під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з: комбінованими позначеннями; тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень. При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції. Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції – відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб. У комбінованому позначенні, що складається із зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення (п. 11.1.12) [3].

При визначенні однорідності товарів і/або послуг слід пам'ятати, що торгові марки реєструються щодо певних товарів і послуг. Всі товари і послуги розділені на 45 класів, які описані в Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). Наприклад, компанія ТОВ «Друг» зареєструвала словесну торговельну марку «Дар хліба» в 30-му класі для хлібобулочних виробів. Компанія ТОВ «Приятель» може успішно зареєструвати такий самий словесний товарний знак «Дар хліба» в 33-му класі для алкогольних напоїв, у 5-му класі для ліків, в 3-му класі для парфумерії, в 39-му класі для туристичних послуг тощо. В цьому прикладі торговельні марки обох компаній абсолютно однакові, але вони реєструються для різних товарів і послуг, що не дозволяє протиставляти одну торговельну марку іншій [8].

Відповідно до Методичних рекомендацій «спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному

секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги» (п. 11.2.1) [3]. Зокрема, в одній із господарських справ було вказано: аналізуючи спорідненість товарів, експерт встановив, що товари за свідоцтвами України № 96774 (торговельна марка «Я+Сімя») та № 98774 (торговельна марка «МОЯ СЕМЬЯ») є однорідними, виготовляються з однакової сировини, мають однакове коло споживачів та канали розповсюдження, а тому суди обґрунтовано погодились з висновком експерта про те, що є загроза введення в оману споживачів [9].

Висновки. Питання перевірки схожості торговельної марки із позначеннями, які вже зареєстровані чи подані на реєстрацію, зумовлено необхідністю захищення інтересів їх власників. Адже репутація особи, яка отримала права на торговельну марку раніше, часто може бути об'єктом зловживань з боку осіб, які намагаються зареєструвати марку пізніше. Це дозволить підприємцю без значних зусиль та витрат вийти на ринок, якщо раніше зареєстрована марка чи позначення, яке подано на реєстрацію, користується високою популярністю у споживачів. Ось чому в процесі реєстрації прав на торговельну марку надзвичайно важливу роль відіграє перевірка відсутності схожих позначень між собою, що може привести до їх сплутування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII– Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

2. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Наказ від 28 липня 1995 р. № 116 – Держпатент України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95.

3. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг : Наказ від 7 квітня 2014 р. № 91 – Державне підприємство «Український інститут промислової власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf.

4. Гаврилов Э.П. Комментарий к части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. – М., 2009. – 978 с.

5. Сергеева Н.Ю. Материально-правовые пределы действия исключительного права на товарный знак – объект охраны : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / Н.Ю. Сергеева. – М., 2015. – 211 с.

6. Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на торговельні марки / О.Д. Левічева. – К. : Ін-т ін тел. власн. і права, 2004. – 116 с.

7. Постанова Господарського суду м. Києва від 7 липня 2007 р. в господарській справі №12/190-А [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/877473.

8. Романенко Д.С. Основні критерії схожості торговельних марок / Д.С. Романенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.romanenko.biz/ua/library/kriterii_shodstva_tm.html.

9. Постанова Вищого господарського суду України від 20 червня 2012 р. в господарській справі № 5/96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24926428.