

Розгон О. В.,*кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник**Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України*

ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ВВЕСТИ В ОМАНУ ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ВИРОБЛЯЄ ТОВАР АБО НАДАЄ ПОСЛУГУ

Анотація. У статті було з'ясовано питання застосування критерію «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу», як підстави для визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг.

Дослідження здійснюється не тільки в контексті національного, а й міжнародного законодавства. Автором порівнюються визначення «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг», що містяться у ст. 492 ЦК України, ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Директиві № 2006/114 / ЄС про введення в оману та порівняльну рекламу, Директиві № 2005/29/ЄС про недобросовісну комерційну практику.

Особлива увага в статті приділяється дослідженню підстав для набуття правової охорони торговельної марки (знака для товарів і послуг), вивченню змісту виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, які власник свідоцтва товарів і послуг може передавати повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві, з'ясуванню підстав припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, а також визначенню особливостей припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Було проаналізовано поняття «знак для товарів і послуг», «торговельна марка», «оманливе позначення». Зроблено висновок, що терміни «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка» існують паралельно, ототожнюються, їх можна використовувати разом, тому що це не змінює сутності явища. Хоча доречніше використовувати термін «торговельна марка», оскільки визначення «торговельна марка» є більш змістовним.

Автором аргументовано, що ліцензійні договори як підстава належності майнових прав на промисловий зразок могли бути укладені виключно на час дії патенту, а після закінчення цього строку сторона договору не має прав на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка.

Також у статті були наведені приклади рішень колегії Апеляційної палати щодо відмови в наданні правової охорони відповідно до законодавства у сфері інтелектуальної власності та постановва КГС ВС за справою про визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг.

Ключові слова: торговельна марка, умови надання правової охорони, обсяг правової охорони, введення в оману, ліцензійний договір.

Постановка проблеми. Важливість захисту прав суб'єктів на торговельні марки зумовлюється передусім тим, що за їх допомогою товари і послуги індивідуалізуються та відрізняються від інших. Хоча сучасна нормативно-правова база регу-

лює захист торговельних марок в Україні, вона потребує вдосконалення у зв'язку з не вирішеними питаннями на практиці стосовно позначень, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Окресленої проблематики торкалися у своїх роботах науковці: Я.О. Іолкін розглянув у дисертаційному дослідженні право на торговельну марку в Україні [1]; О.В. Піхурець визначила через цивільно-правовий аспект охорону права на торговельну марку [2]; І.Є. Якубівський зазначив, що існують межі здійснення майнових прав інтелектуальної власності в окремих випадках, наприклад, у ліцензійному договорі [3]; Г.В. Ткачук цікавився питаннями реалізації та захисту прав суб'єктів господарювання на торговельні марки [4]; К.А. Шукіна простежила тенденцію збільшення судових позовів про визнання свідоцтва на знаки для товарів і послуг недійсними та можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу [5].

Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми з боку як науковців, так і практиків, питання визнання свідоцтва на знаки для товарів і послуг недійсними як підстава позову залишається актуальним через те, що позначення, зареєстроване як знак, вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Метою статті є з'ясування питання застосування критерію «здатність позначення вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» як підстави для визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в законодавстві паралельно існують два терміни: «торговельна марка», який запроваджений Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), і «знак для товарів і послуг», що введений Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (далі – Закон № 3689-ХІІ).

Визначення торговельної марки міститься у ст. 492 ЦК України. У ст. 1 Закону № 3689-ХІІ було визначено поняття «знак для товарів і послуг». Порівняння наведених визначень свідчить, що *визначення торговельної марки є більш змістовним*, але загальна характеристика цих двох термінів повністю збігається – це позначення, які мають на меті вирізнити товари і послуги одних осіб з-поміж товарів і послуг інших. Про тотожність сутності зазначених понять свідчить їх прирівнювання у ст. 155 Господарського кодексу України (далі – ГК України) і ст. 420 ЦК України, в яких вживається формулювання «торговельні марки (знаки для товарів і послуг)» [4, с. 70]. Отже, можна зробити висновок, що ці терміни існують паралельно, застосовуються разом і ототожнюються.

Існування двох термінів приводить до дискусії серед науковців. Так, Я.О. Іолкін вважає доцільним уточнити, що торговельна марка вирізняє «однорідні» товари і послуги [1, с. 9]. Однак із таким підходом важко погодитись, оскільки він змушує функцію торговельної марки, адже вона застосовується в господарській сфері для вирішення не лише однорідних, а й споріднених товарів і послуг [4, с. 36].

