

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025)

УДК 347.772

ПИТАННЯ СХОЖОСТІ І ТОТОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК У КОНТЕКСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В УКРАЇНІ

С.О. Білоус

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Київ)

e-mail: snezhanakim86@gmail.com

ISSUES OF SIMILARITY AND IDENTITY OF TRADEMARKS IN THE CONTEXT OF TRADEMARK REGISTRATION IN UKRAINE

S.O. Bilous

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv)

e-mail: snezhanakim86@gmail.com

Анотація: У доповіді зроблено огляд на підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам на етапі проведення кваліфікаційної експертизи, а також розглянуто питання тотожності торговельних марок. Здійснено детальний аналіз положень чинного законодавства. Висвітлено питання схожості торговельних марок, а також названо види схожості.

Ключові слова: Торговельна марка, кваліфікаційна експертиза, реєстрація заявки, схожість, тотожність

Annotation: The report provides an overview of the grounds for refusing to grant legal protection to trademarks at the stage of conducting a qualifying examination, and also examines the issue of trademark identity. The detailed analysis of the provisions of current legislation was conducted. The issue of similarity of trademarks is highlighted, and types of similarity are also named.

Keywords: Trademark, qualifying examination, application registration, similarity, identity

У зв'язку із стрімким розвитком бізнесу та торгівлі все більшої популярності набирає такий об'єкт права інтелектуальної власності як торговельна марка. Кожен власник будь-якого підприємства має намір популяризувати свої товари та послуги, і одним із інструментів такого просування є торговельна марка, яка виступає розрізняльним знаком серед широкого кола вибору тих чи інших товарів та послуг. Для повноцінного функціонування підприємства реєстрація торговельної марки є невід'ємним етапом, оскільки наділяє власника низкою переваг. При цьому варто уважно обирати торговельну марку, під якою будуть пропонуватися послуги, оскільки через велику конкуренцію, є ризики, що вона буде тотожною або схожою з іншою, що є вагомою підставою для відмови у реєстрації.

Для загального розуміння, пропонуємо детальніше розглянути визначення торговельної марки. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає торговельну марку, як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ч. 1 ст. 1), а також визначає зареєстровану торговельну марку, як торговельну марку, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України (ч. 1 ст. 1) [1]. На нашу думку, ці дефініції розкривають сутність поняття торговельної марки не достатньо широко та комплексно, оскільки у визначенні відсутні ключові ознаки цього позначення.

Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ) розкриває поняття торговельної марки більш розгорнуто, оскільки згідно зі ст. 492, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. ЦКУ також пропонує приклади таких позначень, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492) [2].

Реєстрація торговельної марки як об'єкта права інтелектуальної власності включає в себе низку процедур, які детально окреслені у «Правилах складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну» (далі – Правила).

Якщо ж говорити про питання схожості і тотожності, то чітке розмежування цих понять можемо знайти в Правилах.

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 [3, с. 26]

Згідно із Правилами, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Сплутування позначень відбувається, коли споживач може помилково сприйняти одне позначення за інше [4].

Оцінка схожості позначень здійснюється на основі елементів, що мають розрізняльну здатність, їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи [4].

На схожість зображувальних, тривимірних, позиційних і орнаментних позначень впливає ступінь схожості таких їх ознак: зовнішня форма та контур, наявність чи відсутність симетрії, смислове значення, вид і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне), поєднання кольорів [4].

Якщо ми говоримо про словесні позначення, то ми можемо розділити поняття схожості на певні види, а саме: звукова (фонетична), графічна (візуальна), смислова (семантична) схожість.

Як детально зазначено у Правилах, для кожного виду схожості притаманні певні ознаки.

Для звукової схожості: близькість і збіг звуків, розташування близьких звуків і звукосполучень відносно одних до інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування співпадаючих звукосполучень, близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень; наголос; кількість і послідовність їх складів; спільний ритм та інтонація позначень [4].

Для графічної схожості: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові), стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації, розташування літер відносно одна до одної, алфавіт, літерами якого написане слово, колір чи комбінація кольорів [4].

Для смислової схожості: подібність закладених у позначеннях понять та ідей, збіг змісту позначень різними мовами; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї [4].

У контексті зазначеної теми пропонуємо зупинитися на етапі експертизи заявки на реєстрацію торговельної марки в процесі оформлення прав. Як зазначено у Правилах, експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) [4]. Формальна експертиза передбачає поверхневу перевірку поданих документів на відповідність законодавству України, в той час як кваліфікаційна експертиза, або експертиза по суті – є більш складним комплексом заходів, який включає в себе перевірку на відповідність умовам надання правової охорони.

Більш детально ознайомитися із такими умовами ми можемо у ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Якщо ж ми говоримо про схожість і тотожність торговельних марок, що є підставою для відмови у наданні правової охорони, то варто звернути увагу на п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У цьому положенні зазначається, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати або асоціювати з наступним переліком торговельних марок:

По-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

По-друге, торговельні марки інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

По-третє, торговельні марки інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;

По-четверте, комерційні найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

По-п'яте, знаки відповідності (сертифікаційні знаки), зареєстрованими у встановленому порядку;

По-шосте, торговельні марки, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні ст. 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. [1].

Для ширшого розуміння вважаємо за необхідне конкретизувати положення ст. 6 bis Паризької конвенції. У положенні зазначено, що країни Союзу зобов'язуються відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака [5].

При виборі торговельної марки необхідно ґрунтовно ознайомитися із вищенаведеним переліком для уникнення відмови у реєстрації та економії часу.

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 [3, с. 32].

У висновку варто зазначити, що питання схожості і тотожності постає досить гостро у процесі реєстрації торговельних марок, оскільки стрімкий розвиток товарів і послуг породжує стрімку появу різноманітних торговельних марок, які можуть бути схожими або тотожними. При цьому, власники підприємств або бізнесу можуть навіть не уявляти, що такі уже існують, тому важливо залучати фахівця, який зможе відслідкувати наявність такої торговельної марки на ринку та допоможе у питанні створення надійного та унікального позначення, під яким власник буде розповсюджувати свої товари і послуги.

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:
матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.
(м. Київ, 25 квітня 2025 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025)

Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text>
2. Цивільний кодекс України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
3. Немеш П.Ф. - Схожість торговельної марки з іншими торговельними марками як підстава для відмови у наданні правової охорони, - Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016
4. «Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1263-24#Text>
5. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text