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ власник знака має право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Наведене положення закону аж ніяк не спростовує того, що об'єктом майнових прав інтелектуальної власності є конкретна торговельна марка, обсяг правової охорони якої визначається наведеним у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не передбачено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України). Проте права володільця свідоцтва на торговельну марку порушуватимуться не тільки використанням іншою особою саме тотожного позначення стосовно таких самих товарів і послуг, але й, наприклад, схожого позначення, якщо внаслідок такого використання ці позначення і торговельну марку можна сплутати. Наведене вище положення ст. 16 Закону № 3689-ХІІ, власне, передбачає захист прав володільця свідоцтва, в тому числі від таких дій [3, с. 87].

У законодавстві європейських країн, Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. і Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами застосовується термін «trademark». Хоча в Україні (у ЦК України та Законі № 3689-ХІІ) застосовуються обидва терміни («торговельна марка» й «знак для товарів і послуг»), це не змінює сутності відносин, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, але доречніше використовувати термін «торговельна марка».

Порядок набуття правової охорони торговельними марками (знаків для товарів і послуг)¹ в Україні визначений у Законі № 3689-ХІІ та ЦК України.

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. За ч. 7 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. При цьому допускається часткове передавання прав. Як відомо, охорона торговельній марці (знаку для товарів і послуг) надається щодо певних товарів і послуг, які визначені та згруповані згідно з міжнародною класифікацією товарів і послуг у класи. Саме тому Законом № 3689-ХІІ закріплено, що володільць свідоцтва може передавати будь-якій особі право на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг. Тому в разі передавання прав на торговельну марку в договорі має бути передбачено, на які класи виключні майнові права передаються правонаступнику. Як

правило, передавання прав здійснюється у повному обсязі, але трапляються випадки, коли здійснюється так званий «поділ» торговельної марки [6, с. 333–335].

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір має містити умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою за якість товарів і послуг власника свідоцтва й останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови [7, с. 36].

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ не можуть отримати правову охорону позначення, що є оманливими чи такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Законодавство України встановлює заборону на реєстрацію і використання позначень, які мають помилковий характер і здатні ввести споживачів в оману. Як зауважує О. Піхурець, до помилкових належать такі позначення, які містять свідомо неправильні, такі, що не відповідають дійсності, відомості про товар; оманливими вважаються позначення, що безпосередньо чи опосередковано надають відомості, здатні ввести споживача в оману щодо товару [2, с. 50–51]. На думку К. Щукіної, сплутування (змішування) позначень може бути окремим випадком введення споживача в оману [5].

Важливе значення для вдосконалення охорони прав на торговельні марки має Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2006/114 / ЄС від 12 грудня 2006 року про введення в оману та порівняльну рекламу. Так, порівняльна реклама дозволяється лише за дотриманням таких умов: (а) вона не є такою, що вводить в оману в межах значень пункту (б) ст. 2, ст. 3 та ч. 1 ст. 8 цієї Директиви, або ст. 6 та ст. 7 Директиви 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 р. щодо нечесної комерційної практики «підприємство-споживач» на внутрішньому ринку. Наведені положення мають на меті забезпечити узгодження принципів охорони торговельних марок і розвитку вільної конкуренції, що є актуальним і для національного права.

Згідно зі ст. 6 Директиви № 2005/29 / ЄС про недобросовісну комерційну практику комерційна діяльність вважається такою, що вводить в оману, якщо вона містить недостовірну інформацію або створює загальне уявлення про товар, що вводить в оману або здатне ввести в оману середньостатистичного споживача, навіть якщо інформація вірна щодо одного або кількох елементів і спонукає або може спонукати споживача здійснити операцію, яка не була б здійснена, якби споживач мав достовірні дані.

На думку Г.В. Ткачука, проведений аналіз права ЄС про охорону торговельних марок свідчить, що з метою зближення національного законодавства до відповідних положень актів ЄС потребують удосконалення норми Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» щодо закріплення умов правомірного використання чужої торговельної марки в порівняльній рекламі, а також заборони дій, що вводять в оману споживачів за допомогою використання підприємцем чужої торговельної марки [4, с. 73].

За ст. 19 Закону № 3689-ХІІ свідоцтво може бути визнане в судовому порядку недійсним повністю або частково в разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій

¹ У цьому дослідженні терміни «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка» є тотожними поняттями.

заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Так, колегія Апеляційної палати МРЕТ України розглянула заперечення ТОВ «Промислово-торгівельна компанія ШАБО», Е.Ж. Іукурідзе проти рішення МРЕТ України (далі – Мінекономіки) від 20.11.2019 р. про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр.» за заявою № м 2017 26173.

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій Наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 р. № 72, зі змінами (далі – Правила), до позначень, що є *оманливими* або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать *позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів чи послуг або з певним виробником, що насправді не відповідають дійсності*.

Позначення *може бути визнане оманливим* або таким, яке здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення *вважається оманливим, якщо встановлено, що позначення загалом або його елементи містять відомості, які є описовими й однозначно сприймаються стосовно зазначених у переліку товарів або послуг як неправдиві*.

За матеріалами апеляційної справи від 28.09.2020 р., заявленим позначенням (у вигляді етикеток на пляшках вина) маркується ігристе резервуарне вино «ШАБО» виробництва ТОВ «ПТК ШАБО». Товариство реалізує зазначену виноробну продукцію з листопада 2017 р. у продуктових магазинах і торговельних мережах, таких як «Білла», «Сільпо», «Таврія В», «Метро» та ін.

За результатами дослідження наданих документів, колегія Апеляційної палати вважає, що очевидною є *відсутність у позначенні відомостей, які можуть однозначно сприйматися споживачем як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів*. Тому заявлене комбіноване позначення «METHODE CHARMAT, SEMISWEET MUSCAT, Special Edition, зобр» *не є оманливим і не здатне ввести в оману споживачів у процесі використання його як торговельної марки для заявлених товарів*.

Визнання свідоцтв на знаки для товарів і послуг *недійсними як підстава позову* часто зустрічається в судовій практиці. При цьому судова практика виходить із того, що *позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги чи особи, яка виробляє товар або надає послугу, не можуть отримати правову охорону* згідно з абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ. Зазначений припис є *абсолютним критерієм* для відмови в наданні правової охорони. Тому в разі обґрунтування позову наведеною нормою суд насамперед має з'ясувати, чи існують підстави для її застосування до спірних правовідносин.

Так, за матеріалами справи, ТОВ «ІНТЕРФЛОТ» звернулося до МРЕТ України, ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» із позовом про *визнання недійсним свідоцтва України на комбінований знак для товарів і послуг, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України* внести до

Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» у зв'язку з тим, що позначення, яке захищене спірним свідоцтвом України, *вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів*.

ВАТ «Інтеррибфлот» (далі – ВАТ «Інтеррибфлот») було власником патенту України від 15.05.2003 р. № 7344 (за заявою від 05.11.2002 р.) на промисловий зразок «Етикетка», що діяв до 05.11.2006 р. на території України.

У січні 2004 р. ТОВ «Інтерфлот» та ВАТ «Інтеррибфлот» було укладено *ліцензійні договори*, відповідно до яких позивач отримав право на використання промислового зразка «Етикетка» за патентом України від 15.05.2003 р. № 7344.

Як встановив суд першої інстанції та підтвердив представник позивача, *після припинення дії патенту України позивач продовжує використовувати зображення етикетки*.

Звертаючись до суду з позовом, позивач стверджує, що, як йому стало відомо, з 2013 р. ТОВ «РКЗ «Екватор» виробляє та поширює продукцію – консерви з використанням етикетки, яку тривалий час використовує позивач на підставі зазначених *ліцензійних договорів*.

ТОВ «РКЗ «Екватор» є власником свідоцтва України від 26.08.2014 р. № 189934 на комбінований знак для товарів і послуг (дата подання заявки № м 2013 08966 – 23.05.2013 р.) для товарів 29 класу МКТП «сардини».

Заявляючи позовні вимоги, позивач посиляється на те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189934, власником якого є ТОВ «РКЗ «Екватор» та яким маркується відповідний товар, *вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару*.

Рішенням місцевого господарського суду, яке залишено без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено. КГС ВС у своїй постанові від 06.02.2020 р. (справа № 910/13822/16) залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що *ліцензійні договори*, про які зазначає позивач як про підставу належності йому майнових прав на промисловий зразок, могли бути укладені виключно на час дії патенту. КГС ВС із такими висновками погодився.

Отже, особа, яка використовувала відповідну етикетку, мала лише *право попереднього користувача*, в неї не було жодних інших прав. Тому висновки судів попередніх інстанцій щодо відмови в задоволенні позовних вимог із цієї підстави є правомірними.

Як було зазначено, між ТОВ «Інтерфлот» та ВАТ «Інтеррибфлот» було укладено *ліцензійні договори*, відповідно до яких позивач отримав право на використання промислового зразка «Етикетка» за патентом України.

Згідно із ч. 1 ст. 1110 ЦК України ліцензійний договір укладається на строк, установлений договором, який має спливати не пізніше спливання строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Таким чином, *ліцензійні договори*, на які позивач вказує як на підставу належності йому майнових прав на промисловий

зразок № 7344, могли бути укладені виключно на час дії зазначеного патенту, тобто до 05.11.2006 р., а після закінчення зазначеного строку в позивача відсутні права на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка.

Виходячи з наведеного прикладу, вважаємо доведеним, що торговельна марка як засіб ідентифікації може стосуватися й щодо промислових зразків.

Висновки. Таким чином, можемо дійти висновку, що терміни «знак для товарів і послуг» і «торговельна марка» існують паралельно, ототожнюються, їх можна використовувати разом, тому що це не змінює сутності цих категорій. Хоча доречніше використовувати термін «торговельна марка», оскільки визначення торговельної марки є більш змістовним. При цьому судам у вирішенні спору стосовно введення споживачів в оману щодо дійсного виробника товару, насамперед, належить установлювати визначені законом підстави застосування абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ та з'ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абз. 5 п. 2 ст. 6 цього Закону з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови в наданні правової охорони. У цьому контексті важливо, що, якщо ліцензійні договори як підстава належності майнових прав на промисловий зразок укладені виключно на час дії патенту, то після закінчення цього строку стороною договору не має на підставі укладених ліцензійних договорів прав щодо відповідного промислового зразка.

Література:

1. Іолкін Я.О. Право на торговельну маку в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. Київ, 2009. 190 с.
2. Піхурець О.В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Національний ун-т внутрішніх справ. Харків, 2005. 203 с.
3. Якубівський І.С. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів : б. в., 2019. 520 с.
4. Ткачук Г.В. Реалізація і захист прав суб'єктів господарювання на торговельні марки) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Донецький Національний університет імені Василя Стуса. В., 2020. 223 с.
5. Щукіна К. Можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. С. 81–93. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2009_6/11.pdf. (дата звернення: 05.09.2021).
6. Бельтюкова Є.М. Право інтелектуальної власності : підручник / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, Т.С. Ківалова та ін.]; за заг. ред. О.І. Харитонової. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 540 с.
7. Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг : навч. посіб. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. 170 с.

Rozghon O. Symbols which may be confusing about the person who manufactures goods or provides the service

Summary. The article clarified the application of the criterion «the ability of the designation to mislead the person who manufactures the goods or provides the service» as a basis for invalidating the certificate of Ukraine on the combined mark for goods and services.

The study is carried out not only in the context of national but also international law. The author compares the definitions of “trademark” and “mark for goods and services” contained in Art. 492 of the Civil Code of Ukraine, Article 1 of the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services”, Directive № 2006/114 / EU on misleading and comparative advertising, Directive № 2005/29 / EU on unfair commercial practices.

Particular attention in the article is paid to the study of the grounds for acquiring legal protection of the trademark (mark for goods and services), the study of the content of exclusive intellectual property rights to the trademark, which the owner of the certificate of goods and services may transfer in full or in part. clarification of the grounds for termination of the certificate on the mark for goods and services, as well as determining the features of the termination of the certificate on the mark for goods and services as a way to protect civil rights and interests.

The concepts of “mark for goods and services”, “trademark”, “misleading designation” were analyzed. It is concluded that the terms “mark for goods and services” and “trademark” exist in parallel, are identified, they can be used together because it does not change the essence of the phenomenon. Although it is more appropriate to use the term “trademark” because the definition of a trademark is more meaningful.

The author argues that license agreements as a basis for ownership of property rights to an industrial design could be concluded only for the duration of the patent, and with the expiration of this period the party has no rights under the license agreements for the industrial design.

The article also provided examples of decisions of the Board of Appeals on the refusal to provide legal protection in accordance with the legislation in the field of intellectual property and the decision of the Supreme Court of Ukraine on invalidation of the certificate of Ukraine on the combined mark for goods and services.

Key words: trademark, terms of legal protection, scope of legal protection, misleading, license agreement.